Immaterialgüterrecht

Florent Thouvenin

DIKE

Florent Thouvenin

Immaterialgüterrecht

Immaterialgüterrecht

Florent Thouvenin

DIKE

Open-Access-Gold

Dike Verlag
Weinbergstrasse 41
CH-8006 Zürich
info@dike.ch
www.dike.ch

Text © Florent Thouvenin 2025

ISBN (Hardback): 978-3-03891-568-3 (Dike Verlag AG, Zürich/St. Gallen)
ISBN (PDF): 978-3-03929-082-6

DOI: https://doi.org/10.3256/978-3-03929-082-6

Dieses Werk ist lizenziert unter
Creative Commons Lizenz CC BY-NC-ND.

myclimate
neutral

Vorwort

Dieses Buch wagt den Versuch, das schweizerische Immaterialgüterrecht in seiner Gesamtheit darzustellen. Der Fokus liegt auf den vier zentralen Schutzrechten, dem Patent-, Urheber-, Design- und Markenrecht. Kursorisch dargestellt werden auch Fragen des Rechtsverkehrs, insb. Übertragung und Lizenzierung, und des Rechtsschutzes. Die Ausführungen beschränken sich auf das Schweizer Recht. Hinweise auf das EU-Recht finden sich nur punktuell. Literatur und Rechtsprechung konnten bis Ende September 2024 berücksichtigt werden.

Das Buch richtet sich an Studierende und Praktiker zugleich. Es vermittelt ein Grundverständnis des Immaterialgüterrechts und kann bei der Lösung konkreter Rechtsfragen erste Anhaltspunkte geben und als Einstieg in eine vertiefte Auseinandersetzung dienen. Angesichts der Breite und Komplexität des Immaterialgüterrechts beschränken sich die Ausführungen im Wesentlichen auf die Grundzüge. Einzelne Fragen werden aber vertieft untersucht, namentlich dort, wo die ganzheitliche Betrachtung des Immaterialgüterrechts Querbezüge zu anderen Schutzrechten erlaubt, die sich für die Klärung umstrittener Fragen als hilfreich erweisen.

Das Buch ist in mehrfacher Hinsicht ein Gemeinschaftswerk. Es beruht in weiten Teilen auf dem «Repetitorium Immaterialgüterrecht», das ich zusammen mit Marcel Bircher und Roland Fischer vor mittlerweile 20 Jahren verfasst und in drei Auflagen publiziert habe. Einzelne Kapitel konnte ich zudem im Wesentlichen aus meiner Dissertation übernehmen, namentlich die Ausführungen zur Legitimation von Immaterialgüterrechten und diejenigen zum Verhältnis der Immaterialgüterrechte zum UWG. Beim Recherchieren und Schreiben haben mich zudem meine Assistierenden massgeblich unterstützt, indem sie Entwürfe für neue Textteile verfasst und die Recherche und Verarbeitung von Literatur und Rechtsprechung übernommen haben.

Allen Beteiligten sei herzlich für ihre Unterstützung gedankt! Ohne Euch hätte dieses Buch nicht entstehen können. Zu Dank bin ich auch dem Orell Füssli Verlag verpflichtet, der mir in unkomplizierter Weise erlaubt hat, dieses Buch auf der Grundlage der Texte des «Repetitorium Immaterialgüterrecht» zu verfassen. Ein herzlicher Dank gebührt zudem den Ko-Autoren des Repetitoriums, Marcel Bircher und Roland Fischer, deren Überlegungen und Ausführungen nun in neuer Form weitergetragen werden. Vor allem aber danke ich meinen Assistierenden für die wertvolle Unterstützung, die geduldige und sorgfältige Arbeit und den langen Atem, der bei einem solchen Projekt unerlässlich ist, namentlich: Viviane

Ammann, Joël Donzé, Fabienne Graf, Lena Hänni, Sinai Jenal, Kento Reutimann, Nicole Ritter und Katharina Röhl. Ein besonderer Dank geht an Sinai Jenal, der neben dem Verfassen von Textentwürfen auch die Koordination und Kontrolle der Formalien übernommen hat.

Zürich, im Oktober 2024 Florent Thouvenin

Inhaltsübersicht

Vorwort V
Inhaltsverzeichnis IX
Abkürzungsverzeichnis XXVII
Literatur XXXVII
Materialien XLIX
Weitere Quellen LI

Grundlagen **1**

A. Einführung 3
B. Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht 22
C. Legitimation von Immaterialgüterrechten 45
D. Staatsverträge 64

Patentrecht **85**

A. Übersicht 87
B. Gegenstand 89
C. Schutzvoraussetzungen 112
D. Erwerb 129
E. Schutzwirkungen 165
F. Exkurs: Sortenschutz 196

Urheberrecht und verwandte Schutzrechte **205**

A. Übersicht 207
B. Gegenstand 209
C. Schutzvoraussetzungen 229
D. Erwerb 239
E. Schutzwirkungen 243
F. Verwandte Schutzrechte 310
G. Digital Rights Management 324
H. Pflicht der Betreiber von Hosting-Diensten («Stay-down»-Pflicht) 329
I. Verwertungsgesellschaften 332
J. Exkurs: Topographienschutz 345

Designrecht **349**

A. Übersicht 351
B. Gegenstand 352
C. Schutzvoraussetzungen 365
D. Erwerb 374
E. Schutzwirkungen 389

Markenrecht **405**

A. Übersicht 407
B. Gegenstand 409
C. Schutzausschlussgründe 422
D. Erwerb 478
E. Schutzwirkungen 490
F. Garantie- und Kollektivmarke 514
G. Geografische Bezeichnungen 517

Rechtsverkehr **533**

A. Übersicht 535
B. Übertragung 537
C. Lizenzvertrag 556

Rechtsschutz **583**

A. Einführung 585
B. Zivilrechtlicher Rechtsschutz 586
C. Strafrechtlicher Rechtsschutz 622
D. Hilfeleistung des Bundesamtes für Zoll und Grenzsicherheit 630

Stichwortverzeichnis **635**

Inhaltsverzeichnis

Vorwort V
Inhaltsübersicht VII
Abkürzungsverzeichnis XXVII
Literatur XXXVII
Materialien XLIX
Weitere Quellen LI

Grundlagen **1**

A. Einführung 3
1. Begriff, Charakteristika, Institutionen 3
1.1 Begriff 3
1.2 Immaterielle Güter als öffentliche Güter 4
1.3 Institutionen 7
2. Struktur der Immaterialgüterrechte 8
2.1 Gegenstand 8
2.2 Schutzvoraussetzungen 9
2.3 Erwerb 10
2.4 Schutzwirkungen 12
a. Ausschliesslichkeitsrechte 12
b. Schranken 12
(1) Systematisierung 13
(2) Erschöpfung 15
(3) Zwingender Charakter 16
c. Schutzdauer 17
3. Verhältnis der Immaterialgüterrechte 18
3.1 Vorbemerkungen 18
3.2 Abgrenzung 18
3.3 Kumulation 20
B. Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht 22
1. Vorbemerkungen 22
2. Kartellrecht 23
2.1 Grundzüge des KG 23
2.2 Verhältnis zum Immaterialgüterrecht 27
2.3 Relevante Konstellationen 29
a. Wettbewerbsabreden in Lizenzverträgen 30
b. Markenabgrenzungsvereinbarungen 31
c. Lizenzverweigerungen 32
d. Sperrpatente 32

3. Wettbewerbsrecht (UWG) ... 33
3.1 Grundzüge des UWG ... 33
3.2 Verhältnis zum Immaterialgüterrecht ... 36
a. Grundsatz ... 36
(1) Kumulative Anwendbarkeit ... 36
(2) Selbstständige Anwendbarkeit ... 37
b. Differenzierung nach Immaterialgüterrechten ... 39
(1) UWG und Patent-, Urheber- und Designrecht ... 39
(2) UWG und Markenrecht ... 41
(i) Gemeinsamer Anwendungsbereich ... 41
(ii) Vergleichbare Beurteilung ... 42

C. Legitimation von Immaterialgüterrechten ... 45
1. Vorbemerkungen ... 45
2. Patentrecht ... 46
2.1 Rechtsphilosophische Legitimation ... 46
a. Naturrechtstheorie ... 46
b. Analogie zum Sachenrecht ... 46
2.2 Historische Legitimation ... 47
2.3 Ökonomische Legitimation ... 47
2.4 Die «klassischen» Theorien ... 48
a. Belohnungstheorie ... 48
b. Anreiztheorie ... 48
c. Vertragstheorie ... 49
2.5 Neuere Theorien ... 50
a. Informationsfunktion ... 50
b. Förderung der Entwicklung bis zur Anwendbarkeit ... 51
c. Vermarktungstheorie ... 52
d. Induzierung von Forschungswettbewerb ... 52
3. Urheberrecht ... 54
3.1 Rechtsphilosophische Legitimation ... 54
a. Rein naturrechtlicher Ansatz ... 54
b. Ansatz der Arbeitstheorie ... 54
3.2 Persönlichkeitsrechtliche Legitimation ... 55
3.3 Ökonomische Legitimation ... 55
a. Verwertung der Werke durch die Urheber ... 55
b. Förderung des Werkschaffens ... 56
c. Verbreitung von Werken ... 56
3.4 Kulturelle und soziale Legitimation ... 57
4. Designrecht ... 57
4.1 Vorbemerkung ... 57
4.2 Rechtsphilosophische Legitimation ... 57
4.3 Ökonomische Legitimation ... 58

5. Markenrecht ... 58
5.1 Reduktion von Such- und Informationskosten ... 58
5.2 Schutz von Goodwill ... 60
5.3 Förderung der Produktion guter Qualität ... 62
D. Staatsverträge ... 64
1. Vorbemerkung ... 64
2. Pariser Verbandsübereinkunft (PVÜ) ... 64
3. Revidierte Berner Übereinkunft (RBÜ) ... 66
4. Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) ... 68
4.1 Allgemein ... 68
4.2 Patentrecht ... 69
4.3 Urheberrecht ... 69
4.4 Designrecht ... 71
4.5 Markenrecht ... 71
5. Weitere Staatsverträge ... 72
5.1 Patentrecht ... 72
a. Europäisches Patentübereinkommen ... 72
b. Patent Cooperation Treaty (PCT) ... 74
c. Patent Law Treaty (PLT) ... 75
5.2 Urheberrecht ... 76
a. Welturheberrechts-Abkommen (WUA) ... 76
b. Rom-Abkommen (RA) und weitere Abkommen über verwandte Schutzrechte ... 77
c. WIPO Copyright Treaty (WCT) und WIPO Performances and Phonograms Treaty (WPPT) ... 78
d. Vertrag von Peking über den Schutz von audiovisuellen Darbietungen ... 79
e. Vertrag von Marrakesch über die Erleichterung des Zugangs zu veröffentlichten Werken für blinde, sehbehinderte oder sonst lesebehinderte Menschen ... 80
5.3 Designrecht ... 81
a. Haager Musterschutzabkommen (HMA) ... 81
b. Locarno-Übereinkommen ... 82
5.4 Markenrecht ... 82
a. Madrider Markenabkommen (MMA) ... 82
b. Madrider Markenprotokoll (MMP) ... 83
c. Nizza-Abkommen ... 83

Patentrecht ... **85**

A. Übersicht ... 87
B. Gegenstand ... 89
1. Erfindung ... 89
1.1 Lehre zum technischen Handeln ... 89
1.2 Ausführbarkeit ... 91
1.3 Wiederholbarkeit ... 91
2. Keine Erfindung ... 92
2.1 Entdeckungen ... 93
2.2 Ästhetische Formschöpfungen ... 94
2.3 Blosse Regeln für das menschliche Verhalten ... 95
2.4 Wiedergabe von Informationen ... 96
2.5 Computerprogramme ... 96
3. Keine patentierbare Erfindung ... 101
3.1 Verstoss gegen öffentliche Ordnung und gute Sitten ... 102
3.2 Erfindungen der Biotechnologie ... 103
3.3 Verfahren der Chirurgie, Therapie und Diagnostik ... 105
3.4 Pflanzensorten und Tierrassen ... 106
3.5 Biologische Verfahren zur Züchtung von Pflanzen und Tieren ... 108
4. Kategorien von Erfindungen ... 109
C. Schutzvoraussetzungen ... 112
1. Gewerbliche Anwendbarkeit ... 112
2. Neuheit ... 113
2.1 Überblick ... 113
2.2 Beurteilung der Neuheit ... 113
a. Stand der Technik ... 113
b. Identische Vorwegnahme ... 114
2.3 Ältere Drittrechte ... 115
2.4 Unschädliche Offenbarung ... 116
2.5 Neue Verwendung bekannter Stoffe ... 117
2.6 Prioritätsrecht ... 118
3. Nicht-Naheliegen ... 119
3.1 Überblick ... 119
3.2 Beurteilung des Nicht-Naheliegens ... 120
a. Fachperson ... 120
b. Beurteilung aus dem Stand der Technik ... 123
c. Aufgabe-Lösungs-Ansatz ... 124
d. Indizien als Hilfskriterien ... 126

D. Erwerb ... 129
1. Überblick ... 129
2. Recht auf das Patent ... 129
2.1 Einzelerfinder und Rechtsnachfolgerin ... 130
2.2 Arbeitsverhältnis ... 131
2.3 Mehrere Erfinder ... 133
2.4 Anmeldung durch Nichtberechtigte ... 136
3. Patentanmeldung ... 137
3.1 Inhalt der Patentanmeldung ... 137
a. Patentansprüche ... 138
b. Beschreibung und Zeichnungen ... 139
c. Zusammenfassung ... 140
3.2 Offenbarung der Erfindung in der Patentanmeldung ... 140
3.3 Erfindernennung ... 141
4. Patenterteilung ... 141
4.1 Überblick ... 141
4.2 Schweizer Patent ... 142
a. Patentanmeldung ... 142
b. Prüfungsverfahren ... 143
(1) Eingangsprüfung ... 143
(2) Formalprüfung ... 144
(3) Sachprüfung ... 144
c. Veröffentlichung und Wirkung des Registereintrages ... 145
d. Rechtsmittel ... 146
e. Teilrevision ... 148
4.3 Europäisches Patent ... 149
a. Patentanmeldung ... 150
b. Prüfungsverfahren ... 151
(1) Eingangsprüfung ... 151
(2) Formalprüfung ... 151
(3) Europäischer Recherchenbericht ... 151
(4) Veröffentlichung von Patentanmeldung und Recherchenbericht . 152
(5) Sachprüfung ... 152
(6) Prüfungsabschluss ... 153
c. Patenterteilung und Veröffentlichung ... 153
d. Eintritt in die nationale Phase ... 154
e. Einspruchs- und Beschränkungsverfahren ... 154
f. Beschwerdeverfahren ... 155
4.4 Verfahren nach PCT ... 156
a. Patentanmeldung ... 158
b. Prüfungsverfahren ... 158
c. Exkurs: Internationale vorläufige Prüfung ... 161
4.5 Exkurs: Einheitspatent (EU-Patent) ... 161

E. Schutzwirkungen ... 165
1. Ausschliesslichkeitsrechte ... 165
1.1 Gewerbsmässige Benützung ... 165
1.2 Verbotsrechte ... 166
1.3 Weitere Rechte ... 168
1.4 Schutzbereich ... 169
a. Grundsatz ... 169
b. Methode zur Bestimmung des Schutzbereichs ... 170
(1) Auslegung der Patentansprüche ... 171
(2) Vergleich von Patentansprüchen und Verletzungsgegenstand ... 172
c. Besonderheiten ... 174
d. Änderung durch Teilverzicht ... 175
2. Schranken ... 177
2.1 Volle Freistellung ... 177
a. Forschungsprivileg ... 177
b. Zulassungsprivileg ... 178
c. Unterrichtsprivileg ... 179
d. Landwirteprivileg ... 179
e. Weitere ... 180
2.2 Gesetzliche Lizenzen ... 181
a. Mitbenützungsrechte ... 181
b. Erschöpfung ... 182
(1) Grundsatz ... 182
(2) Besondere Fälle ... 184
(3) Ausnahmen ... 184
2.3 Zwangslizenzen ... 185
a. Allgemein ... 185
b. Abhängigkeitslizenz ... 186
c. Zwangslizenz wegen mangelnder Ausführung im Inland ... 187
d. Zwangslizenz auf dem Gebiet der Halbleitertechnik ... 187
e. Zwangslizenz im öffentlichen Interesse und Enteignung ... 188
f. Zwangslizenz für Forschungswerkzeuge ... 188
g. Zwangslizenz für Diagnostika ... 189
h. Zwangslizenz für die Ausfuhr pharmazeutischer Produkte ... 189
3. Schutzdauer ... 190
3.1 Grundsatz ... 190
3.2 Vorzeitiges Erlöschen ... 191
3.3 Ergänzende Schutzzertifikate ... 192
a. Arzneimittel ... 192
b. Arzneimittel im Bereich der Pädiatrie ... 193
c. Pflanzenschutzmittel ... 195

F. Exkurs: Sortenschutz ... 196
1. Gegenstand ... 196
2. Schutzvoraussetzungen ... 197
3. Erwerb ... 199
4. Schutzwirkung ... 200
4.1 Ausschliesslichkeitsrechte ... 200
4.2 Sortenbezeichnung ... 200
4.3 Schranken ... 201
4.4 Schutzdauer ... 203

Urheberrecht und verwandte Schutzrechte ... 205

A. Übersicht ... 207
B. Gegenstand ... 209
1. Werke ... 209
1.1 Werkbegriff ... 209
1.2 Werkkategorien ... 210
1.3 Sonderfälle ... 213
a. Computerprogramme ... 213
b. Fotografien ohne individuellen Charakter ... 216
2. Entwürfe, Titel und Teile von Werken ... 219
3. Sammelwerke ... 220
3.1 Allgemein ... 220
3.2 Datenbanken ... 222
4. Nicht geschützte Werke ... 224
5. Schöpfung unter Benutzung vorbestehender Werke ... 225
5.1 Umgestaltungen ... 226
5.2 Bearbeitungen ... 226
5.3 Neugestaltungen ... 228
C. Schutzvoraussetzungen ... 229
1. Geistige Schöpfung ... 229
2. Individueller Charakter ... 230
2.1 Allgemein ... 230
2.2 Beurteilung relativ zur Werkgattung ... 234
2.3 Sonderfall Computerprogramme ... 237
D. Erwerb ... 239
1. Grundsatz ... 239
2. Mehrheit von Urhebern ... 240
2.1 Werkeinheit ... 240
2.2 Werkverbindung ... 241

E. Schutzwirkungen ... 243
1. Ausschliesslichkeitsrechte ... 243
1.1 Überblick ... 243
1.2 Nutzungsrechte ... 244
a. Vervielfältigungsrecht ... 245
b. Verbreitungsrecht ... 247
c. Vortrags-, Aufführungs- und Vorführungsrecht ... 248
d. Recht des Zugänglichmachens ... 249
e. Senderecht ... 251
f. Weitersenderecht ... 252
g. Recht des Wahrnehmbarmachens ... 252
h. Vermietrecht ... 252
1.3 Urheberpersönlichkeitsrechte ... 254
a. Allgemein ... 254
b. Recht auf Anerkennung der Urheberschaft ... 257
c. Recht auf Bestimmung der Urheberbezeichnung ... 257
d. Recht auf Erstveröffentlichung ... 258
e. Recht auf Werkintegrität ... 258
1.4 Vergütungsansprüche ... 260
a. Vermieten von Werkexemplaren ... 260
b. Zugänglichmachen von audiovisuellen Werken ... 262
1.5 Weitere Rechte ... 264
a. Recht auf Zutritt und Ausstellung ... 264
b. Schutz vor Zerstörung ... 265
1.6 Schutzbereich ... 267
a. Grundsatz ... 267
b. Methode ... 268
2. Schranken ... 272
2.1 Allgemein ... 272
2.2 Volle Freistellung ... 273
a. Privatgebrauch ... 273
b. Zitatrecht ... 277
c. Wissenschaftsschranke ... 280
d. Entschlüsselung von Computerprogrammen ... 282
e. Archivierungs- und Sicherungsexemplare ... 284
f. Verzeichnisprivileg ... 285
g. Panoramafreiheit ... 286
h. Berichterstattung über aktuelle Ereignisse ... 287
i. Parodiefreiheit ... 288
j. Weitersendung von Werken an einen kleinen Empfängerkreis ... 289
k. Abbildung in Museums-, Messe- und Auktionskatalogen ... 290

2.3 Gesetzliche Lizenzen ... 291
a. Schulgebrauch ... 291
(1) Grundsatz ... 291
(2) Gegenausnahmen ... 293
(3) Vergütungen ... 294
(4) Vervielfältigungen beim Abruf von Werken ... 294
b. Betriebsgebrauch ... 295
c. Verwendung durch Menschen mit Behinderung ... 296
d. Erschöpfung ... 297
(1) Grundsatz ... 297
(2) Besonderheiten: Computerprogramme und Werke der Baukunst ... 298
(3) Ausnahme: Audiovisuelle Werke ... 301
2.4 Zwangslizenz zur Herstellung von Tonträgern ... 302
2.5 Zwang zur kollektiven Verwertung ... 302
a. Verbreitung gesendeter Werke ... 303
b. Nutzung von Archivwerken von Sendeunternehmen ... 303
c. Verwendung von verwaisten Werken ... 304
d. Zugänglichmachen gesendeter musikalischer Werke ... 306
e. Vervielfältigung zu Sendezwecken ... 306
3. Schutzdauer ... 306
3.1 Grundsatz ... 306
3.2 Beginn und Ende ... 308
3.3 Miturheberschaft ... 308
3.4 Unbekannte Urheberschaft ... 309
F. Verwandte Schutzrechte ... 310
1. Übersicht ... 310
2. Rechte der ausübenden Künstlerinnen (Interpretenschutz) ... 312
2.1 Gegenstand ... 312
2.2 Erwerb ... 314
2.3 Ausschliesslichkeitsrechte ... 314
a. Nutzungsrechte ... 315
b. Persönlichkeitsrechte ... 316
c. Vergütungsansprüche ... 317
3. Rechte der Hersteller von Ton- und Tonbildträgern (Produzentenschutz) ... 318
4. Rechte der Sendeunternehmen ... 321
G. Digital Rights Management ... 324
1. Übersicht ... 324
2. Schutz technischer Massnahmen ... 325
3. Schutz von Informationen für die Rechtewahrnehmung ... 327

H. Pflicht der Betreiber von Hosting-Diensten («Stay-down»-Pflicht) 329
I. Verwertungsgesellschaften 332
1. Allgemein 332
2. Freiwillige Kollektivverwertung 335
3. Obligatorische Kollektivverwertung 336
3.1 Bereiche 336
3.2 Bewilligung durch das IGE 336
3.3 Pflichten der Verwertungsgesellschaften 337
3.4 Aufsicht über die Verwertungsgesellschaften 338
4. Erweiterte Kollektivlizenzen 340
J. Exkurs: Topographienschutz 345
1. Gegenstand 345
2. Schutzvoraussetzung 345
3. Erwerb 346
4. Schutzwirkungen 347

Designrecht 349

A. Übersicht 351
B. Gegenstand 352
1. Design 352
1.1 Gestaltung eines Erzeugnisses 352
a. Gestaltung 353
b. Erzeugnis 353
1.2 Äusserliche Wahrnehmbarkeit 354
1.3 Abgrenzungen 356
a. Keine ästhetische Wirkung 356
b. Keine Bindung an die Produktgattung 356
2. Schutzausschlussgründe 358
2.1 Überblick 358
2.2 Technische Bedingtheit 359
2.3 Verstoss gegen geltendes Recht 363
2.4 Verstoss gegen öffentliche Ordnung und gute Sitten 364
C. Schutzvoraussetzungen 365
1. Neuheit 365
2. Eigenart 369
3. Prioritätsrecht 372
4. Unschädliche Offenbarung 373

D. Erwerb ... 374
1. Überblick ... 374
2. Recht auf das Design ... 374
2.1 Inhaberin des Rechts auf das Design ... 375
2.2 Mehrere unabhängige Inhaberinnen des Rechts auf das Design ... 376
2.3 Hinterlegung durch einen Nichtberechtigten ... 377
3. Eintragungsverfahren nach DesG ... 377
3.1 Hinterlegung ... 377
a. Voraussetzungen ... 377
b. Sammelhinterlegung ... 379
c. Wirkung der Hinterlegung ... 380
3.2 Prüfungsverfahren ... 380
3.3 Eintragung und Veröffentlichung ... 381
3.4 Aufschub der Veröffentlichung ... 381
3.5 Rechtsmittel ... 382
4. Eintragungsverfahren nach HMA ... 382
4.1 Überblick ... 382
4.2 Hinterlegung ... 384
4.3 Eintragung und Veröffentlichung ... 385
4.4 Nachträgliche Schutzverweigerung ... 386
4.5 Schutzfrist ... 388
E. Schutzwirkungen ... 389
1. Ausschliesslichkeitsrechte ... 389
1.1 Verbotsrechte ... 389
a. Allgemein ... 389
b. Einzelfragen ... 391
(1) Einbau und Verarbeitung ... 391
(2) Reparieren und Wiederherstellen ... 392
(3) Wiedergabe und dekorativer Gebrauch ... 392
1.2 Auskunftspflicht der Rechtsinhaberin ... 393
1.3 Schutzbereich ... 394
a. Grundsatz ... 394
b. Methode ... 396
2. Schranken ... 398
2.1 Weiterbenützungsrecht ... 398
2.2 Mitbenützungsrecht ... 399
2.3 Erschöpfung ... 400
3. Schutzdauer ... 401
3.1 Grundsatz ... 401
3.2 Vorzeitiges Erlöschen des Designrechts ... 402

Markenrecht ... **405**

A. Übersicht ... 407
B. Gegenstand ... 409
1. Begriff der Marke ... 409
1.1 Zeichen ... 409
1.2 Unterscheidungseignung ... 410
1.3 Kennzeichnungsgegenstand ... 411
2. Markentypen und Markenarten ... 412
2.1 Markentypen ... 412
2.2 Markenarten ... 413
3. Funktion der Marke ... 417
3.1 Grundsatz ... 417
3.2 Herkunfts- und Unterscheidungsfunktion ... 418
3.3 Tatsächliche (wirtschaftliche) Funktionen ... 420
C. Schutzausschlussgründe ... 422
1. Vorbemerkungen ... 422
2. Absolute Ausschlussgründe ... 423
2.1 Zeichen des Gemeinguts ... 423
a. Freihaltebedürftigkeit und fehlende Unterscheidungskraft ... 424
b. Arten ... 426
(1) Beschreibende Angaben ... 426
(2) Elementare Zeichen ... 428
(3) Freizeichen ... 428
c. Verkehrsdurchsetzung ... 429
2.2 Schutzunfähige Waren- und Verpackungsformen ... 433
a. Wesen der Ware ... 434
b. Technisch notwendige Formen ... 435
2.3 Irreführende Zeichen ... 437
2.4 Rechts-, sitten- und ordnungswidrige Zeichen ... 439
3. Relative Ausschlussgründe ... 443
3.1 Allgemein ... 443
3.2 Doppelidentität ... 444
3.3 Verwechslungsgefahr ... 445
a. Grundsatz ... 445
b. Beurteilung ... 447
c. Kennzeichnungskraft ... 449
d. Zeichenähnlichkeit ... 451
(1) Wortmarken ... 451
(2) Wort-Bild-Marken ... 454
(3) Bildmarken ... 455
(4) Formmarken ... 457
e. Waren- und Dienstleistungsgleichartigkeit ... 458

3.4 Priorität ... 462
a. Hinterlegungspriorität ... 463
b. Unionspriorität ... 463
c. Gegenrechtspriorität ... 463
d. Ausstellungspriorität ... 463
e. Priorität bei notorisch bekannten Marken ... 464
4. Gebrauchserfordernis ... 465
4.1 Grundsatz ... 465
4.2 Rechtserhaltender Gebrauch ... 466
a. Markenmässiger Gebrauch ... 466
b. Gebrauch für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen ... 467
c. Gebrauch im Wirtschaftsverkehr ... 468
d. Gebrauch im Inland ... 468
e. Ernsthafter Gebrauch ... 469
f. Gebrauch in abweichender Form ... 470
g. Stellvertretender Gebrauch ... 471
4.3 Gebrauchsschonfrist ... 472
4.4 Geltendmachung und Rechtsfolgen des Nichtgebrauchs ... 473
4.5 Fehlende Gebrauchsabsicht ... 475
D. Erwerb ... 478
1. Überblick ... 478
2. Eintragungsverfahren nach MSchG ... 479
2.1 Hinterlegung ... 479
2.2 Markenprüfung ... 480
a. Formalprüfung ... 480
b. Materielle Prüfung ... 480
2.3 Eintragung und Veröffentlichung ... 481
3. Internationale Registrierung ... 483
3.1 Überblick ... 483
3.2 Gesuch um internationale Registrierung ... 483
3.3 Prüfung durch nationale Markenämter ... 484
3.4 Akzessorietät und Zentralangriff ... 485
4. Widerspruchsverfahren ... 487
E. Schutzwirkungen ... 490
1. Ausschliesslichkeitsrechte ... 490
1.1 Umfang ... 490
a. Gewerbsmässiger Gebrauch ... 490
b. Kennzeichenmässiger Gebrauch ... 491
1.2 Verbotsrechte ... 494
1.3 Schutzbereich ... 496

2. Berühmte Marken ... 497
2.1 Grundsatz ... 497
2.2 Begriff ... 499
a. Überragende Verkehrsgeltung ... 500
b. Relative Alleinstellung ... 501
c. Allgemeine Wertschätzung ... 501
2.3 Tatbestandsvarianten ... 502
a. Rufausbeutung ... 502
b. Rufbeeinträchtigung ... 503
c. Gefährdung der Unterscheidungskraft ... 503
2.4 Rechtswirkungen ... 504
3. Schranken ... 505
3.1 Grundsatz ... 505
3.2 Erschöpfung ... 506
a. Grundsatz ... 506
b. Wirkungen ... 507
3.3 Weiterbenützungsrecht ... 508
3.4 Markenparodien ... 511
3.5 Exkurs: Mitbenützungsrecht des Gleichnamigen ... 512
4. Schutzdauer ... 513
F. Garantie- und Kollektivmarke ... 514
1. Begriff ... 514
2. Markenreglement ... 515
3. Nutzungsberechtigungen ... 515
G. Geografische Bezeichnungen ... 517
1. Überblick ... 517
2. Herkunftsangaben ... 520
2.1 Begriff ... 520
2.2 (Un-)Zulässigkeit des Gebrauchs ... 522
2.3 Bestimmung der Herkunft ... 523
a. Herkunft von Waren ... 523
b. Herkunft von Dienstleistungen ... 525
2.4 Präzisierung in einer Verordnung ... 525
2.5 Exkurs: Produzentenkennzeichen ... 526
3. Ursprungsbezeichnungen und geografische Angaben ... 527
3.1 Ursprungsbezeichnungen und geografische Angaben für landwirtschaftliche Erzeugnisse ... 527
3.2 Kontrollierte Ursprungsbezeichnungen für Wein ... 529
3.3 Geografische Angaben für nicht-landwirtschaftliche Erzeugnisse ... 530
4. Geografische Marken ... 531

Rechtsverkehr ... **533**

A. Übersicht ... 535
B. Übertragung ... 537
1. Rechtsgrundlagen ... 537
2. Gegenstand der Übertragung ... 537
2.1 Immaterialgüter- und Leistungsschutzrechte ... 537
2.2 Rechtspositionen vor Entstehung der Registerrechte ... 538
2.3 Unbekannte Nutzungsarten / Rechte an künftigen Immaterialgütern ... 539
2.4 Mit- und Weiterbenützungsrechte ... 540
3. Rechtsnatur und Wirkung der Übertragung ... 540
4. Umfang der Rechtsübertragung ... 541
4.1 Grundsatz ... 541
4.2 Urheberrecht ... 542
4.3 Markenrecht ... 543
4.4 Patente und Designrechte ... 544
5. Mehrere Rechtsinhaberinnen ... 545
6. Formalien ... 546
6.1 Form der Übertragung ... 546
6.2 Registereintrag ... 547
7. Verpflichtungsgeschäfte ... 549
7.1 Allgemeines ... 549
7.2 Auswirkungen der Nichtigkeit eines Immaterialgüterrechts auf das Verpflichtungsgeschäft ... 550
7.3 Übertragung im Arbeitsverhältnis ... 552
8. Besonderheiten des Urhebervertragsrechts ... 553
9. Übertragung von Todes wegen ... 555
C. Lizenzvertrag ... 556
1. Begriff und Gegenstand ... 556
2. Rechtsnatur, Abgrenzungen, Rechtsgrundlagen ... 557
2.1 Rechtsnatur ... 557
2.2 Abgrenzungen ... 558
2.3 Rechtsgrundlagen ... 559
3. Arten und Umfang ... 562
3.1 Arten von Lizenzverträgen ... 562
3.2 Umfang der Berechtigung der Lizenzgeberin ... 563
4. Vertragsparteien ... 564
5. Formelles ... 565
5.1 Form des Lizenzvertrages ... 565
5.2 Registereintrag ... 566

6. Pflichten der Lizenzgeberin ... 568
7. Pflichten der Lizenznehmerin ... 570
8. Leistungsstörungen ... 573
8.1 Rechtsmängel ... 573
8.2 Sachmängel ... 575
9. Beendigung ... 576
10. Konkurs einer Vertragspartei ... 578
11. Prozessuale Stellung der Lizenznehmerin ... 580

Rechtsschutz ... 583

A. Einführung ... 585
B. Zivilrechtlicher Rechtsschutz ... 586
1. Übersicht ... 586
2. Bestandesklagen ... 587
2.1 Nichtigkeitsklage ... 587
2.2 Übertragungsklage ... 588
3. Verletzungsklagen ... 589
3.1 Unterlassungsklage ... 590
3.2 Beseitigungsklage ... 591
3.3 Positive Feststellungsklage ... 592
3.4 Begehren auf Urteilspublikation ... 593
3.5 Klage auf Auskunftserteilung ... 593
3.6 Schadenersatz, Gewinnherausgabe und Genugtuung ... 593
a. Schadenersatz ... 594
b. Gewinnherausgabe ... 597
c. Verhältnis der Ansprüche auf Schadenersatz und Gewinnherausgabe ... 598
d. Genugtuung ... 599
3.7 Teilnahmehandlungen ... 599
3.8 Verjährung und Verwirkung ... 602
4. Vertragsklagen ... 605
5. Vorsorgliche Massnahmen ... 605
5.1 Arten ... 606
5.2 Voraussetzungen ... 607
a. Bestehen eines zivilrechtlichen Anspruchs ... 607
b. Nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil ... 607
c. Dringlichkeit ... 607
d. Verhältnismässigkeit ... 608
e. Beweismass: Glaubhaftmachung ... 608

5.3 Superprovisorische Massnahmen ... 609
5.4 Inhalt ... 609
5.5 Wirkungen ... 610
5.6 Verfahren ... 611
5.7 Schadenersatzpflicht und Sicherheitsleistung ... 612
a. Gesuchstellerin ... 612
b. Gesuchgegnerin ... 613
6. Rechtsschutzinteresse und Klagelegitimation ... 614
6.1 Rechtsschutzinteresse ... 614
6.2 Klagelegitimation ... 614
a. Aktivlegitimation ... 614
b. Passivlegitimation ... 615
7. Zuständigkeit ... 615
7.1 Bundespatentgericht ... 615
7.2 Örtliche Zuständigkeit ... 617
a. Vorbemerkungen ... 617
b. Bestandesklagen ... 618
c. Verletzungsklagen ... 619
d. Vertragsklagen ... 620
e. Vorsorgliche Massnahmen ... 621
7.3 Sachliche Zuständigkeit ... 621
7.4 Funktionelle Zuständigkeit (Rechtsmittelzug) ... 621
C. Strafrechtlicher Rechtsschutz ... 622
1. Übersicht ... 622
2. Tatbestände ... 623
2.1 Vorsätzliche Schutzrechtsverletzung ... 623
2.2 Weitere Tatbestände ... 624
3. Täterschaft und Teilnahme ... 625
4. Strafrahmen ... 626
5. Verjährung ... 626
6. Verfahrensablauf ... 627
6.1 Strafantrag ... 627
6.2 Vorverfahren ... 628
6.3 Hauptverfahren ... 628
6.4 Rechtsmittel ... 628
7. Koordination von Zivil- und Strafverfahren ... 628
7.1 Nichtigkeitsklage ... 628
7.2 Adhäsionsklage ... 629

D. Hilfeleistung des Bundesamtes für Zoll und Grenzsicherheit 630
1. Übersicht 630
2. Verfahren 630
2.1 Hilfeleistung von Amtes wegen 630
2.2 Hilfeleistung auf Antrag 631
2.3 Hilfeleistung im privaten Reiseverkehr 633
2.4 Vereinfachtes Verfahren zur Vernichtung von Kleinsendungen 634

Stichwortverzeichnis **635**

Abkürzungsverzeichnis

a.M.	anderer Meinung/am Main
a[Gesetz]	alte Fassung des Gesetzes
AG	Aktiengesellschaft/Kanton Aargau
AGer	Appelationsgericht
Agrar-abkommen	Abkommen zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Europäischen Gemeinschaft über den Handel mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen vom 21. Juni 1999 (SR 0.916.026.81)
AJP	Allgemeine Juristische Praxis (Zürich)
Anm.	Anmerkung
AO EPÜ	Ausführungsordnung zum Europäischen Patentübereinkommen vom 7. Dezember 2006 (SR 0.232.142.21)
AO HMA	Gemeinsame Ausführungsordnung zur Fassung von 1999 und der Fassung von 1960 des Haager Abkommens vom 30. September 2003 (SR 0.232.121.42)
Art.	Artikel
Aufl.	Auflage
Ausstellungs-Übereinkunft	Übereinkunft über die internationalen Ausstellungen vom 22. November 1928 (SR 0.945.11)
BAG	Bundesamt für Gesundheit
BAZG	Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit
BBl	Bundesblatt
Bd.	Band
BE	Kanton Bern
BehiG	Bundesgesetz über die Beseitigung von Benachteiligungen von Menschen mit Behinderungen vom 13. Dezember 2002 (SR 151.3)
BezGer	Bezirksgericht
BGE	In der Amtlichen Sammlung publizierter Entscheid des Schweizerischen Bundesgerichts (Bundesgerichtsentscheid)
BGer	Schweizerisches Bundesgericht (Lausanne)
BGG	Bundesgesetz über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz) vom 17. Juni 2005 (SR 173.110)
BGH	deutscher Bundesgerichtshof (Karlsruhe)
BGHZ	Entscheidungen des (deutschen) Bundesgerichtshofs in Zivilsachen
BK	Berner Kommentar
BLW	Bundesamt für Landwirtschaft
BPatGer	Bundespatentgericht (St. Gallen)

BS	Kanton Basel-Stadt
BSK	Basler Kommentar
Bsp.	Beispiel
bspw.	beispielsweise
BT-Drucks.	Bundestags-Drucksache
BV	Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 (SR 101)
BVerfG	(deutsches) Bundesverfassungsgericht (Karlsruhe)
BVGer	Bundesverwaltungsgericht (St. Gallen)
bzw.	beziehungsweise
ca.	circa
CAFC	The United States Court of Appeals for the Federal Circuit (Washington D.C.)
CD	Compact Disc
CH	Confoederatio Helvetica
CHF	Schweizer Franken
CIE	computerimplementierte Erfindung
CJ	Cour de Justice
CR	Commentaire romand/Computer und Recht (Köln)
d.h.	das heisst
DesG	Bundesgesetz über den Schutz von Design (Designgesetz) vom 5. Oktober 2001 (SR 232.12)
DesV	Verordnung über den Schutz von Design (Designverordnung) vom 8. März 2002 (SR 232.121)
DK	Dike Kommentar
D-UrhG	Gesetz über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte (Urheberrechtsgesetz) vom 9. September 1965 (Deutschland)
DVD	Digital Versatile Disc
E.	Erwägung(en)
Einl.	Einleitung
EJPD	Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement (Bern)
EPA	Europäisches Patentamt (München)
EPG	Einheitliches Patentgericht (Luxemburg)
EPO	Europäische Patentorganisation (München)
EPÜ	Europäisches Patentübereinkommen vom 5. Oktober 1973 (SR 0.232.142.2)
ESchK	Eidgenössische Schiedskommission für die Verwertung von Urheberrechten und verwandten Schutzrechten
ESZ	Ergänzendes Schutzzertifikat

et al.	et alii/et aliae (und andere)
etc.	et cetera
EU	Europäische Union
EuG	Europäisches Gericht erster Instanz
EuGH	Europäischer Gerichtshof (Luxemburg)
EUIPO BK	Beschwerdekammer des Amts der Europäischen Union für geistiges Eigentum
EUIPO	Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (Alicante)
ev.	eventuell
EWPCC	England and Wales Patents County Court
EWR	Europäischer Wirtschaftsraum
f./ff.	folgend(e)
F.3d	Federal Reporter, Third Series
Fed. Cir.	Federal Circuit
fig.	Marke mit Bildelementen
FMedG	Bundesgesetz über die medizinisch unterstützte Fortpflanzung (Fortpflanzungsmedizingesetz) vom 18. Dezember 1998 (SR 810.11)
Fn.	Fussnote
FS	Festschrift
FusG	Bundesgesetz über Fusion, Spaltung, Umwandlung und Vermögensübertragung (Fusionsgesetz) vom 3. Oktober 2003 (SR 221.301)
GATS	Allgemeines Abkommen über den Handel mit Dienstleistungen (General Agreement on Trade in Services), Anhang 1.B zum Abkommen zur Errichtung der Welthandelsorganisation vom 15. April 1994 (SR 0.632.20)
GATT	Allgemeines Zoll- und Handelsabkommen (General Agreement on Tariffs and Trade), Anhang 1.A zum Abkommen zur Errichtung der Welthandelsorganisation vom 15. April 1994 (SR 0.632.20) (SR 0.632.21)
GBK	Grosse Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts
GE	Kanton Genf
GebV-IGE	Verordnung des IGE über Gebühren vom 14. Juni 2016 (SR 232.148)
gem.	gemäss
GmbH	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
GOG-ZH	Gesetz über die Gerichts- und Behördenorganisation im Zivil- und Strafprozess des Kantons Zürich vom 10. Mai 2010 (LS 211.1)
GP	Gerichtspräsident
GR	Kanton Graubünden

GRUR Ausl.	Ausländischer und internationaler Teil (bis 1966) (München)
GRUR Int.	Internationaler Teil (ab 1967) (München)
GRUR	Zeitschrift für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht (München)
GT	Gemeinsamer Tarif
GTG	Bundesgesetz über die Gentechnik im Ausserhumanbereich vom 21. März 2003 (SR 814.91)
GUB/GGA-V	Verordnung über den Schutz von Ursprungsbezeichnungen und geografischen Angaben für landwirtschaftliche Erzeugnisse, verarbeitete landwirtschaftliche Erzeugnisse, waldwirtschaftliche Erzeugnisse und verarbeitete waldwirtschaftliche Erzeugnisse (GUB/GGA-Verordnung) vom 28. Mai 1997 (SR 910.12)
GUB/GGA-VNL	Verordnung über das Register für Ursprungsbezeichnungen und geografische Angaben nicht landwirtschaftlicher Erzeugnisse (GUB/GGA-Verordnung für nicht landwirtschaftliche Erzeugnisse) vom 2. September 2015 (SR 232.112.2)
h.L.	herrschende Lehre
HasLV	Verordnung über die Verwendung von schweizerischen Herkunftsangaben für Lebensmittel vom 2. September 2015 (SR 232.112.1)
HGer	Handelsgericht
HMA	Genfer Akte des Haager Abkommens über die internationale Eintragung gewerblicher Muster und Modelle vom 2. Juli 1999 (SR 0.232.121.4)
HMG	Bundesgesetz über Arzneimittel und Medizinprodukte (Heilmittelgesetz) vom 15. Dezember 2000 (SR 812.21)
Hrsg.	Herausgeber(in)
i.d.R.	in der Regel
i.e.S.	im engeren Sinn
i.S.(v.)	im Sinn (von)
i.V.m.	in Verbindung mit
IGE	Institut für Geistiges Eigentum (Bern)
IGEG	Bundesgesetz über Statut und Aufgaben des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum vom 24. März 1995 (SR 172.010.31)
IIC	International Review of Intellectual Property and Competition Law (München)
Inc.	Incorporated
INGRES	Institut für gewerblichen Rechtsschutz (Bern)
inkl.	inklusive
insb.	insbesondere

IP	Intellectual Property
IPRG	Bundesgesetz über das Internationale Privatrecht vom 18. Dezember 1987 (SR 291)
ISA	International Searching Authority
ISAN	International Standard Audiovisual Number
JBK	Juristische Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts
KG	Bundesgesetz über Kartelle und andere Wettbewerbsbeschränkungen (Kartellgesetz) vom 6. Oktober 1995 (SR 251)
KGer	Kantonsgericht
KI	Künstliche Intelligenz
Kyklos	Internationale Zeitschrift für Sozialwissenschaften (Oxford)
LGV	Lebensmittel- und Gebrauchsgegenständeverordnung vom 16. Dezember 2016 (SR 817.02)
lit.	litera
LLC	Limited Liability Company
LMG	Bundesgesetz über Lebensmittel und Gebrauchsgegenstände (Lebensmittelgesetz) vom 20. Juni 2014 (SR 817.0)
Locarno-Übereinkommen	Abkommen von Locarno zur Errichtung einer Internationalen Klassifikation für gewerbliche Muster und Modelle vom 8. Oktober 1968 (SR 0.232.121.3)
LS	Zürcher Loseblattsammlung (Kanton Zürich)
LU	Kanton Luzern
LugÜ	Übereinkommen über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen (Lugano-Übereinkommen) vom 30. Oktober 2007 (SR 0.275.12)
LwG	Bundesgesetz über die Landwirtschaft (Landwirtschaftsgesetz) vom 29. April 1998 (SR 910.1)
m.w.H.	mit weiteren Hinweisen
MMA	Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken, revidiert in Stockholm am 14. Juli 1967 (SR 0.232.112.3)
MMG	Bundesgesetz betreffend die gewerblichen Muster und Modelle vom 30. März 1900 (nicht mehr in Kraft)
MMP	Protokoll zum Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken vom 27. Juni 1989 (SR 0.232.112.4)
MSchG	Bundesgesetz über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (Markenschutzgesetz) vom 28. August 1992 (SR 232.11)
MSchV	Markenschutzverordnung vom 23. Dezember 1992 (SR 232.111)
N	Note
n[Gesetz]	neue, noch nicht in Kraft getretene Fassung des Gesetzes

Nizza-Abkommen	Abkommen von Nizza über die internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken, revidiert in Genf am 13. Mai 1977 (SR 0.232.112.9)
Nr.	Nummer
NZSchG	Bundesgesetz zum Schutz von Namen und Zeichen der Organisation der Vereinten Nationen und anderer zwischenstaatlicher Organisationen vom 15. Dezember 1961 (SR 232.23)
NZZ	Neue Zürcher Zeitung (Zürich)
OFK	Orell Füssli Kommentar
OGer	Obergericht
OLG	Oberlandesgericht
OMPI	Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (Genf) (englisch: WIPO)
OR	Bundesgesetz betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht) vom 30. März 1911 (SR 220)
Ö-UrhG	Bundesgesetz über das Urheberrecht an Werken der Literatur und der Kunst und über verwandte Schutzrechte (Urheberrechtsgesetz) vom 9. April 1936 (Österreich)
Patentschutz-vertrag	Vertrag zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und dem Fürstentum Liechtenstein über den Schutz der Erfindungspatente vom 22. Dezember 1978 (SR 0.232.149.514)
PatG	Bundesgesetz über die Erfindungspatente (Patentgesetz) vom 25. Juni 1954 (SR 232.14)
PatGG	Bundesgesetz über das Bundespatentgericht (Patentgerichtsgesetz) vom 20. März 2009 (SR 173.41)
PatV	Verordnung über die Erfindungspatente (Patentverordnung) vom 19. Oktober 1977 (SR 232.141)
PCT	Vertrag über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens (Patent Cooperation Treaty) vom 19. Juni 1970 (SR 0.232.141.1)
PLT	Patentrechtsvertrag (Patent Law Treaty) vom 1. Juni 2000 (SR 0.232.141.2)
PMMBl	Schweizerisches Patent-, Muster- und Markenblatt (bis 2002)
PVÜ	Pariser Übereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums, revidiert in Stockholm am 14. Juli 1967 (SR 0.232.04)
RA	Internationales Abkommen über den Schutz der ausübenden Künstler, der Hersteller von Tonträgern und der Sendeunternehmen (Rom-Abkommen) vom 26. Oktober 1961 (SR 0.231.171)
RabelsZ	Rabels Zeitschrift für ausländisches und internationales Privatrecht (Hamburg)

RBÜ	Berner Übereinkunft zum Schutz von Werken der Literatur und Kunst, revidiert in Paris am 24. Juli 1971 (SR 0.231.15)
RKG	Bundesgesetz betreffend den Schutz des Zeichens und des Namens des Roten Kreuzes vom 25. März 1954 (SR 232.22)
RKGE	Rekurskommission für geistiges Eigentum
RL	Richtlinie
Rn.	Randnote
RPW	Recht und Politik des Wettbewerbs
Rs.	Rechtssache
Rspr. EPA BK	Rechtsprechung der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts
Rz.	Randziffer
SA	Übereinkommen über die Verbreitung der durch Satelliten übertragenen programmtragenden Signale (Brüsseler Satelliten-Abkommen) vom 21. Mai 1974 (SR 0.231.173)
SchKG	Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs vom 11. April 1889 (SR 281.1)
SchlT	Schlusstitel
SG	Kanton St. Gallen
SHK	Stämpflis Handkommentar
sic!	Zeitschrift für Immaterialgüter-, Informations- und Wettbewerbsrecht (Zürich), (bis 1996: SMI)
SIWR	Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht
SJZ	Schweizerische Juristen-Zeitung (Zürich)
SK	Schulthess Kommentar
SMI	Schweizerische Mitteilungen über gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht (Zürich), (ab 1996: sic!)
sog.	sogenannt(e)
SoSchG	Bundesgesetz über den Schutz von Pflanzenzüchtungen (Sortenschutzgesetz) vom 20. März 1975 (SR 232.16)
SoSchV	Verordnung über den Schutz von Pflanzenzüchtungen vom 25. Juni 2008 (SR 232.161)
Sprachenüber-Einkommen	Übereinkommen über die Anwendung des Artikels 65 des Übereinkommens über die Erteilung europäischer Patente vom 17. Oktober 2000 (SR 0.232.142.202)
SR	Systematische Sammlung des Bundesrechts
SSA	Société Suisse des Auteurs
StFG	Bundesgesetz über die Forschung an embryonalen Stammzellen vom 19. Dezember 2003 (SR 810.31)

StGB	Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 (SR 311.0)
StPO	Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (SR 312.0)
Stresa-Abkommen	Internationales Abkommen über den Gebrauch der Ursprungsbezeichnungen und der Benennungen für Käse vom 1. Juni 1951 (SR 0.817.142.1)
Swiss Made-Verordnung	Verordnung über die Benützung des Schweizer Namens für Uhren vom 23. Dezember 1971 (SR 232.119)
SZ	Kanton Schwyz
SZW	Schweizerische Zeitschrift für Wirtschafts- und Finanzmarktrecht
TA	Tribunale d'appello
TBK	Technische Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts
TG	Kanton Thurgau
TI	Kanton Tessin
ToG	Bundesgesetz über den Schutz von Topographien von Halbleitererzeugnissen (Topographiengesetz) vom 9. Oktober 1992 (SR 231.2)
TRIPS	Abkommen über handelsbezogene Aspekte der Rechte an geistigem Eigentum (Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights), Anhang 1C des Abkommens zur Errichtung der Welthandelsorganisation vom 15. April 1994 (SR 0.632.20)
TTA	Übereinkommen zum Schutz der Hersteller von Tonträgern gegen die unerlaubte Vervielfältigung ihrer Tonträger (Genfer Tonträger-Abkommen) vom 29. Oktober 1971 (SR 0.231.172)
u.a.	unter anderem
u.U.	unter Umständen
Übereinkommen über Menschenrechte und Biomedizin	Übereinkommen zum Schutz der Menschenrechte und der Menschenwürde im Hinblick auf die Anwendung von Biologie und Medizin vom 4. April 1997 (SR 0.810.2)
UFITA	Archiv für Urheber-, Film-, Funk- und Theaterrecht
URG	Bundesgesetz über das Urheberrecht und verwandte Schutzrechte (Urheberrechtsgesetz) vom 9. Oktober 1992 (SR 231.1)
URV	Verordnung über das Urheberrecht und verwandte Schutzrechte (Urheberrechtsverordnung) vom 26. April 1993 (SR 231.11)
USPTO	United States Patent and Trademark Office (Alexandria [Virginia])
usw.	und so weiter
UWG	Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb vom 19. Dezember 1986 (SR 241)
vs.	versus (gegen)

v.a.	vor allem
VD	Kanton Waadt
VE-[Gesetz]	Vorentwurf des Gesetzes
VGG	Bundesgesetz über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz) vom 17. Juni 2005 (SR 173.32)
VKU	Verordnung über die Kontrolle von Unternehmenszusammenschlüssen vom 17. Juni 1996 (SR 251.4)
VO	Verordnung
Vor	Vorbemerkungen
VStrR	Bundesgesetz über das Verwaltungsstrafrecht vom 22. März 1974 (SR 313.0)
VwVG	Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz) vom 20. Dezember 1968 (SR 0.172.021)
WCT	WIPO-Urheberrechtsvertrag vom 20. Dezember 1996 (SR 0.231.151)
WeinVO	Verordnung über den Rebbau und die Einfuhr von Wein (Weinverordnung) vom 14. November 2007 (SR 916.140)
WEKO	Wettbewerbskommission (Bern)
WIPO	World Intellectual Property Organisation (Genf) (französisch: OMPI)
WIPO-Übereinkommen	Übereinkommen zur Errichtung der Weltorganisation für geistiges Eigentum vom 14. Juli 1967 (SR 0.230)
WPPT	WIPO-Vertrag über Darbietungen und Tonträger vom 20. Dezember 1996 (SR 0.231.171.1)
WSchG	Bundesgesetz über den Schutz des Schweizerwappens und anderer öffentlicher Zeichen vom 21. Juni 2013 (SR 232.21)
WSchV	Verordnung über den Schutz des Schweizerwappens und anderer öffentlicher Zeichen (Wappenschutzverordnung) vom 2. September 2015 (SR 232.211)
WTO	Welthandelsorganisation (World Trade Organization) (Genf)
WUA	Welturheberrechtsabkommen, revidiert am 24. Juli 1971 in Paris (SR 0.231.01)
z.B.	zum Beispiel
ZG	Kanton Zug
ZGB	Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907 (SR 210)
ZH	Kanton Zürich
Ziff.	Ziffer
zit.	zitiert(e)
ZivGer	Zivilgericht
ZK	Zürcher Kommentar

Zollanschluss-vertrag	Vertrag zwischen der Schweiz und Liechtenstein über den Anschluss des Fürstentums Liechtenstein an das schweizerische Zollgebiet vom 29. März 1923 (SR 0.631.112.514)
ZPO	Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (SR 272)
ZR	Blätter für zürcherische Rechtsprechung (Zürich)

Literatur

Im Literaturverzeichnis werden nur Beiträge aufgeführt, die an mehr als einer Stelle zitiert werden. Nur einmal zitierte Beiträge werden in der jeweiligen Fussnote im Vollzitat angegeben. Zeitschriftenaufsätze werden mit Autorennamen und Fundstelle (Zeitschrift und Jahrgang) zitiert, die übrigen Beiträge mit Autorennamen sowie gegebenenfalls mit einem Zusatz, der den Kommentar oder das Sammelwerk identifiziert, in dem sich der Beitrag findet. Werden mehrere Beiträge derselben Autorin oder desselben Autors zitiert, wird jeder Beitrag mit einem identifizierenden Zusatz versehen. Tragen mehrere Autorinnen oder Autoren denselben Nachnamen, wird der erste Buchstabe des Vornamens angegeben. Rechtsprechung, Literatur und weitere Quellen konnten bis zum 1. Oktober 2024 berücksichtigt werden.

Ann Christoph
: Patentrecht, Lehrbuch zum deutschen und europäischen Patentrecht und Gebrauchsmusterrecht, 8. Aufl., München 2022

Atamer Yeşim M./Furrer Andreas (Hrsg.)
: Obligationenrecht, Allgemeine Bestimmungen, Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, 4. Aufl., Zürich 2023 [zit.: CHK-AutorIn]

Baechler Roman
: Rote Bullen und lila Kühe, Zur kennzeichenrechtlichen Behandlung der Farbe in Europa und der Schweiz, Bern 2008

Baker & McKenzie (Hrsg.)
: Kartellgesetz, Stämpflis Handkommentar, Bern 2007 [zit.: SHK-AutorIn]

Bandle Anne Laure (Hrsg.)
: Le droit d'auteur révisé, Adaptation de la loi fédérale sur le droit d'auteur et les droits voisins à l'ère du numérique et autres modifications, Basel 2022 [zit.: AutorIn, in: Bandle]

Barrelet Denis/Egloff Willi (Hrsg.)
: Das neue Urheberrecht, Kommentar zum Bundesgesetz über das Urheberrecht und verwandte Schutzrechte, 4. Aufl., Bern 2020 [zit.: AutorIn, in: Barrelet/Egloff]

Baudenbacher Carl
: Lauterkeitsrecht, Kommentar zum Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, Basel 2001

Beier Friedrich-Karl
: Ausschliesslichkeit, gesetzliche Lizenzen und Zwangslizenzen im Patent- und Musterrecht, GRUR 1998, 185–195

Beier Friedrich-Karl
: Die Bedeutung des Patentsystems für den technischen, wirtschaftlichen und sozialen Fortschritt, GRUR Int. 1979, 227–235

Beier Friedrich-Karl
: Das Patentwesen und seine Informationsfunktion – gestern und heute, GRUR 1977, 282–289

Berger Mathis/Macciacchini Sandro (Hrsg.)
Populäre Irrtümer im Urheberrecht, Festschrift für Reto M. Hilty, Zürich/Basel/Genf 2008 [zit.: AutorIn, FS Hilty 2008]

van den Bergh Roger/Lehmann Michael
Informationsökonomie und Verbraucherschutz im Wettbewerbs- und Warenzeichenrecht, GRUR Int. 1992, 588–599

Bertschinger Christoph/Münch Peter/Geiser Thomas (Hrsg.)
Schweizerisches und europäisches Patentrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Band VI, Basel/Genf/München 2002 [zit.: AutorIn, in: Bertschinger/Münch/Geiser]

Bieler Brigitte
Die Übertragung des Urheberrechts in Konstellationen des Arbeits-, Auftrags-, Werkvertrags- und Produzentenverhältnisses sowie in ausgewählten Bereichen des Umstrukturierungsrechts, Basel 2014

Blum Rudolf/Pedrazzini Mario M.
Das schweizerische Patentrecht, Kommentar zum Bundesgesetz betreffend die Erfindungspatente vom 25. Juni 1954, Band I, Art. 1–16, 2. Aufl., Bern 1975

Blum Rudolf/Pedrazzini Mario M.
Das schweizerische Patentrecht, Kommentar zum Bundesgesetz betreffend die Erfindungspatente vom 25. Juni 1954, Band II, Art. 17–48, 2. Aufl., Bern 1975

Blum Rudolf/Pedrazzini Mario M.
Das schweizerische Patentrecht, Kommentar zum Bundesgesetz betreffend die Erfindungspatente vom 25. Juni 1954, Band III, Art. 49–86, Art. 109–118, 2. Aufl., Bern 1975

Borer Jürg
Wettbewerbsrecht I, Kommentar, Schweizerisches Kartellrecht, Orell Füssli Kommentar, 3. Aufl., Zürich 2011 [zit.: OFK-Borer]

Brändli Sandra
Die Flexibilität urheberrechtlicher Schrankensysteme, Eine rechtsvergleichende Untersuchung am Beispiel digitaler Herausforderungen, Bern 2017

Bruun Niklas/Dinwoodie Graeme B./Levin Marianne/Ohly Ansgar (Hrsg.)
Transition and Coherence in Intellectual Property Law, Essays in Honour of Annette Kur, Cambridge 2021 [zit.: AutorIn, in: Bruun/Dinwoodie/Levin/Ohly]

Brunner Eugene
Der Schutzbereich europäisch erteilter Patente aus schweizerischer Sicht – eine Spätlese, sic! 1998, 348–364

Bucher Eugen
Obligationenrecht, Allgemeiner Teil ohne Deliktsrecht, 2. Aufl., Zürich 1988

Bühler Gregor
Die freie Markenlizenzierung: eine Untersuchung nach marken-, lauterkeits- und produktehaftpflichtrechtlichen Gesichtspunkten, unter Berücksichtigung der Rechtslage in der Europäischen Union, Basel/Frankfurt a.M. 1996

von Büren Roland/David Lucas (Hrsg.)
Grundlagen, SIWR I/1, 2. Aufl., Basel 2002 [zit.: AutorIn, SIWR I/1]

von Büren Roland/David Lucas (Hrsg.)
Der Rechtsschutz im Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, SIWR I/2, 3. Aufl., Basel 2011 [zit.: David et al., SIWR I/2]

von Büren Roland/David Lucas (Hrsg.)
Urheberrecht im EDV-Bereich, SIWR II/2, Basel/Genf/München 1998 [zit.: AutorIn, SIWR II/2]

von Büren Roland/David Lucas (Hrsg.)
Markenrecht, SIWR III/1, 2. Aufl., Basel 2009 [zit.: Marbach, SIWR III/1]

von Büren Roland/David Lucas (Hrsg.)
Patentrecht und Know-how, unter Einschluss von Gentechnik, Software und Sortenschutz, SIWR IV, Basel 2006 [zit.: AutorIn, SIWR IV]

von Büren Roland/David Lucas (Hrsg.)
Designrecht, SIWR VI, Basel 2007 [zit.: Wang, SIWR VI]

Bürgler Mario
Die GUB/GGA, Schutzumfang, Eintragungsverfahren, Vollzug und Kontrolle, Bern 2022

Calame Thierry/Hess-Blumer Andri/Stieger Werner (Hrsg.)
Patentgerichtsgesetz, Kommentar, Basel 2013 [zit.: AutorIn, in: Calame/Hess-Blumer/Stieger]

Cherpillod Ivan
Intelligence artificielle et droit d'auteur, sic! 2023, 445–452

Cherpillod Ivan
Propriété intellectuelle: Précis de droit suisse, Basel 2021 [zit.: propriété intellectuelle]

Cherpillod Ivan
Le droit suisse des marques, Lausanne 2007 [zit.: droit des marques]

Cherpillod Ivan
Violation des droits de propriété intellectuelle: complicité et instigation, in: Tissot Nathalie (Hrsg.), Quelques facettes du droit de l'Internet, volume 6, Neuenburg 2005 [zit.: violation]

Cooter Robert/Ulen Thomas
Law & Economics, 6. Aufl., Boston 2012

Dasser Felix/Oberhammer Paul (Hrsg.)
Lugano-Übereinkommen, Stämpflis Handkommentar, 3. Aufl., Bern 2021 [zit.: SHK-AutorIn]

David Lucas/Frick Markus R. (Hrsg.)
Markenschutzgesetz, Wappenschutzgesetz, Basler Kommentar, 3. Aufl., Basel 2017 [zit.: BSK-AutorIn]

Davies Gillian
Copyright and the public interest, 2. Aufl., London 2002

Dessemontet François
La propriété intellectuelle et les contrats de licence, 2. Aufl., Lausanne 2011 [zit.: propriété intellectuelle]

Dessemontet François
Le droit d'auteur, Lausanne 1999 [zit.: droit d'auteur]

Dreier Thomas/Schulze Gernot (Hrsg.)
Urheberrechtsgesetz, Urheberrechts-Diensteanbieter-Gesetz, Verwertungsgesellschaftengesetz, Nebenurheberrecht, Kunsturhebergesetz, Kommentar, 7. Aufl., München 2022 [zit.: AutorIn, in: Dreier/Schulze]

Drexl Josef/Hilty Reto M./Kur Annette
Designschutz für Ersatzteile – Der Kommissionsvorschlag zur Einführung einer Reparaturklausel, GRUR Int. 2005, 449–457

Ducrey Patrik/Zimmerli Daniel (Hrsg.)
Kartellrecht, SIWR V/2, 2. Aufl., Basel 2023 [zit.: AutorIn, SIWR V/2]

Egloff Willi
Geschichten vom Urheberrecht, oder: Skizzen zur politischen Ökonomie des Copyright, Bern 2017

Fischer Roland
Lizenzverträge im Konkurs, Gesetzliche Regelung und vertragliche Gestaltungsmöglichkeiten, Bern 2008 [zit.: Lizenzverträge]

Fischer Thomas
Schadensberechnung im gewerblichen Rechtsschutz, Urheberrecht und unlauteren Wettbewerb, Basel 1961 [zit.: Schadensberechnung]

Fröhlich-Bleuler Gianni
Softwareverträge, 2. Aufl., Bern 2014

Gasser Christoph
Der Eigengebrauch im Urheberrecht, Bern 1997

Gauch Peter/Schluep Walter R./Schmid Jörg/Emmenegger Susan
Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, 11. Aufl., Zürich/Basel/Genf 2020

Gauch Peter/Stöckli Hubert
Präjudizienbuch OR, Die Rechtsprechung des Bundesgerichts (1875–2020), 10. Aufl., Zürich/Basel/Genf 2021 [zit.: AutorIn, Präjudizienbuch OR]

Geiser Thomas/Wolf Stephan (Hrsg.)
Zivilgesetzbuch II, Art. 457–977 ZGB, Art. 1–61 SchlT ZGB, Basler Kommentar, 7. Aufl., Basel 2023 [zit.: BSK-AutorIn]

Graham-Siegenthaler Barbara
Art. 641–654a ZGB, Das Eigentum, Berner Kommentar, Bern 2022 [zit.: BK-Graham-Siegenthaler]

Graf Damian K. (Hrsg.)
StGB, Annotierter Kommentar, Bern 2020 [zit.: AutorIn, in: StGB, Annotierter Kommentar]

Handle Marco
Der urheberrechtliche Schutz der Idee, Bern 2013

Hausheer Heinz/Aebi-Müller Regina E.
Das Personenrecht des Schweizerischen Zivilgesetzbuches, 5. Aufl., Bern 2020

Heinemann Andreas/Althaus Beat
Posten, Liken, Sharen – Urheberrecht in sozialen Netzwerken, Jusletter vom 12. Oktober 2015

Heinrich Peter
Schweizerisches Patentgesetz, Europäisches Patentübereinkommen, Kommentar, 3. Aufl., Bern 2018

Heinrich Peter
Schweizerisches Designgesetz, Haager Musterschutzabkommen und weitere Erlasse, Orell Füssli Kommentar, 2. Aufl., Zürich 2014 [zit.: OFK-Heinrich]

Heizmann Reto/Loacker Leander D. (Hrsg.)
Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, Kommentar, Zürich/St. Gallen 2018 [zit.: DK-AutorIn]

Hess-Blumer Andri
Teilnahmehandlungen im Immaterialgüterrecht unter zivilrechtlichen Aspekten, sic! 2003, 95–109

Hilti Christian/Köpf Alfred/Stauber Demian/Carreira Andrea
Schweizerisches und europäisches Patent- und Patentprozessrecht, 4. Aufl., Bern 2021

Hilty Reto M.
Urheberrecht, 2. Aufl., Bern 2020 [zit.: Urheberrecht]

Hilty Reto M.
«Bildungssoftware», Obergericht Zürich vom 24. Januar 2013, sic! 2013, 697–707

Hilty Reto M.
Lizenzvertragsrecht, Systematisierung und Typisierung aus schutz- und schuldrechtlicher Sicht, Bern 2001 [zit.: Lizenzvertragsrecht]

Hilty Reto M.
Rechtsdogmatisches zur Übertragung von Urheberrechten und gewerblichen Schutzrechten, insbesondere zur Frage des Gutglaubensschutzes obligatorisch Berechtigter, SMI 1992, 211–221

Hilty Reto M./Früh Alfred
Lizenzkartellrecht, Schweizer Recht, gespiegelt am US-amerikanischen und europäischen Recht, Bern 2017

Hilty Reto M./Schmid Oliver/Weber Markus
Urheberrechtliche Beurteilung von «Embedding», sic! 2016, 237–250

Hoeren Thomas/Wehkamp Nils
Individualität im Quellcode? Softwareschutz und Urheberrecht, CR 2018, 1–7

Hrubesch-Millauer Stephanie/Graham-Siegenthaler Barbara/Eggel Martin
Sachenrecht, 6. Aufl., Bern 2023

Hubmann Heinrich
Das Recht des schöpferischen Geistes. Eine philosophisch-juristische Betrachtung zur Urheberrechtsreform, Berlin 1954

Huguenin Claire
Obligationenrecht, Allgemeiner und Besonderer Teil, 3. Aufl., Zürich 2019

Jenny Reto M.
Die Eingriffskondiktion bei Immaterialgüterrechtsverletzungen, Unter Berücksichtigung der Ansprüche aus unerlaubter Handlung und unechter Geschäftsführung ohne Auftrag, Zürich/Basel/Genf 2005

Jestaedt Dirk/Fink Elisabeth/Meiser Christian/Eichmann Helmut (Hrsg.)
Designgesetz, Gemeinschaftsgeschmacksmusterverordnung, Beck'sche Kurzkommentare, 7. Aufl., München 2023 [zit.: AutorIn, in: Jestaedt/Fink/Meiser/Eichmann]

Jung Peter (Hrsg.)
Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG), Stämpflis Handkommentar, 3. Aufl., Bern 2023 [zit.: SHK-AutorIn]

Klett Kathrin
Der Einfluss europäischen Rechts auf die schweizerische Rechtsprechung im Vertragsrecht, recht 2008, 227–236

Kohler Josef
Handbuch des deutschen Patentrechts, Mannheim 1900 [zit.: Patentrecht]

Kohler Josef
Autorrecht. Eine zivilistische Abhandlung. Zugleich ein Beitrag zur Lehre vom Eigenthum, vom Miteigenthum, vom Rechtsgeschäft und vom Individualrecht, Jena 1880 [zit.: Autorrecht]

Kohler Patrick
Vermögensausgleich bei Immaterialgüterrechtsverletzungen, Rechtsvergleichung USA, Deutschland, Schweiz, Zürich 1999

Kren Kostkiewicz Jolanta/Vock Dominik (Hrsg.)
Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs SchKG, 4. Aufl., Zürich 2017 [zit.: SK-AutorIn]

Kummer Max
Das urheberrechtlich schützbare Werk, Bern 1968

Landes William M./Posner Richard A.
The Economic Structure of Intellectual Property Law, Cambridge/London 2003

Landes William M./Posner Richard A.
An Economic Analysis of Copyright Law, The Journal of Legal Studies 1989, 325–363

Landes William M./Posner Richard A.
Trademark Law: An Economic Perspective, The Journal of Law and Economics 1987, 265–309

Lehmann Michael
Eigentum, geistiges Eigentum, gewerbliche Schutzrechte, GRUR Int. 1983, 356–362

Lohri-Kerekes Andrea
Grenzen der Urheberrechtsdurchsetzung in der Schweiz mittels Filtern und Sperren im Internet, unter Berücksichtigung des EU-Rechts, Zürich 2017

Machlup Fritz
Die wirtschaftlichen Grundlagen des Patentrechts – 1. Teil, GRUR Ausl. 1961, 373–390

Marbach Eugen/Ducrey Patrik/Wild Gregor
Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, 4. Aufl., Bern 2017

Mazzoleni Roberto/Nelson Richard R.
Economic Theories about the Benefits and Costs of Patents, Journal of Economic Issues 1998, 1031–1052

Mazzoleni Roberto/Nelson Richard R.
The benefits and costs of strong patent protection: a contribution to the current debate, Research Policy 1998, 273–284

Meer Michael A. (Hrsg.)
Urheberrecht und verwandte Schutzrechte, SIWR II/1, 4. Aufl., Basel 2025 [zit.: AutorIn, SIWR II/1]

Menell Peter S.
Intellectual Property: General Theories, in: Boudewijin Bouckaert/Gerrit de Geest (Hrsg.), Encyclopedia of Law and Economics, Volume II, Civil Law and Economics, Cheltenham/Northampton 2000, 129–164

Merges Robert P./Menell Peter S./Lemley Mark A.
Intellectual Property in the New Technological Age, 6. Aufl., New York 2012

Morant Marc O.
Das Zitat aus urheberrechtlicher Sicht, Eine rechtsvergleichende Studie unter Berücksichtigung der schweizerischen, deutschen und amerikanischen Rechtsordnung, Basel 2006

Mosimann Peter (Hrsg.)
Das revidierte Urheberrecht, Die wesentlichen Neuerungen – eine Standortbestimmung, Basel 2020 [zit.: AutorIn, in: Mosimann]

Müller Barbara K./Oertli Reinhard (Hrsg.)
Urheberrechtsgesetz, Stämpflis Handkommentar, 2. Aufl., Bern 2012 [zit.: SHK-AutorIn]

Müller Jürg
Unterscheidungskraft, Freihaltebedürfnis, Verkehrsdurchsetzung, in: INGRES (Hrsg.), Marke und Marketing, Bern 1990, 201–212

Müller Jürg P./Simon Jürg
Handbuch Kollidierende Kennzeichen, 2. Aufl., Bern 2024

Niggli Marcel Alexander/Heer Marianne/Wiprächtiger Hans (Hrsg.)
Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar, 3. Aufl., Basel 2023 [zit.: BSK-AutorIn]

Niggli Marcel Alexander/Wiprächtiger Hans (Hrsg.)
Strafrecht, Strafgesetzbuch, Jugendstrafgesetz, Basler Kommentar, 4. Aufl., Basel 2019 [zit.: BSK-AutorIn]

Norer Roland (Hrsg.)
Landwirtschaftsgesetz, Stämpflis Handkommentar, Bern 2019 [zit.: SHK-AutorIn]

Noth Michael G./Bühler Gregor/Thouvenin Florent (Hrsg.)
Markenschutzgesetz, Stämpflis Handkommentar, 2. Aufl., Bern 2017 [zit.: SHK-AutorIn]

Oertli Reinhard
Neues Urheberrecht für Fotografien, sic! 2020, 599–607

Oesch Matthias/Weber Rolf H./Zäch Roger (Hrsg.)
Wettbewerbsrecht II, VKU, SVKG, VertBek, PüG, BöB, UWG, BGBM, THG, Orell Füssli Kommentar, 2. Aufl., Zürich 2021 [zit.: OFK-AutorIn]

Oetiker Christian/Weibel Thomas/Fountoulakis Christiana (Hrsg.)
Lugano-Übereinkommen, Basler Kommentar, 3. Aufl., Basel 2023 [zit.: BSK-AutorIn]

Pedrazzini Mario M./Pedrazzini Federico A.
Unlauterer Wettbewerb, UWG, 2. Aufl., Bern 2002

Peukert Alexander
Vereinheitlichung des Immaterialgüterrechts: Strukturen, Akteure, Zwecke, RabelsZ 2017, 158–193

Rehbinder Manfred/Haas Lorenz/Uhlig Kai-Peter
Urheberrechtsgesetz mit weiteren Erlassen und internationalen Abkommen, Orell Füssli Kommentar, 4. Aufl., Zürich 2022 [zit.: OFK-Rehbinder/Haas/Uhlig]

Rey Matthias
Der Gutglaubenserwerb im Immaterialgüterrecht, Bern 2009

Rigamonti Cyrill P.
Providerhaftung – auf dem Weg zum Urheberverwaltungsrecht?, sic! 2016, 117–134

Rigamonti Cyrill P.
Urheberpersönlichkeitsrechte, Globalisierung und Dogmatik einer Rechtsfigur zwischen Urheber- und Persönlichkeitsrecht, Bern 2013

Rigamonti Cyrill P./Wullschleger Marc
Zur Teilnahme an Urheberrechtsverletzungen, sic! 2018, 47–56

Rudolph Teresa
Die indirekte Verletzung von Urheberrechten, Der zivilrechtliche Anstifter, Gehilfe und weitere Teilnahmeformen im Urheberrecht, Bern 2024

Schack Haimo
Urheber- und Urhebervertragsrecht, 10. Aufl., Tübingen 2021

Schäfer Hans-Bernd/Ott Claus
Lehrbuch der ökonomischen Analyse des Zivilrechts, 6. Aufl., Berlin 2020

Schäffler Andrea
Das Freihaltebedürfnis im schweizerischen Markenrecht, Bern 2020

Schoch Nik/Schüepp Michael
Provider-Haftung «de près ou de loin»?, Abwehransprüche gegen Internet-Service-Provider im Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht im Lichte des Urteils des Bundesgerichts 5A_792/2011 vom 14. Januar 2013, Jusletter vom 13. Mai 2013

Schricker Gerhard/Loewenheim Ulrich/Leistner Matthias/Ohly Ansgar (Hrsg.)
Urheberrecht, UrhG, KUG, VGG, Kommentar, 6. Aufl., München 2020 [zit.: AutorIn, in: Schricker/Loewenheim]

Schweizer Mark
Formmarkenschutz und Kompatibilitätsinteresse, sic! 2019, 587–594

Schweizer Mark/Zech Herbert (Hrsg.)
Patentgesetz, Stämpflis Handkommentar, Bern 2019 [zit.: SHK-AutorIn]

Seemann Matthias
Übertragbarkeit von Urheberpersönlichkeitsrechten, Bern 2008

Simon Jürg
Kennzeichenrechtliche Funktionenlehre und Verwechslungsgefahr – Vom Markenrecht zum Recht der Marke, in: Baudenbacher Carl/Simon Jürg (Hrsg.), Neueste Entwicklungen im europäischen und internationalen Immaterialgüterrecht, Basel/Genf/München 2004, 205–226

Spühler Karl/Tenchio Luca/Infanger Dominik (Hrsg.)
Schweizerische Zivilprozessordnung, Basler Kommentar, 3. Aufl., Basel 2017 [zit.: BSK-AutorIn]

Staehelin Adrian/Staehelin Daniel/Grolimund Pascal (Hrsg.)
Zivilprozessrecht, Unter Einbezug des Anwaltsrechts und des internationalen Zivilprozessrechts, 3. Aufl., Zürich/Basel/Genf 2019 [zit.: AutorIn, in: Staehelin/Staehelin/Grolimund]

Stanisavljevic Aleksandar/Keehnen Stefan
Aktuelles im Bereich Herkunftsangaben – Teil 1, sic! 2022, 3–8

Staub Roger
Leistungsstörungen bei Urheberrechtsverträgen, Bern 2000

Staub Roger/Celli Alessandro
Designrecht, Kommentar zum Bundesgesetz über den Schutz von Design, Zürich/Basel/Genf 2003 [zit.: AutorIn, in: Staub/Celli]

Singer Romuald/Singer Margarete/Stauder Dieter/Luginbühl Stefan (Hrsg.)
Europäisches Patentübereinkommen, Taschenkommentar, 9. Aufl., Köln 2023 [zit.: AutorIn, Taschenkommentar]

Straub Wolfgang
Softwareschutz, Urheberrecht, Patentrecht, Open Source, 2. Aufl., Zürich 2024

Straub Wolfgang
Immaterialgüterrechtlicher Schutz mit KI geschaffener Werke und Erfindungen, Jusletter vom 7. August 2023

Streuli-Youssef Magda (Hrsg.)
Herkunftsangaben und andere geografische Bezeichnungen, SIWR III/3, 3. Aufl., Basel 2019 [zit.: AutorIn, SIWR III/3]

Streuli-Youssef Magda (Hrsg.)
Lauterkeitsrecht, SIWR V/1, 3. Aufl., Basel 2020 [zit.: AutorIn, SIWR V/1]

Streuli-Youssef Magda (Hrsg.)
Urhebervertragsrecht, Zürich/Basel/Genf 2006 [zit.: AutorIn, in: Streuli-Youssef]

Stutz Robert M./Beutler Stephan/Hottinger Marc (Hrsg.)
Designgesetz, Stämpflis Handkommentar, 2. Aufl., Bern 2022 [zit.: SHK-AutorIn]

Sutter-Somm Thomas/Seiler Benedikt (Hrsg.)
Handkommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Art. 1–408 ZPO, Zürich 2021 [zit.: CHK-AutorIn]

Thévenoz Luc/Werro Franz (Hrsg.)
Code des obligations I, Commentaire romand, 3. Aufl., Basel 2021 [zit.: CR-AutorIn]

Thouvenin Florent
Funktionale Systematisierung von Wettbewerbsrecht (UWG) und Immaterialgüterrechten, Köln/Berlin/München 2007

Thouvenin Florent/Messerle Eva-Maria
Zur Geschichte des Eigengebrauchs im schweizerischen Urheberrecht – Entwicklung, Erkenntnisse, Quellen, Zürich 2023

Thouvenin Florent/Peukert Alexander/Jaeger Thomas/Geiger Christophe (Hrsg.)
Kreation Innovation Märkte – Creation Innovation Markets, Festschrift Reto M. Hilty, Heidelberg 2024 [zit.: AutorIn, FS Hilty 2024]

Thouvenin Florent/Picht Peter Georg
AI & IP: Empfehlungen für Rechtsetzung, Rechtsanwendung und Forschung zu den Herausforderungen an den Schnittstellen von Artificial Intelligence (AI) und Intellectual Property (IP), sic! 2023, 507–524

Thouvenin Florent/Wigger Fabian
«Blick.ch» Handelsgericht Zürich vom 25. Januar 2022, Urheberrechtsverletzung bei journalistischen Beiträgen, sic! 2022, 433–441

Tilmann Winfried
Das europäische Patentpaket vor dem Start, GRUR 2022, 1099–1103

Tissot Nathalie/Kraus Daniel/Salvadé Vincent
Propriété intellectuelle, Marques, brevets, droit d'auteur, Bern 2019

Towse Ruth
Creativity, Incentive and Reward, An Economic Analysis of Copyright and Culture in the Information Age, Rotterdam 2000

Troller Alois
Immaterialgüterrecht, Band I, 3. Aufl., Basel/Frankfurt a.M. 1983 [zit.: Immaterialgüterrecht I]

Troller Alois
Immaterialgüterrecht, Band II, 3. Aufl., Basel/Frankfurt a.M. 1985 [zit.: Immaterialgüterrecht II]

Ulmer Eugen
Urheber- und Verlagsrecht, 3. Aufl., Berlin/Heidelberg/New York 1980

Weinmann Conrad
Die Rechtsnatur der Lizenz, Bern 1996

Weinmann Conrad/Münch Peter/Herren Jürg (Hrsg.)
Schweizer IP-Handbuch, 2. Aufl., Basel 2021 [zit.: AutorIn, in: Weinmann/Münch/Herren]

von Weizsäcker Carl Christian
Rechte und Verhältnisse in der modernen Wirtschaftslehre, Kyklos 1981, 345–376

de Werra Jacques/Gilliéron Philippe (Hrsg.)
Commentaire romand, Propriété intellectuelle, Basel 2013 [zit.: CR-AutorIn]

Widmer Lüchinger Corinne/Oser David (Hrsg.)
Obligationenrecht I, Art. 1–529 OR, Basler Kommentar, 7. Aufl., Basel 2020 [zit.: BSK-AutorIn]

Wild Gregor
Die Übertragung von gewerblichen Schutzrechten, insbesondere der gutgläubige Erwerb vom registrierten Nichtberechtigten, sic! 2008, 271–282

Willi Christoph
Markenschutzgesetz, Das schweizerische Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, Orell Füssli Kommentar, Zürich 2002 [zit.: OFK-Willi]

Wyss Adrian P.
Die Verkehrsdurchsetzung im schweizerischen Markenrecht, Bern 2013

Zäch Roger/Arnet Ruth/Baldi Marino/Kiener Regina/Schaller Olivier/Schraner Felix/Spühler Adrian (Hrsg.)
Bundesgesetz über Kartelle und andere Wettbewerbsbeschränkungen, Kommentar, Zürich 2018 [zit.: DK-AutorIn]

Zäch Roger/Heizmann Reto
Schweizerisches Kartellrecht, 3. Aufl., Bern 2023

Materialien

Botschaft zur Änderung des Patentgesetzes und zum Bundesbeschluss über die Genehmigung des Patentrechtsvertrags und der Ausführungsordnung vom 23. November 2005, BBl 2006, 1–154

Botschaft zur Änderung des Patentgesetzes (Systementscheid bei der Erschöpfung im Patentrecht) vom 21. Dezember 2007, BBl 2008, 303–350

Botschaft des Bundesrates an die Bundesversammlung über die Revision des Bundesgesetzes betreffend die Erfindungspatente vom 25. April 1950, BBl 1950, 977–1106

Botschaft des Bundesrates an die Bundesversammlung über drei Patentübereinkommen und die Änderung des Patentgesetzes vom 24. März 1976, BBl 1976 II, 1–443

Botschaft über die Genehmigung von zwei Abkommen betreffend das europäische Patentsystem und über die Änderung des Patentgesetzes vom 18. Mai 2005, BBl 2005, 3773–3808

Botschaft zu einer Änderung des Bundesgesetzes betreffend die Erfindungspatente vom 16. August 1989, BBl 1989 III, 232–271

Botschaft zur Änderung des Patentgesetzes vom 19. Januar 1998, BBl 1998 II, 1633–1647

Botschaft zur Änderung des Patentgesetzes vom 16. November 2022, BBl 2023 7

Botschaft über die Genehmigung des revidierten internationalen Übereinkommens zum Schutz von Pflanzenzüchtungen und die Änderung des Sortenschutzgesetzes vom 23. Juni 2004, BBl 2004, 4155–4190

Botschaft zur Änderung des Heilmittelgesetzes vom 7. November 2012, BBl 2013, 1–130

Botschaft zu einem Bundesgesetz über das Urheberrecht und verwandte Schutzrechte (Urheberrechtsgesetz, URG), zu einem Bundesgesetz über den Schutz von Topographien von integrierten Schaltungen (Topographiengesetz, ToG) sowie zu einem Bundesbeschluss über verschiedene völkerrechtliche Verträge auf dem Gebiete des Urheberrechts und der verwandten Schutzrechte vom 19. Juni 1989, BBl 1989 III, 477–718

Botschaft zum Bundesbeschluss über die Genehmigung von zwei Abkommen der Weltorganisation für geistiges Eigentum und zur Änderung des Urheberrechtsgesetzes vom 10. März 2006, BBl 2006, 3389–3442

Botschaft zur Änderung des Urheberrechtsgesetzes sowie zur Genehmigung zweier Abkommen der Weltorganisation für geistiges Eigentum und zu deren Umsetzung vom 22. November 2017, BBl 2018, 591–692

Botschaft zu einem Bundesbeschluss zur Genfer Akte des Haager Musterschutz-Abkommens und einem Bundesgesetz über den Schutz von Design vom 16. Februar 2000, BBl 2000, 2729–2783

Botschaft zu einem Bundesgesetz über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (Markenschutzgesetz, MSchG) vom 21. November 1990, BBl 1991 I, 1–83

Botschaft zur Änderung des Markenschutzgesetzes und zu einem Bundesgesetz über den Schutz des Schweizerwappens und anderer öffentlicher Zeichen («Swissness»-Vorlage») vom 18. November 2009, BBl 2009, 8533–8676

Botschaft zum Bundesgesetz über die Einführung eines vereinfachten Verfahrens zur Vernichtung von Kleinsendungen im Immaterialgüterrecht vom 26. April 2023, BBl 2023 1184, 1–28

Änderung des Urheberrechtsgesetzes (URG), Bericht über das Ergebnis des Vernehmlassungsverfahrens vom 26. Juni 2024

Änderung des Urheberrechtsgesetzes, Erläuternder Bericht zur Eröffnung des Vernehmlassungsverfahrens vom 24. Mai 2023

Vorentwurf Bundesgesetz über das Urheberrecht und verwandte Schutzrechte (Urheberrechtsgesetz, URG) (Leistungsschutzrecht für journalistische Veröffentlichungen)

Weitere Quellen

Bundesamt für Landwirtschaft, Büro für Sortenschutz, Glossar: Begriffe und Erläuterungen im Sortenschutz

Deutscher Bundestag, 19. Wahlperiode, Gesetzentwurf der Bundesregierung, Entwurf eines Gesetzes zur Anpassung des Urheberrechts an die Erfordernisse des digitalen Binnenmarktes, Drucksache 19/27426 vom 9. März 2021 [BT-Drucks. 19/27426]

EPA, Leitfaden zum Einheitspatent, 2. Aufl., München 2024

EPA, Rechtsprechung der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts, 10. Aufl., München 2022 [Rspr. EPA BK]

EPA, Richtlinien für die Prüfung im Europäischen Patentamt, München 2024

Guide to the Madrid System, International Registration of Marks under the Madrid Protocol, Madrid 2024

IGE, Richtlinien für die Sachprüfung der nationalen Patentanmeldungen sowie der ESZ- und PESZ-Gesuche, Bern 2023

IGE, Richtlinien in Designsachen, Bern 2023

IGE, Richtlinien in Markensachen, Bern 2024

IGE, Schlussbericht AGUR12 vom 28. November 2013

Internationaler Verband zum Schutz von Pflanzenzüchtungen, UPOV-Empfehlungen für Sortenbezeichnungen, Mai 1983

Richtlinie (EU) 2019/789 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. April 2019 mit Vorschriften für die Ausübung von Urheberrechten und verwandten Schutzrechten in Bezug auf bestimmte Online-Übertragungen von Sendeunternehmen und die Weiterverbreitung von Fernseh- und Hörfunkprogrammen und zur Änderung der Richtlinie 93/83/EWG [RL 2019/789]

Richtlinie (EU) 2019/790 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. April 2019 über das Urheberrecht und die verwandten Schutzrechte im digitalen Binnenmarkt und zur Änderung der Richtlinien 96/9/EG und 2001/29/EG [DSM-RL]

Richtlinie 2000/31/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2000 über bestimmte rechtliche Aspekte der Dienste der Informationsgesellschaft, insbesondere des elektronischen Geschäftsverkehrs, im Binnenmarkt [E-Commerce-RL]

Richtlinie 2009/24/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. April 2009 über den Rechtsschutz von Computerprogrammen [Software-RL]

Richtlinie 91/250/EWG des Rates vom 14. Mai 1991 über den Rechtsschutz von Computerprogrammen [Software-RL 1991]

Richtlinie 96/9/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. März 1996 über den rechtlichen Schutz von Datenbanken [Datenbanken-RL]

Richtlinie 98/71/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Oktober 1998 über den rechtlichen Schutz von Mustern und Modellen [MM-RL]

SWICO, Code of Conduct Hosting (CCH), Notice-and-Notice bzw. Notice-and-Takedown, April 2020

Übereinkommen über ein Einheitliches Patentgericht, C 175/01 vom 20. Juni 2013 [EPGÜ]

Verordnung (EG) Nr. 2100/94 des Rates vom 27. Juli 1994 über den gemeinschaftlichen Sortenschutz [VO 2100/94]

Verordnung (EG) Nr. 6/2002 des Rates vom 12. Dezember 2001 über das Gemeinschaftsgeschmacksmuster [GGV]

Verordnung (EU) 2017/1001 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 über die Unionsmarke [UMV]

Verordnung (EU) 2022/2065 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 19. Oktober 2022 über einen Binnenmarkt für digitale Dienste und zur Änderung der Richtlinie 2000/31/EG (Gesetz über digitale Dienste) *(Digital Services Act)* [DSA]

Verordnung (EU) Nr. 1257/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Dezember 2012 über die Umsetzung der Verstärkten Zusammenarbeit im Bereich der Schaffung eines einheitlichen Patentschutzes [VO 1257/2012]

Verordnung (EU) Nr. 1260/2012 des Rates vom 17. Dezember 2012 über die Umsetzung der verstärkten Zusammenarbeit im Bereich der Schaffung eines einheitlichen Patentschutzes im Hinblick auf die anzuwendenden Übersetzungsregelungen [VO 1260/2012]

WIPO, The PCT Applicant's Guide

Grundlagen

A. Einführung

1. Begriff, Charakteristika, Institutionen

1.1 Begriff

Das Immaterialgüterrecht ist ein komplexes, vergleichsweise junges und dynamisches Rechtsgebiet. Es umfasst das Patent-, Urheber-, Design- und Markenrecht, die sog. verwandten Schutzrechte, den Schutz von Herkunftsangaben, Ursprungsbezeichnungen und geografischen Angaben sowie den Sorten- und Topographienschutz. Statt von «Immaterialgüterrecht» spricht man häufig auch von *«intellectual property» (IP)* oder von «geistigem Eigentum». Der Begriff des «geistigen Eigentums» ist allerdings problematisch, weil ihm der unzutreffende Gedanke einer Analogie zum Sachenrecht zugrunde liegt. 1

Die Immaterialgüterrechte gewähren den Rechtsinhaberinnen *ausschliessliche, absolute, subjektive Rechte* an immateriellen Gütern. Ausschliesslich sind die Rechte insofern, als nur die Rechtsinhaberin eine Berechtigung am jeweiligen immateriellen Gut erwirbt. Immaterialgüterrechte werden deshalb auch als *Ausschliesslichkeitsrechte* bezeichnet. Absolut bedeutet, dass die Rechtsinhaberin ihre Rechte gegenüber jeder Person geltend machen kann, dass Immaterialgüterrechten also eine Wirkung *«erga omnes»* zukommt. Der Begriff des subjektiven Rechts bezeichnet die der Rechtsinhaberin durch das Gesetz zugeordnete Rechtsstellung als solche. 2

Die Immaterialgüterrechte ermöglichen den Rechtsinhaberinnen, Dritte von der Nutzung des geschützten immateriellen Gutes auszuschliessen. Mit Blick auf diesen Schutz werden sie auch als *Schutzrechte* bezeichnet. Immaterialgüterrechte vermitteln der Rechtsinhaberin damit aber nur ein *Verbotsrecht, kein Gebrauchsrecht.* Ein positives Gebrauchsrecht ist allerdings nicht erforderlich, weil immaterielle Güter von jeder Person frei genutzt werden können, wenn die Nutzung nicht von der Inhaberin eines Immaterialgüterrechts durch Ausübung des Verbotsrechts verhindert wird. Das Bestehen eines Immaterialgüterrechts entbindet die Rechtsinhaberinnen aber nicht von der Beachtung anderer Rechtsvorschriften, die dem Gebrauch eines immateriellen Gutes entgegenstehen können, etwa die Vorgaben des HMG beim Gebrauch von Erfindungen oder das Verbot von Diskriminierung und Aufruf zu Hass (Art. 261bis StGB) bei Werken der Literatur und Kunst. 3

Die Immaterialgüterrechte bestehen immer nur in einem bestimmten Gebiet und verleihen nur für dieses Schutz, sog. *Territorialitätsprinzip*. In der Regel handelt es sich dabei um das Gebiet eines einzelnen Staates, bisweilen um eine mehrere 4

Staaten umfassende Region (bspw. Benelux-Länder) oder um eine aus mehreren Ländern bestehende Union (insb. EU).

5 Die Immaterialgüterrechte lassen sich nach verschiedenen Kriterien kategorisieren. Im Vordergrund stand früher die Einteilung in *gewerbliche Schutzrechte und Urheberrecht,* die darauf beruht, dass das Patent-, Design- und Markenrecht die Ausübung einer gewerblichen Tätigkeit betreffen, während das Urheberrecht nach traditionellem Verständnis dem künstlerischen und nicht dem gewerblichen Bereich zugerechnet wird. Diese Unterscheidung spiegelt sich bis heute darin, dass das Patent-, Design- und Markenrecht nur den gewerbsmässigen Gebrauch erfassen,[1] während das Urheberrecht auch private Nutzungen von Werken der Literatur und Kunst erfasst, die allerdings über die Schranke des Privatgebrauchs freigestellt werden.[2] Heute wird stattdessen zwischen dem Patent-, Design- und Markenrecht als *Registerrechte und dem Urheberrecht* als nicht registriertem Schutzrecht unterschieden. Eine weitere Kategorisierung grenzt das *Markenrecht* gegenüber dem *Patent-, Urheber- und Designrecht* ab. Das Markenrecht wird traditionell zum Immaterialgüterrecht gezählt. Das ist zwar dogmatisch richtig, materiell-rechtlich aber nicht restlos überzeugend, weil das Markenrecht eine grössere Nähe zu anderen Kennzeichenrechten aufweist, namentlich zum Namens- und Firmenrecht sowie zu den kennzeichenrechtlichen Normen des UWG, insb. zum Verbot des Schaffens von Verwechslungsgefahr.[3] Das Markenrecht kann deshalb auch als Teil des Kennzeichenrechts verstanden werden.

1.2 Immaterielle Güter als öffentliche Güter

6 Immaterialgüterrechte gewähren, wie der Name sagt, Rechte an immateriellen Gütern. Immateriell sind Güter, die keine körperliche Existenz aufweisen, sondern geistiger Natur sind, etwa Erfindungen oder Werke der Literatur und Kunst. Im Gegensatz zu körperlichen Gütern, die vom Sachenrecht erfasst werden, zeichnen sich immaterielle Güter nach traditionellem Verständnis vor allem durch eine Besonderheit aus: Ihrer geistigen Natur entsprechend haben sie keine bestimmte Lage in Raum oder Zeit; vielmehr können sie sich gleichzeitig in einer Vielzahl von körperlichen und digitalen Datenträgern (z.B. Papier, Filmrolle, CD, Memory Stick oder Server) manifestieren. Man spricht deshalb auch von der *potenziellen Ubiquität geistiger Güter.*

---

1 Siehe dazu hinten: für das Patentrecht, Rn. 264 f.; für das Designrecht, Rn. 990; für das Markenrecht, Rn. 1229.

2 Siehe dazu hinten, Rn. 685 ff.

3 Siehe dazu hinten, Rn. 93 f.

Aus heutiger Sicht steht ein anderes Charakteristikum im Vordergrund: Immaterielle Güter sind *ihrer Natur nach öffentliche Güter.*[4] Öffentliche Güter zeichnen sich dadurch aus, dass sie gleichzeitig von einer Vielzahl von Personen genutzt werden können, ohne dass die Nutzung durch eine Person diejenige durch eine andere beeinträchtigt, sog. *nicht-rivalisierende Nutzung.*[5] Regelmässig wird die Qualifikation als öffentliches Gut von einem zweiten Merkmal abhängig gemacht, das vorliegt, wenn Dritte nicht von der Nutzung des Gutes ausgeschlossen werden können, sog. *nicht-ausschliessbare Nutzung.*[6] Das Vorliegen dieses Merkmals hängt allerdings von den tatsächlichen und rechtlichen Möglichkeiten zur Einschränkung der Nutzung eines Gutes ab, nicht von der Natur des Gutes allein. Immaterialgüterrechte gewähren den Rechtsinhaberinnen die Möglichkeit, Dritte von der Nutzung immaterieller Güter auszuschliessen. Mit der Gewährung dieser Rechte wird die Nutzung dieser Güter ausschliesslich und das öffentliche zu einem privaten Gut. Das ändert aber nichts daran, dass immaterielle Güter ihrer Natur nach öffentliche Güter sind. 7

Wegen der Möglichkeit zur nicht-rivalisierenden Nutzung ist der Nutzen eines seiner Natur nach öffentlichen Gutes für die Gesellschaft am grössten, wenn das Gut *von jeder Person frei genutzt werden kann.* Ausschliesslichkeitsrechte, die es einer Rechtsinhaberin erlauben, die Nutzung eines öffentlichen Gutes durch andere zu verbieten oder einzuschränken, sollten deshalb nur gewährt werden, wenn diese Rechte für das Erreichen anderer wichtiger Ziele erforderlich sind. Die Gewährung von Immaterialgüterrechten bedarf deshalb stets der *Rechtfertigung.*[7] 8

Im Immaterialgüterrecht ist allerdings zu differenzieren: *Erfindungen, Werke und Designs* sind ihrer Natur nach öffentliche Güter.[8] So kann etwa ein urheberrechtlich geschütztes Werk von einer beliebigen Vielzahl von Menschen gelesen oder eine Erfindung von einer unbegrenzten Zahl von Unternehmen genutzt werden. Marken unterscheiden sich als Kennzeichen dagegen grundlegend von den anderen, durch Immaterialgüterrechte geschützten Gütern. Zeichen sind als solche zwar ebenfalls öffentliche Güter. Dieses Charakteristikum büssen sie aber ein, wenn sie als *Kennzeichen* gebraucht werden. Denn der Zweck eines Kennzeichens besteht in der Individualisierung und Unterscheidung des gekennzeichneten Objekts, was bei einer gleichzeitigen Nutzung desselben Kennzeichens durch mehrere Personen zumindest 9

---

4 Statt vieler: Schäfer/Ott, 86 f.; Zech, 117 ff.; Posner, Economic Analysis of Law, 9. Aufl., New York 2014, 402; Cooter/Ulen, 40.

5 Statt vieler: Schäfer/Ott, 86; Cooter/Ulen, 40.

6 Statt vieler: Schäfer/Ott, 86 f.; Cooter/Ulen, 40.

7 Siehe dazu hinten, Rn. 100 ff.

8 Thouvenin, 279, 316, 333.

dann nicht möglich ist, wenn sich die bezeichneten Objekte hinreichend ähnlich sind. Da die gleichzeitige Nutzung von Kennzeichen durch mehrere Personen die mit dem Kennzeichen bezweckte Individualisierung und Unterscheidung verunmöglicht oder zumindest beeinträchtigt, sind Kennzeichen ihrer Natur nach *keine öffentlichen Güter.* Das gilt auch für *Marken,* die ihre Herkunfts- und Unterscheidungsfunktion nur erfüllen können, wenn Dritte keine identischen oder hinreichend ähnlichen Zeichen für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen verwenden.[9]

10 Für das Verständnis des Immaterialgüterrechts ist diese Erkenntnis zentral, weil sie *grundlegende Unterschiede* zwischen dem Patent-, Urheber- und Designrecht einerseits und dem Markenrecht andererseits zu *erklären* vermag: Da Erfindungen, Werke und Designs ihrer Natur nach öffentliche Güter sind, werden sie nur dann durch Immaterialgüterrechte einer Rechtsinhaberin zur ausschliesslichen Nutzung zugewiesen, wenn bestimmte *Schutzvoraussetzungen* erfüllt sind. Diese stellen sicher, dass Ausschliesslichkeitsrechte nur für hinreichend innovative bzw. kreative Erfindungen, Werke und Designs gewährt werden und alle anderen immateriellen Güter von jeder Person frei genutzt werden können. Eine solche Hürde ist im Markenrecht weder erforderlich noch sinnvoll, weil hier keine öffentlichen Güter zur ausschliesslichen Nutzung zugewiesen werden. Das Markenrecht kennt deshalb keine Schutzvoraussetzungen. Vielmehr kann jedes Zeichen als Marke geschützt werden, wenn keine absoluten oder relativen Ausschlussgründe vorliegen und die Marke als solche am Markt gebraucht wird.[10]

11 Ein zweiter grundlegender Unterschied zwischen dem Patent-, Urheber- Design-, und Markenrecht besteht bei der *Schutzdauer:* Der Schutz von Erfindungen, Werken und Designs ist befristet.[11] Nach Ablauf der Schutzdauer fallen sie ins Gemeingut (sog. *public domain*) und können von jeder Person frei genutzt werden. Grund für die Befristung ist, dass es sich bei Erfindungen, Werken und Designs ihrer Natur nach um öffentliche Güter handelt, deren Nutzung nur so lange einer einzelnen Rechtsinhaberin vorbehalten werden sollte, wie es erforderlich erscheint, um genügend Anreize für die Produktion dieser Güter zu schaffen.[12] Marken sind keine öffentlichen Güter und können deshalb ohne Verlust an Nutzungsmöglichkeiten einer einzelnen Rechtsinhaberin zugewiesen werden. Da Marken ihre Funktion als Individualisierungs- und Unterscheidungsmittel nur erfüllen können, wenn sie nur von einem Anbieter gebraucht werden, muss die Markeninhaberin

---

9 Thouvenin, 346.

10 Siehe dazu hinten, Rn. 1073 ff.

11 Siehe dazu hinten: für das Patentrecht, Rn. 482 ff.; für das Urheberrecht, Rn. 771 ff.; für das Designrecht, Rn. 1026 ff.

12 Siehe dazu hinten, Rn. 100 ff.

Dritte so lange vom Gebrauch der Marke ausschliessen können, wie sie sie selbst tatsächlich gebraucht. Eine Befristung des Schutzes wäre sinnwidrig; umgekehrt ist es sinnvoll, den Bestand des Schutzes davon abhängig zu machen, dass die Marke von ihrer Inhaberin tatsächlich gebraucht wird.[13]

1.3 Institutionen

Im Immaterialgüterrecht erfüllen verschiedene Institutionen zentrale Aufgaben, namentlich bei der Prüfung und Erteilung der Registerrechte, bei der Verwertung von Urheberrechten und verwandten Schutzrechten, bei der Erarbeitung und Umsetzung von Gesetzesvorlagen und bei der Zusammenarbeit mit anderen nationalen und internationalen Organisationen. 12

In der Schweiz werden diese Aufgaben vom *Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigentum (IGE)* und von den Verwertungsgesellschaften wahrgenommen. Das IGE ist eine öffentlich-rechtliche Anstalt des Bundes mit eigener Rechtspersönlichkeit (Art. 1 IGEG). Es prüft, erteilt und verwaltet die Schweizer Patente, Designs und Marken, bereitet Gesetzesvorlagen im Bereich des Immaterialgüterrechts vor und setzt diese um, vertritt die Schweiz in internationalen Organisationen, arbeitet mit diesen Organisationen, dem Europäischen Patentamt (EPA) sowie den Patent- und Markenämtern anderer Länder zusammen und beaufsichtigt die Verwertungsgesellschaften (Art. 2 IGEG). Anders als das IGE sind die fünf Schweizer *Verwertungsgesellschaften* als Vereine oder Genossenschaften und damit als privatrechtliche Körperschaften organisiert. Sie sind für die freiwillige und die obligatorische Kollektivverwertung von Urheberrechten und verwandten Schutzrechten zuständig.[14] 13

Mit dem EPÜ wurde eine Europäische Patentorganisation gegründet (Art. 4 Abs. 1 EPÜ). Dessen Organe sind das Europäische Patentamt (EPA) und der Verwaltungsrat (Art. 4 Abs. 2 EPÜ). Das EPA ist für die Erteilung der europäischen Patente zuständig (Art. 4 Abs. 3 EPÜ), wofür es Recherchen und Sachprüfungen durchführt. Es befasst sich zudem mit Einsprüchen, die gegen erteilte europäische Patente eingelegt werden. Das EPA hat seinen Hauptsitz in München und eine Zweigstelle in Den Haag sowie Dienststellen in Berlin, Wien und Brüssel.[15] 14

Die *Weltorganisation für geistiges Eigentum (World Intellectual Property Organization [WIPO]* bzw. *Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle [OMPI])* 15

---

13 Siehe dazu hinten, Rn. 1166 ff.

14 Siehe dazu hinten, Rn. 837 ff.

15 Siehe dazu hinten, Rn. 362 ff.

ist eine Spezialorganisation der UNO, die 1967 mit dem Übereinkommen zur Errichtung der Weltorganisation für geistiges Eigentum (WIPO-Übereinkommen) gegründet wurde. Der Zweck der WIPO besteht darin, den Schutz des geistigen Eigentums durch Zusammenarbeit der Staaten weltweit zu fördern (Art. 3 WIPO-Übereinkommen). Dazu nimmt sie verschiedene Aufgaben wahr, namentlich: die Förderung von Massnahmen zur weltweiten Verbesserung des immaterialgüterrechtlichen Schutzes und zur Angleichung der innerstaatlichen Vorschriften, die Unterstützung des Zustandekommens internationaler Vereinbarungen zur Förderung des Schutzes des geistigen Eigentums, die Sammlung und Verbreitung von Informationen über den Schutz des geistigen Eigentums, die Durchführung und Förderung von Untersuchungen auf diesem Gebiet sowie das Unterhalten von Einrichtungen zur Erleichterung des internationalen Schutzes des geistigen Eigentums, einschliesslich der Vornahme von Registrierungen (Art. 4 WIPO-Übereinkommen). Die WIPO hat ihren Sitz in Genf (Art. 10 Abs. 1 WIPO-Übereinkommen).

2. Struktur der Immaterialgüterrechte

16 Das Immaterialgüterrecht ist durch vier Grundfragen geprägt, die in allen Gesetzen geregelt werden: Gegenstand des Schutzes, Schutzvoraussetzungen, Entstehen der Rechte und Schutzwirkungen. Darüber hinaus enthalten die Immaterialgüterrechtsgesetze in aller Regel auch Bestimmungen zur Übertragung und Lizenzierung der Schutzrechte und zur Rechtsdurchsetzung. Die Gesetze folgen der Struktur der vier Grundfragen zwar nur teilweise. Für das Verständnis des Rechtsgebiets ist diese Struktur aber von zentraler Bedeutung. Sie wird deshalb in der Folge kurz erläutert und bei der Darstellung des Patent-, Urheber-, Design- und Markenrechts konsequent angewendet.

2.1 Gegenstand

17 Der Gegenstand des Schutzes wird in den Immaterialgüterrechtsgesetzen positiv durch Umschreibung des schützbaren immateriellen Gutes und bisweilen zusätzlich negativ durch Umschreibung der vom Schutz ausgeschlossenen Güter definiert. Nach dem *numerus clausus* der Immaterialgüterrechte können die folgenden immateriellen Güter geschützt werden:

– *Erfindungen* sind Lehren zum technischen Handeln, die ausführbar und wiederholbar sind.[16] Keine Erfindungen sind Entdeckungen, ästhetische Form-

[16] Siehe dazu hinten, Rn. 216 ff.

schöpfungen, blosse Regeln für das menschliche Verhalten, Computerprogramme als solche und reine Informationen.[17]

- *Werke* sind das Ergebnis einer schöpferischen Tätigkeit im Bereich der Literatur oder Kunst; als Werke gelten auch Computerprogramme.[18] Neben den Werken werden im URG durch verwandte Schutzrechte auch bestimmte *Leistungen* geschützt, die im Zusammenhang mit Werken erbracht werden.[19]
- *Designs* sind äusserlich wahrnehmbare Gestaltungen von Erzeugnissen.[20] Vom Schutz ausgeschlossen sind Designs, die technisch bedingt sind oder gegen geltendes Recht, die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstossen.[21]
- *Marken* sind Zeichen, die geeignet sind, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von solchen anderer Unternehmen zu unterscheiden.[22] Neben den Marken können auch Herkunftsangaben, Ursprungsbezeichnungen und geografischen Angaben geschützt werden.[23]
- *Sorten* sind pflanzliche Gesamtheiten innerhalb einer bestimmten Pflanzenart mit bestimmten unterscheidbaren, homogenen und beständigen Merkmalen.[24]
- *Topographien* sind dreidimensionale Strukturen von Halbleitererzeugnissen.[25]

2.2 Schutzvoraussetzungen

18 Das Patent-, Urheber- und Designrecht schützen Erfindungen, Werke und Designs nur, wenn diese bestimmte Schutzvoraussetzungen erfüllen. Damit wird sichergestellt, dass nur hinreichend innovative und/oder kreative Erfindungen, Werke und Designs geschützt werden. Das Markenrecht kennt dagegen keine Schutzvoraussetzungen, nur Schutzausschlussgründe.[26] Damit kann jedes Zeichen als Marke geschützt werden, das sich zur Unterscheidung von Waren oder

17 Siehe dazu hinten, Rn. 216 f.
18 Siehe dazu hinten, Rn. 526 ff.
19 Siehe dazu hinten, Rn. 781 ff.
20 Siehe dazu hinten, Rn. 884 ff.
21 Siehe dazu hinten, Rn. 901 ff.
22 Siehe dazu hinten, Rn. 1037 ff.
23 Siehe dazu hinten, Rn. 1294 ff.
24 Siehe dazu hinten, Rn. 496 ff.
25 Siehe dazu hinten, Rn. 870 ff.
26 Siehe dazu hinten, Rn. 1070 ff.

Dienstleistungen eignet, sofern kein absoluter Schutzausschlussgrund vorliegt. Im Einzelnen:

- Für Erfindungen werden Patente erteilt, wenn sie *neu, nicht-naheliegend* und *gewerblich anwendbar* sind.[27]
- Werke sind urheberrechtlich geschützt, wenn es sich um eine *geistige Schöpfung* mit *individuellem Charakter* handelt.[28] Anderes gilt bei den verwandten Schutzrechten, die keine Schutzvoraussetzungen kennen und damit jede dem Schutzgegenstand entsprechende Leistung schützen.[29]
- Für Designs werden Designrechte erteilt, wenn sie die Voraussetzungen der *Neuheit* und der *Eigenart* erfüllen.[30]
- Kennzeichen können nicht als Marken eingetragen werden, wenn ein absoluter Ausschlussgrund vorliegt.[31] Das ist der Fall, wenn ein Zeichen *Gemeingut bildet, für eine technisch notwendige Form beansprucht wird oder irreführend, rechts-, sitten- oder ordnungswidrig ist.* Dritte können zudem das Vorliegen eines relativen Ausschlussgrundes[32] oder den fehlenden Gebrauch einer Marke geltend machen.[33] Liegt einer dieser Ausschlussgründe vor, wird eine eingetragene Marke wieder gelöscht.
- Sorten können geschützt werden, wenn sie *neu, unterscheidbar, homogen* und *beständig* sind.[34]
- Topographien sind geschützt, wenn sie *nicht alltäglich* sind.[35]

2.3 Erwerb

19 Beim Erwerb von Immaterialgüterrechten bestehen zwei verschiedene Systeme: Immaterielle Güter können formlos und ohne Weiteres aufgrund ihrer blossen Entstehung geschützt sein, sog. *Schöpferprinzip.* Dieses Regime gilt für Urheber-

27 Siehe dazu hinten, Rn. 263 ff.
28 Siehe dazu hinten, Rn. 579 ff.
29 Siehe dazu hinten, Rn. 783.
30 Siehe dazu hinten, Rn. 918 ff.
31 Siehe dazu hinten, Rn. 1073 ff.
32 Siehe dazu hinten, Rn. 1116 ff.
33 Siehe dazu hinten, Rn. 1166 ff.
34 Siehe dazu hinten, Rn. 501 ff.
35 Siehe dazu hinten, Rn. 873.

rechte,[36] verwandte Schutzrechte[37] und Rechte an Topographien[38]. Die Registerrechte entstehen dagegen durch einen staatlichen Hoheitsakt, die Eintragung in einem Register, sog. *Registerrechtsprinzip.* Das gilt für das Patent-,[39] Design-,[40] Marken-,[41] und Sortenschutzrecht[42] und für den längeren Schutz von Topographien[43]. Die Eintragung im Register ist für die Entstehung dieser Rechte konstitutiv.

Die Entstehung durch Eintragung führt bei den Registerrechten zu Rechtsfragen, 20
die sich beim Erwerb nach dem Schöpferprinzip nicht stellen. Vor der Eintragung ist es fraglich, wer berechtigt ist, ein immaterielles Gut zur Eintragung *anzumelden.* Diese Frage wird unter dem Begriff «Recht *auf*» das entsprechende Schutzrecht behandelt.[44] Zudem stellt sich die Frage, bei welcher Behörde die Anmeldung einzureichen ist. In der Schweiz ist grundsätzlich das IGE zuständig; Ausnahmen bestehen im Sortenschutzrecht[45] und bei gewissen geografischen Bezeichnungen.[46] Daneben sehen *Staatsverträge* Möglichkeiten für eine internationale Anmeldung vor.[47] Diese ermöglichen es, mit einer einzigen Anmeldung Schutz in einer Vielzahl von Staaten zu erhalten. Im Rahmen des Anmelde- und Erteilungsverfahrens stellt sich zudem die Frage, welche Informationen vom Anmelder verlangt werden *(formelle Voraussetzungen),* ob die zuständige Behörde eine *materielle Prüfung der Anmeldung* vornimmt, welche Anforderungen an die *Veröffentlichung* gestellt werden, welche *Gebühren* zu bezahlen sind und welche *Rechtsmittel* den Anmeldern oder Dritten gegen die (Nicht-)Erteilung eines Registerrechts zur Verfügung stehen.

---

36 Siehe dazu hinten, Rn. 599.
37 Siehe dazu hinten, Rn. 792.
38 Siehe dazu hinten, Rn. 876.
39 Siehe dazu hinten, Rn. 306.
40 Siehe dazu hinten, Rn. 943.
41 Siehe dazu hinten, Rn. 1196.
42 Siehe dazu hinten, Rn. 505.
43 Siehe dazu hinten, Rn. 875.
44 Siehe dazu hinten: für das Patentrecht, Rn. 308 ff.; für das Designrecht, Rn. 946 ff.
45 Siehe dazu hinten, Rn. 506.
46 Siehe dazu hinten, Rn. 1294 ff.
47 Siehe dazu hinten, Rn. 143 ff.

2.4 Schutzwirkungen

a. Ausschliesslichkeitsrechte

21 Die Immaterialgüterrechtsgesetze definieren die Ausschliesslichkeitsrechte auf zwei Ebenen. Die erste Ebene bilden die *Verbotsrechte.* Dabei sind zwei Gruppen zu unterscheiden: Die gewerblichen Schutzrechte (Patent-, Design-, Marken-, und Topographienschutz) erfassen nur die gewerbsmässige Nutzung der geschützten immateriellen Güter.[48] Das Urheberrecht, die verwandten Schutzrechte und das Sortenschutzrecht gewähren den Rechteinhaberinnen dagegen umfassende Verbotsrechte, die auch nicht-gewerbliche Tätigkeiten erfassen.[49] Allerdings werden private Handlungen bei diesen Schutzrechten durch Schranken freigestellt.[50]

22 Die zweite Ebene bildet der *Schutzbereich.* Dieser umfasst den der Rechtsinhaberin vorbehaltenen Bereich der ausschliesslichen Nutzung des geschützten immateriellen Gutes. Er besteht damit aus der Gesamtheit der technischen Lehren, der Werke der Literatur und Kunst, der Gestaltungen von Erzeugnissen oder der Kennzeichen, deren Nutzung die Rechtsinhaberin gestützt auf ihre Verbotsrechte verbieten kann. Der Schutzbereich umfasst alle mit dem geschützten immateriellen Gut identischen (sog. Nachmachung) und diesem Gut hinreichend ähnlichen (sog. Nachahmung) immateriellen Güter und deren Manifestation in physischer Form.

23 Die Ausschliesslichkeitsrechte greifen nur, wenn Dritte eine von einem Verbotsrecht erfasste Handlung vornehmen und mit dieser Handlung in den Schutzbereich eingreifen.

b. Schranken

24 Die Immaterialgüterrechtsgesetze sehen verschiedene Schranken vor, welche die Ausschliesslichkeitsrechte beschränken. Diese ermöglichen eine «Feinjustierung» des Interessenausgleichs zwischen Rechtsinhaberinnen und Nutzern. Beispiele sind das Forschungsprivileg im Patentrecht (Art. 9 PatG),[51] der Privatgebrauch im

---

48 Siehe dazu hinten: für das Patentrecht, Rn. 264 f.; für das Designrecht, Rn. 989; für das Markenrecht, Rn. 1229; für das Topographienrecht, Rn. 870 ff.

49 Siehe dazu hinten: für das Urheberrecht, Rn. 609 ff.; die verwandten Schutzrechte, Rn. 794 ff.; für das Sortenschutzrecht, Rn. 508 f.

50 Siehe dazu hinten: für das Urheberrecht und die verwandten Schutzrechte, Rn. 685 ff.; für das Sortenschutzrecht, Rn. 513 ff.

51 Siehe dazu hinten, Rn. 442 f.

Urheberrecht (Art. 19 Abs. 1 lit. a URG),[52] das Mitbenützungsrecht im Designrecht (Art. 13 DesG)[53] und das Weiterbenützungsrecht im Markenrecht (Art. 14 MSchG).[54]

(1) Systematisierung

Eine vollständige, dogmatisch tragfähige Systematisierung aller Schranken fällt schwer, weil die Immaterialgüterrechtsgesetze diesbezüglich keiner stringenten Logik folgen. Um die dogmatischen Strukturen der Schrankenbestimmungen besser erfassen zu können, wird hier dennoch der Versuch unternommen, alle Schranken systematisch in die nachfolgenden vier Kategorien einzuteilen: 25

Schranken können bestimmte Nutzungen ganz freistellen. Eine *volle Freistellung* bewirkt, dass die Ausschliesslichkeitsrechte im Umfang der Schranke nicht bestehen. Die entsprechenden Nutzungen sind für jede Person ohne Weiteres erlaubt, bedürfen also nicht der Zustimmung der Rechtsinhaberin und können unentgeltlich vorgenommen werden. Beispiele sind das Forschungsprivileg im Patentrecht (Art. 9 PatG)[55] und das Zitatrecht im Urheberrecht (Art. 25 URG).[56] 26

Eine *gesetzliche Lizenz* ist eine durch das Gesetz eingeräumte Berechtigung, die bestimmten Personen unter bestimmten, gesetzlich vorgesehenen Voraussetzungen erlaubt, eine bestimmte Nutzung vorzunehmen. In dieser Konstellation bestehen die Ausschliesslichkeitsrechte zwar, die Rechtsinhaberin kann sie aber gegenüber Dritten nicht geltend machen. Die Anknüpfungspunkte für das Bestehen einer gesetzlichen Lizenz sind vielfältig. Ein Beispiel ist das Inverkehrbringen eines (ein immaterialgüterrechtlich geschütztes Gut verkörpernden) Produkts durch die Rechtsinhaberin; die gesetzliche Lizenz, die hier als Erschöpfung bezeichnet wird, hat zur Folge, dass der Erwerber das Produkt auch ohne Zustimmung der Rechtsinhaberin weiterverbreiten darf.[57] Ein anderes Beispiel sind Weiterbenützungsrechte, die entstehen, wenn Dritte ein immaterialgüterrechtlich geschütztes Gut schon vor der Entstehung des Schutzrechts durch Eintragung im jeweiligen Register gebraucht haben.[58] Für die Nutzung auf der Grundlage einer 27

---

52 Siehe dazu hinten, Rn. 685 ff.

53 Siehe dazu hinten, Rn. 1020 ff.

54 Siehe dazu hinten, Rn. 1275 ff.

55 Siehe dazu hinten, Rn. 442 f.

56 Siehe dazu hinten, Rn. 693 ff.

57 Siehe dazu sogleich nachfolgend, Rn. 31 ff.

58 Siehe dazu hinten: für das Patentrecht (dort aber als Mitbenützungsrecht bezeichnet), Rn. 452 ff.; für das Designrecht, Rn. 1015 ff.; für das Markenrecht, Rn. 1275 ff.

gesetzlichen Lizenz sind teilweise Vergütungen zu bezahlen, so namentlich im Urheberrecht; in diesen Fällen können die Vergütungen nur von zugelassenen Verwertungsgesellschaften geltend gemacht werden.[59]

28 Statuiert das Gesetz eine *Zwangslizenz,* ist die Rechtsinhaberin verpflichtet, jeder Person, welche die gesetzlichen Bedingungen erfüllt, gegen eine angemessene Vergütung eine Lizenz zu erteilen. Auch in dieser Konstellation bestehen die Ausschliesslichkeitsrechte, die Rechtsinhaberin ist aber verpflichtet, die gesetzlich vorgesehenen Handlungen im Rahmen einer Lizenz zu erlauben. Weigert sie sich, eine Lizenz zu erteilen, wird diese auf Klage des an der Nutzung Interessierten durch Gerichtsurteil gewährt. Der an der Nutzung Interessierte muss sich jedoch um die Erteilung einer Lizenz durch die Rechtsinhaberin bemühen, bevor er sich an das Gericht wendet.

29 Sieht das Gesetz einen *Zwang zu kollektiver Verwertung* vor, können die Ausschliesslichkeitsrechte nur von zugelassenen Verwertungsgesellschaften geltend gemacht werden. Diese Konstellation gibt es nur im Urheberrecht.[60] Auch hier bestehen die Ausschliesslichkeitsrechte und die Rechtsinhaberin kann über die Rechte verfügen, indem sie sie bspw. überträgt oder durch Pfandrechte belastet. Sie kann Dritten aber die gesetzlich vorgesehenen Handlungen nicht verbieten, die Ausschliesslichkeitsrechte also nicht selbst ausüben, und Dritten die Nutzung auch nicht durch Erteilung einer Lizenz erlauben.

30 Da der Gesetzgeber bei der Regelung von Schranken keiner stringenten Logik folgt, lassen sich die Schranken nicht immer eindeutig einer bestimmten Kategorie zuordnen. Unproblematisch ist die Einteilung in die Kategorien der Zwangslizenz und des Zwangs zur kollektiven Verwertung, für die mit dem Zwang zum Erteilen einer Lizenz und mit der ausschliesslichen Geltendmachung durch eine zugelassene Verwertungsgesellschaft eindeutige Kriterien bestehen. Nicht immer eindeutig ziehen lässt sich dagegen die Grenze zwischen voller Freistellung und gesetzlicher Lizenz. Klar erscheint, dass alle Schranken, die bestimmte Handlungen freistellen, dafür aber eine Vergütung vorsehen, als gesetzliche Lizenz zu qualifizieren sind. Darüber hinaus lassen sich die beiden Arten von Schranken danach unterscheiden, ob eine bestimmte Handlung für jede Person ohne Weiteres erlaubt ist (volle Freistellung) oder ob nur bestimmte Personen unter bestimmten, gesetzlich normierten Voraussetzungen eine bestimmte Handlung vornehmen dürfen (gesetzliche Lizenz).

---

59 Siehe dazu hinten, Rn. 737.

60 Siehe dazu hinten, Rn. 759 ff.

(2) Erschöpfung

Eine besondere Form der gesetzlichen Lizenz, die bei allen Immaterialgüterrechten besteht, ist die Erschöpfung. Nach dem Erschöpfungsgrundsatz kann die Rechtsinhaberin ihre Ausschliesslichkeitsrechte an einem bestimmten Erzeugnis nicht mehr geltend machen, wenn sie das Erzeugnis erstmals in Verkehr gebracht hat – an diesem Erzeugnis sind ihre Ausschliesslichkeitsrechte erschöpft. Dasselbe gilt, wenn das Erzeugnis von einem Dritten (bspw. einem Lizenznehmer) mit Zustimmung der Rechtsinhaberin in Verkehr gebracht worden ist. Die Folge der Erschöpfung besteht (zumindest) darin, dass die Rechtsinhaberin auf die weitere Verbreitung des in Verkehr gebrachten Erzeugnisses keinen Einfluss mehr hat. 31

Eine zentrale Frage der Erschöpfung ist jene nach ihrer *territorialen Reichweite.* Es gibt drei mögliche Regimes: Bei der *nationalen Erschöpfung* erschöpfen die Ausschliesslichkeitsrechte aus einem für das Inland erteilten Schutzrecht an einem Erzeugnis nur, wenn es im Inland erstmals in Verkehr gebracht worden ist. Ein Inverkehrbringen im Ausland bewirkt keine Erschöpfung des inländischen Schutzrechts. 32

Die *regionale Erschöpfung* ist eine Sonderform der nationalen Erschöpfung. Hier erschöpfen die Ausschliesslichkeitsrechte aus einem inländischen Schutzrecht an einem Erzeugnis, wenn es in den Staaten einer bestimmten Region, bspw. in einem gemeinsamen Wirtschaftsraum (z.B. EWR oder EU), erstmals in Verkehr gebracht wurde. Innerhalb dieser Region kann die Rechtsinhaberin die weitere Verbreitung nicht verhindern, ihr Ausschliesslichkeitsrecht greift aber gegenüber einer Einfuhr aus einem Drittstaat. Regionale (mithin: unionsweite) Erschöpfung gilt in der EU und im Patentrecht grundsätzlich auch in der Schweiz.[61] 33

Bei der *internationalen Erschöpfung* ist es irrelevant, ob ein Erzeugnis im In- oder Ausland erstmals in Verkehr gebracht worden ist. Denn die Ausschliesslichkeitsrechte aus dem inländischen Schutzrecht erschöpfen unabhängig vom Ort des erstmaligen Inverkehrbringens. 34

Die Erschöpfung spielt eine zentrale Rolle bei sog. *Parallelimporten.* Als solche bezeichnet man die Einfuhr von immaterialgüterrechtlich geschützten Waren ohne Zustimmung der inländischen Rechtsinhaberin aus einem Drittland, in welchem die Waren von der Rechtsinhaberin oder mit ihrer Zustimmung in Verkehr gebracht worden sind. Ob die Rechtsinhaberinnen mit ihren Immaterialgüterrechten Parallelimporte verhindern können, hängt davon ab, ob die Erschöpfung national, regional oder international wirkt. Parallelimporte treten in der Regel auf, wenn das 35

---

61 Siehe dazu hinten, Rn. 458.

Preisniveau der fraglichen, ein immaterielles Gut verkörpernden Waren im Drittland gegenüber dem Importland (deutlich) tiefer ist. Parallelimporte führen im Inland zu Preiskonkurrenz, weil die parallel importierte Originalware regelmässig billiger verkauft wird als die über den offiziellen Vertriebskanal angebotene (identische) Originalware. Soweit die Rechtsinhaberin Parallelimporte verhindern kann, vermag sie den inländischen Markt gegenüber ausländischen Märkten abzuschotten und entsprechende Preisdifferenzierungen durchzusetzen.

36 Unter der Erschöpfung werden regelmässig zwei verschiedene Tatbestände behandelt, die in konzeptioneller Hinsicht nicht vermischt werden sollten. Die Erschöpfung im Sinn der *«first sales doctrine»* beschränkt das Verbreitungsrecht einer Rechtsinhaberin: Der rechtmässige Erwerber eines geschützten Erzeugnisses, das von einer Rechtsinhaberin oder mit deren Zustimmung in Verkehr gebracht worden ist, darf dieses also weiterverbreiten.[62] Bei dieser (klassischen) Form der Erschöpfung geht es in erster Linie um eine sinnvolle Lösung der Kollision von Immaterialgüter- und Sachenrecht. Von dieser Konstellation zu unterscheiden ist die Erschöpfung im Sinn der *«implied license doctrine»,* die sich auf die erlaubte Nutzung (v.a. bei Verfahrenserfindungen) und auf den zulässigen Gebrauch (v.a. bei Computerprogrammen) eines Erzeugnisses bezieht, das ein geschütztes immaterielles Gut enthält, sog. bestimmungsgemässer Gebrauch. In Anwendung dieser Doktrin ist etwa die Frage zu beantworten, ob der Erwerber eines Computerprogramms dieses gebrauchen und dabei die urheberrechtlich relevanten Vervielfältigungshandlungen vornehmen darf.[63]

(3) Zwingender Charakter

37 Ob Schranken zwingend sind, kann nicht für alle Immaterialgüterrechte einheitlich beantwortet werden. Die Schranken des *Patentrechts* sind nach ausdrücklicher gesetzlicher Regelung zwingender Natur. Vertragliche Abreden, welche die durch die Schranken freigestellten Nutzungen einschränken oder aufheben, sind damit nichtig (Art. 9 Abs. 2 PatG und Art. 35*a* Abs. 4 PatG). Im *Urheberrecht* ist die Frage umstritten. Nach dem Bundesgericht und einem Teil der Lehre sind die Schranken zwingend und private Vereinbarungen über die Nutzung nichtig, wenn

---

62 Für das Patentrecht Calame, SIWR IV, 470 f.; für das Urheberrecht: Hilty, Urheberrecht, Rn. 14, Rn. 160 f.; SHK-Pfortmüller, URG 12 N 8; für das Designrecht SHK-Stutz/Beutler/Hottinger, DesG 9 N 87; für das Markenrecht SHK-Thouvenin/Dorigo, MSchG 13 N 92, N 104.

63 Hilty, Urheberrecht, Rn. 339 f.

sie den Anwendungsbereich einer Schranke betreffen.[64] Nach einem anderen Teil der Lehre können Schranken durch individuelle Vereinbarung grundsätzlich wegbedungen werden.[65] Andere Autoren vertreten einen differenzierten Ansatz, indem sie nach dem Zweck der einzelnen Schranke bestimmen, ob diese zwingend ist.[66] Im MSchG und DesG finden sich keine Hinweise zur Frage der zwingenden Natur der Schranken und auch die Lehre äussert sich kaum dazu. Richtig erscheint vor diesem Hintergrund, im Urheber-, Design- und Markenrecht dem differenzierten Ansatz zu folgen und jeweils mit Blick auf den Zweck einer Schranke zu bestimmen, ob sie zwingend ist. Einigkeit besteht immerhin darin, dass die *Erschöpfung* zwingendes Recht ist, ihr Eintritt also vertraglich weder eingeschränkt noch wegbedungen werden kann.[67] Die einzige Möglichkeit der Rechtsinhaberin, den Eintritt der Erschöpfung zu verhindern, ist die Vermeidung der Veräusserung des geschützten Erzeugnisses, bspw. indem sie dieses bloss vermietet statt verkauft.

c. Schutzdauer

Der Schutz durch Patente, Urheber- und Designrechte ist zeitlich begrenzt. Das gilt nicht für das Markenrecht, das beliebig oft verlängert werden und damit ewig dauern kann.[68] Die Schutzdauer ist im Patent-, Urheber- und Designrecht unterschiedlich ausgestaltet: Urheberrechte bestehen grundsätzlich bis 70 Jahre nach dem Tod des Urhebers,[69] der Patentschutz dauert grundsätzlich 20 Jahre seit der Anmeldung[70] und der Designschutz höchstens 25 Jahre seit der Hinterlegung.[71] 38

64 BGE 127 III 26 E. 4. – «ProLitteris», wobei unklar ist, ob die Aussage allgemeingültig sein soll; ebenso: Barrelet/Egloff, in: Barrelet/Egloff, URG 19 N 2a; Egloff Willi, Bezahlter Download zum Eigengebrauch? Zur Tragweite des neuen Art. 3bis URG, medialex 2011, 77.

65 Hilty, Urheberrecht, Rn. 216.

66 OFK-Rehbinder/Haas/Uhlig, URG 19 N 8; Cherpillod, SIWR II/1, Rn. 764.

67 Siehe dazu hinten: für das Urheberrecht, Rn. 745; für das Designrecht, Rn. 1023; für das Markenrecht, Rn. 1270.

68 Siehe dazu hinten, Rn. 1285.

69 Siehe dazu hinten, Rn. 776.

70 Siehe dazu hinten, Rn. 483.

71 Siehe dazu hinten, Rn. 1026.

3. Verhältnis der Immaterialgüterrechte

3.1 Vorbemerkungen

39 Die Immaterialgüterrechte bilden ein komplexes System, das es erlaubt, Rechte an verschiedenen immateriellen Gütern zu erwerben und Dritten die Nutzung dieser Güter zu verbieten. Mit diesem System wird allerdings kein umfassender Schutz aller immaterieller Güter angestrebt. Durch Immaterialgüterrechte werden vielmehr nur diejenigen Güter geschützt, für welche die Gesetzgeber vom Bestehen eines *Schutz- und Regelungsbedarfs* ausgehen.[72] Dieser Entscheid beruht idealerweise auf einer fundierten Analyse der gesamtwirtschaftlichen Vor- und Nachteile eines Immaterialgüterrechts. Das gilt nicht nur für die Einführung von neuen, sondern auch für die Revision der bestehenden Immaterialgüterrechte. In der Realität sind diese Entscheide allerdings immer das Resultat politischer Prozesse, die nicht selten andere Ergebnisse hervorbringen als eine fundierte Bedarfsanalyse.

40 Die politische Dimension des Immaterialgüterrechts hat zu immer neuen Inkohärenzen und Widersprüchen im System der Immaterialgüterrechte geführt. Dieses beruht an sich auf dem Grundgedanken, jedem Immaterialgüterrecht einen spezifischen Anwendungsbereich zuzuweisen. Die Entwicklung des Immaterialgüterrechts durch Gesetzgeber und Gerichte (sowie Erteilungsbehörden) hat allerdings dazu geführt, dass sich die *Anwendungsbereiche der Immaterialgüterrechte* nicht nur *ergänzen,* sondern auch in vielfältiger Weise *überschneiden.* Damit stellt sich die Frage nach der Abgrenzung und der Kumulation von Immaterialgüterrechten.

3.2 Abgrenzung

41 Die Anwendungsbereiche der Immaterialgüterrechte werden in erster Linie durch die Definition der *Schutzgegenstände* voneinander abgegrenzt und teilweise durch Schutzausschlussgründe konkretisiert. Diese Regelungen vermögen allerdings nur eine grobe Orientierung zu geben. Tatsächlich bestehen vielfältige Überschneidungen, die es ermöglichen, ein und denselben Gegenstand durch mehrere Immaterialgüterrechte zu schützen.

42 Auf *Ebene des Schutzgegenstandes* werden die Anwendungsbereiche des Patent-, Urheber-, Design- und Markenrechts auf den ersten Blick klar voneinander getrennt, zumal sich Erfindungen, Werke, Designs und Marken nach dem allgemeinen Verständnis dieser Begriffe grundlegend voneinander unterscheiden. Die Abgrenzung wird allerdings stark relativiert, weil der Begriff des Werks im Urhe-

---

72 Siehe dazu hinten, Rn. 100 ff.

berrecht sehr weit gefasst wird[73] und grundsätzlich alle zur Unterscheidung von Waren und Dienstleistungen geeigneten Zeichen als Marken geschützt werden können.[74] Dies hat zur Folge, dass bspw. die Form eines Produkts (z.B. ein Stuhl) als Werk der angewandten Kunst durch das Urheberrecht, als Gestaltung eines Erzeugnisses durch das Designrecht und als Formmarke durch das Markenrecht geschützt werden kann. Die drei Schutzrechte erfassen allerdings teilweise unterschiedliche Aspekte. Während das Urheber- und Designrecht die Gestaltung des Produkts als solche schützen, schützt das Markenrecht die Funktion der Gestaltung als Informationsträger und vermittelt deshalb nur Schutz gegen den kennzeichenmässigen Gebrauch[75] der Form.

Die Abgrenzung der Anwendungsbereiche des Patent-, Urheber- und Designrechts wird auf *Ebene der Schutzausschlussgründe* konkretisiert. Diese Konkretisierung erfolgt allerdings nur partiell und allein im Patent- und Designrecht. Das Urheberrecht kennt keine Schutzausschlussgründe, was in Verbindung mit dem sehr weiten Begriff der «Literatur und Kunst» zu einem äusserst weiten Anwendungsbereich führt.[76] Das Markenrecht sieht zwar absolute und relative Schutzausschlussgründe vor;[77] diese dienen aber nicht der Abgrenzung des Anwendungsbereichs des Markenrechts gegenüber den anderen Immaterialgüterrechten, sondern dem Schutz der Interessen Dritter.[78] Das gilt auch für den Ausschluss von technisch notwendigen Formen von Waren und Verpackungen (Art. 2 lit. b MSchG), der dem Schutz der Interessen potenzieller Markeninhaberinnen an der Nutzung von Formen dient, zu denen keine technisch gleichwertigen Alternativen bestehen.[79] Der Anwendungsbereich des Patentrechts wird durch drei Schutzausschlussgründe konkretisiert: Der Ausschluss von ästhetischen Formschöpfungen (Art. 52 Abs. 2 lit. b EPÜ)[80] grenzt das Patentrecht gegenüber dem Urheber- und Designrecht ab, der Ausschluss der Wiedergabe von Informationen (Art. 52 Abs. 2 lit. d EPÜ)[81] und der Ausschluss des Schutzes von Computerprogrammen als solchen (Art. 52 Abs. 2 lit. c EPÜ)[82] gegenüber dem Urheberrecht. Das Designrecht spie- 43

---

73 Siehe dazu hinten, Rn. 526.

74 Siehe dazu hinten, Rn. 1033.

75 Siehe dazu hinten, Rn. 1230 ff.

76 Siehe dazu hinten, Rn. 526 ff.

77 Siehe dazu hinten, Rn. 1073 ff. und Rn. 1116 ff.

78 Siehe dazu hinten, Rn. 1071.

79 Siehe dazu hinten, Rn. 1100 ff.

80 Siehe dazu hinten, Rn. 229 f.

81 Siehe dazu hinten, Rn. 232 f.

82 Siehe dazu hinten, Rn. 234 ff.

gelt den Schutzausschluss des Patentrechts, indem es technisch bedingte Formen vom Schutz ausschliesst (Art. 4 lit. c DesG).[83]

3.3 Kumulation

44 Immaterialgüterrechte können in vielfacher Weise kumuliert werden. Von dieser Möglichkeit wird in der Praxis rege Gebrauch gemacht, um immaterielle Güter möglichst umfassend gegen Nutzungen durch Dritte zu schützen. Die Möglichkeiten zur Entwicklung von *Schutzrechtsstrategien* sind nahezu unbegrenzt. Im Wesentlichen lassen sich zwei Ansätze unterscheiden, die miteinander kombiniert werden können:

45 Zum einen können Produkte durch *verschiedene Immaterialgüterrechte* geschützt werden. Diese Rechte erfassen teils dieselben, teils unterschiedliche Aspekte eines Produkts. So kann der Hersteller eines Autos technische Innovationen (bspw. ein Bremssystem) durch Patente, die im Auto enthaltene Software (bspw. in einem Navigationssystem) durch Patente und Urheberrechte, die Gestaltung des Autos durch Urheber- und Designrechte sowie als Formmarke und die Automarke als Wort-, Bild- und Wort-Bild-Marke schützen. Die Kumulation von verschiedenen Immaterialgüterrechten erlaubt nicht nur, verschiedene Aspekte eines Produkts zu schützen, sondern ermöglicht bisweilen auch eine *Perpetuierung des Schutzes* und eine *Ausdehnung des Schutzbereichs.* Namentlich kann die Form eines Produkts (bspw. eines Sportwagens) als Design geschützt und dank diesem Schutz während längerer Zeit exklusiv gebraucht werden, sodass die Abnehmer die Form des Produkts mit der Zeit nicht nur als ansprechende Gestaltung, sondern auch als Hinweis auf die Herkunft des Produkts aus einem bestimmten Unternehmen und damit als Marke verstehen.[84] Gelingt dies, kann die Form des Produkts als Formmarke eingetragen und durch regelmässige Verlängerung der Eintragung zeitlich unbeschränkt geschützt werden.[85] Das ist für Rechtsinhaberinnen auch deshalb attraktiv, weil der Schutzbereich des Markenrechts wegen des Abstellens auf das Erinnerungsbild,[86] die Kennzeichnungskraft[87] und die Verwechslungsgefahr[88] in der Regel grösser ist als derjenige eines Designrechts.[89]

---

83 Siehe dazu hinten, Rn. 905 ff.

84 Siehe dazu hinten, Rn. 1064.

85 Siehe dazu hinten, Rn. 1285.

86 Siehe dazu hinten, Rn. 1129.

87 Siehe dazu hinten, Rn. 1130 ff.

88 Siehe dazu hinten, Rn. 1122 ff.

89 Siehe dazu hinten, Rn. 1004 ff.

Zum andern können Produkte nicht nur durch ein Schutzrecht, sondern durch ganze *Schutzrechtsfamilien,* also durch mehrere Patente, Designs oder Marken geschützt werden. Dazu werden verschiedene Varianten oder Teilaspekte einer Erfindung, eines Designs oder einer Marke zum Schutz angemeldet. Eine solche Kumulation ist allerdings nur bei Registerrechten möglich, weil nur hier die Möglichkeit besteht, den Schutzgegenstand in der Anmeldung zu definieren und mehrere Varianten zum Schutz anzumelden. Die Anmeldung einer Vielzahl von Designs ermöglicht der Rechtsinhaberin bspw., unterschiedlich abstrakt gehaltene Ausprägungen einer Gestaltung oder verschiedene Varianten zu schützen. Erweist sich ein abstrakt gehaltenes Designrecht als nichtig, kann sie sich auf andere, konkreter ausgestaltete und gegebenenfalls rechtsbeständige Designrechte berufen, um gegen Verletzer vorzugehen. Die Anmeldung mehrerer Designrechte ermöglicht Rechtsinhaberinnen zudem, Dritten jeweils das Designrecht entgegenzuhalten, das dem Verletzungsobjekt am nächsten kommt. Diese Möglichkeiten bestehen auch im Markenrecht. Ein ähnliches Vorgehen kann sich namentlich bei Formmarken als sinnvoll erweisen, die in verschieden abstrakter Ausführung, mit und ohne Farbanspruch sowie mit und ohne Wort- oder Wort-Bild-Elemente angemeldet werden können. Möglich ist auch, verschiedene Varianten von Bild- oder Wort-Bild-Marken sowie ganze Serien von Wortmarken[90] zum Schutz anzumelden. Durch diese Kumulation von Schutzrechten lässt sich in der Summe ein Schutz erreichen, der weit über denjenigen eines einzelnen Schutzrechts hinausgeht. Schutzrechtsfamilien ermöglichen Rechtsinhaberinnen unter Umständen, Dritte von der Nutzung ganzer Bereiche von Technologien, Designs oder Marken auszuschliessen. 46

[90] Zu sog. Serienmarken siehe hinten, Rn. 1139.

B. Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht

1. Vorbemerkungen

47 Wettbewerb kann in einer marktwirtschaftlichen Wirtschaftsordnung nur entstehen, wenn die institutionellen Rahmenbedingungen gegeben sind. Diese werden auf Ebene der Bundesverfassung mit der Wirtschaftsfreiheit (Art. 27 BV) und der Eigentumsgarantie (Art. 26 BV) geschaffen. Wettbewerb muss aber nicht nur gegen Beschränkungen durch den Staat, sondern auch gegenüber Eingriffen durch Private abgesichert werden. Die Regelung der Wirtschaftsordnung in der Bundesverfassung (Art. 94 ff. BV) sieht deshalb vor, dass der Bund Vorschriften gegen volkswirtschaftlich oder sozial schädliche Auswirkungen von Kartellen und anderen Wettbewerbsbeschränkungen erlässt (Art. 96 Abs. 1 BV) und Massnahmen gegen den unlauteren Wettbewerb trifft (Art. 96 Abs. 2 lit. b BV).

48 Das Kartellgesetz (KG), das Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) und die Immaterialgüterrechte bilden (zusammen mit weiteren Erlassen wie dem PüG und dem BGBM) das *Wettbewerbsrecht im weiteren Sinn*. Dessen Aufgabe besteht darin, das Funktionieren der in der Verfassung vorgesehenen Wirtschaftsordnung zu gewährleisten. Das *Wettbewerbsrecht im engeren Sinn* (UWG) bezweckt die Gewährleistung des Wettbewerbs in seiner Gesamtheit (Art. 1 UWG),[91] während das Kartellgesetz Beschränkungen der Wettbewerbsfreiheit erfasst (Art. 1 KG).[92] Das Patent-, Urheber- und Designrecht vermitteln den Rechtsinhaberinnen die Möglichkeit, Dritte von der Nutzung der geschützten immateriellen Güter auszuschliessen. Damit setzen sie Anreize, dass Private in die Produktion von Erfindungen, Werken und Design investieren.[93] Zudem erhöht die Gewährung von Ausschliesslichkeitsrechten die Transaktionsfähigkeit dieser immateriellen Güter.[94] Das Markenrecht leistet einen wichtigen Beitrag zur Reduktion der Such- und Informationskosten der Abnehmer und zum Schutz des Goodwills von Anbietern und trägt damit ebenfalls zum Funktionieren des Wettbewerbs bei.[95]

49 Als Bestandteile des Wettbewerbsrechts im weiteren Sinn weisen das Kartellrecht, das Wettbewerbsrecht (UWG) und das Immaterialgüterrecht zahlreiche Bezüge auf. Das Kartellrecht und das Immaterialgüterrecht stehen auf den ersten Blick in

---

91 Siehe dazu hinten, Rn. 70 ff.

92 Siehe dazu hinten, Rn. 50 ff.

93 Siehe dazu hinten, Rn. 108 ff.

94 Siehe dazu hinten, Rn. 118.

95 Siehe dazu hinten, Rn. 133 ff.

einem gewissen Spannungsverhältnis, weil das KG die Freiheit aller Wettbewerbsteilnehmer schützt, während das Patent-, Urheber- und Designrecht bestimmten Wettbewerbsteilnehmern ermöglichen, andere von der Nutzung öffentlicher Güter auszuschliessen.[96] Das UWG und die Immaterialgüterrechte stehen zwar nicht in einem Spannungsverhältnis, sind aber auf viele Fallkonstellationen parallel anwendbar. Das gilt ganz besonders für das Markenrecht, dessen Anwendungsbereich fast vollumfänglich vom UWG umfasst wird. Unter verschiedenen Vorzeichen stellt sich damit für das Kartellrecht und das UWG die Frage nach dem Verhältnis zu den Immaterialgüterrechten.

2. Kartellrecht

2.1 Grundzüge des KG

Das Bundesgesetz über Kartelle und andere Wettbewerbsbeschränkungen (KG) bezweckt, volkswirtschaftlich oder sozial schädliche Auswirkungen von Kartellen und anderen Wettbewerbsbeschränkungen zu verhindern und damit den Wettbewerb im Interesse einer freiheitlichen marktwirtschaftlichen Ordnung zu fördern (Art. 1 KG). Zu diesem Zweck enthält das KG ein Verbot unzulässiger Wettbewerbsabreden (Art. 5 f. KG), ein Verbot unzulässiger Verhaltensweisen marktbeherrschender und relativ marktmächtiger Unternehmen (Art. 7 f. KG) und Bestimmungen über Unternehmenszusammenschlüsse (Art. 9 ff. KG). 50

Der *persönliche Geltungsbereich* des KG umfasst Unternehmen des privaten und des öffentlichen Rechts (Art. 2 Abs. 1 KG). Als Unternehmen gelten alle Anbieter und Nachfrager von Gütern und Dienstleistungen im Wirtschaftsverkehr, unabhängig von ihrer Rechts- und Organisationsform (Art. 2 Abs. 1bis KG). Damit können auch Privatpersonen vom KG erfasst werden, wenn sie als Nachfrager oder Anbieter von Gütern oder Dienstleistungen im Wirtschaftsverkehr auftreten.[97] Ein Unternehmen muss rechtlich und wirtschaftlich selbstständig sein. Bei Unternehmen, die zu einem Konzern gehören, fehlt die wirtschaftliche Selbstständigkeit, wenn eine Muttergesellschaft die rechtlich bestehende Möglichkeit zur Kontrolle auch tatsächlich nutzt.[98] In diesem Fall ist der Konzern als wirtschaftliche Einheit zu betrachten und gilt als ein Unternehmen.[99] Der *sachliche Geltungsbereich* des 51

---

96 Siehe dazu vorne, Rn. 6 ff.

97 Weber/Volz, Rz. 1.34; BSK-Amstutz/Gohari, KG 2 N 140.

98 BVGer B-3332/2012 vom 13.11.2015 E. 2.1.2 – «BMW»; Picht, SIWR V/2, Rn. 37; DK-Heizmann/Meyer, KG 2 N 32.

99 Picht, SIWR V/2, Rn. 33, m.w.H.; DK-Heizmann/Meyer, KG 2 N 33.

KG umfasst unzulässige Wettbewerbsabreden von Unternehmen (Art. 5 f. KG), unzulässige Verhaltensweisen marktbeherrschender und relativ marktmächtiger Unternehmen (Art. 7 f. KG) und Unternehmenszusammenschlüsse (Art. 9 ff. KG). Der *örtliche Geltungsbereich* bestimmt sich nach dem Auswirkungsprinzip. Das KG ist auf alle Sachverhalte anwendbar, die sich in der Schweiz auswirken, auch wenn sie im Ausland veranlasst werden (Art. 2 Abs. 2 KG). Umgekehrt werden Handlungen, die in der Schweiz vorgenommen werden, sich aber nur im Ausland auswirken, nicht vom KG erfasst.[100]

52 Wettbewerb findet auf einem bestimmten Markt statt. Ob eine Handlung den Wettbewerb beeinträchtigt, ist deshalb stets für diesen bestimmten Markt zu beurteilen. Dieser *relevante Markt* ist in sachlicher, örtlicher und zeitlicher Hinsicht zu bestimmen. Das KG enthält keine Definition des relevanten Marktes, wohl aber die Verordnung über die Kontrolle von Unternehmenszusammenschlüssen (VKU). Diese Definition kann auf die Marktabgrenzung für die Beurteilung von Wettbewerbsbeeinträchtigungen i.S.v. Art. 5 und Art. 7 KG analog angewendet werden.[101] Nach dieser Definition umfasst der *sachlich relevante Markt* alle Waren und Dienstleistungen, die von der Marktgegenseite hinsichtlich ihrer Eigenschaften und ihres vorgesehenen Verwendungszwecks als substituierbar angesehen werden (Art. 11 Abs. 3 lit. a VKU).[102] Beispiele für sachlich relevante Märkte sind der Fahrzeugmarkt, der Getränkemarkt oder der Detailhandel.[103] Der *räumlich relevante Markt* umfasst das Gebiet, in welchem die Marktgegenseite die den sachlich relevanten Markt umfassenden Waren oder Leistungen nachfragt oder anbietet (Art. 11 Abs. 3 lit. a VKU). Er kann, je nach Waren und Dienstleistungen, lokal (bspw. für Güter des täglichen Gebrauchs), regional (bspw. für Fahrschulen), national (bspw. für rezeptpflichtige Arzneimittel) oder international (bspw. für unverarbeitete Kaffeebohnen) sein. Ausnahmsweise muss die Substituierbarkeit auch in *zeitlicher Hinsicht* gegeben sein.[104] Diese Frage stellt sich allerdings nur bei Märk-

---

100 Marbach/Ducrey/Wild, Rn. 1407; siehe auch BSK-Amstutz/Gohari, KG 2 N 149.

101 Waser/Travaglini/Weinmann, in: Weinmann/Münch/Herren, § 6 Rz. 8.3; OFK-Borer, KG 2 N 22.

102 Zur Komplexität der Abgrenzung des sachlich relevanten Marktes in dynamischen, durch Innovation geprägten Märkten siehe Waser/Travaglini/Weinmann, in: Weinmann/Münch/Herren, § 6 Rz. 8.4.

103 Für weitere Bsp.: Weber/Volz, Rz. 2.32, m.w.H.; DK-Stäuble/Schraner, KG 4 II N 48.

104 Zäch/Heizmann, Rn. 690 ff.

ten, die nur für eine begrenzte Zeit bestehen, bspw. bei saisonalen Gütern wie bestimmten Früchten, bei Messen und bei Submissionen.[105]

Als *Wettbewerbsabreden* gelten erzwingbare und nicht erzwingbare Vereinbarungen sowie aufeinander abgestimmte Verhaltensweisen von Unternehmen gleicher oder verschiedener Marktstufen, die eine Wettbewerbsbeschränkung bezwecken oder bewirken (Art. 4 Abs. 1 KG). Wettbewerbsabreden, die den *Wettbewerb* auf einem Markt für bestimmte Waren oder Dienstleistungen *erheblich beeinträchtigen* und sich nicht durch Gründe der wirtschaftlichen Effizienz rechtfertigen lassen, sind unzulässig (Art. 5 Abs. 1 KG). Gerechtfertigt sind Wettbewerbsabreden, wenn sie notwendig sind, um die Herstellungs- und Vertriebskosten zu senken, Produktionsverfahren zu verbessern, die Forschung oder die Verbreitung von technischem oder beruflichem Wissen zu fördern oder Ressourcen rationeller zu nutzen. Eine Rechtfertigung ist aber nur möglich, wenn die Wettbewerbsabreden den beteiligten Unternehmen in keinem Fall die Möglichkeit eröffnen, den wirksamen Wettbewerb zu beseitigen (Art. 5 Abs. 2 KG). In Verordnungen des Bundesrats und in allgemeinen Bekanntmachungen der WEKO können die Voraussetzungen umschrieben werden, unter denen einzelne Arten von Wettbewerbsabreden aus Gründen der wirtschaftlichen Effizienz in der Regel als gerechtfertigt gelten (Art. 6 Abs. 1 KG). Der Bundesrat hat von dieser Möglichkeit bis heute keinen Gebrauch gemacht, die WEKO hat aber eine Reihe von Bekanntmachungen erlassen. 53

Unzulässig sind Wettbewerbsabreden, die zur *Beseitigung von wirksamem Wettbewerb* führen (Art. 5 Abs. 1 KG). Eine solche Beseitigung wird bei Preis-, Mengen- und Gebietsabreden zwischen Unternehmen derselben Marktstufe (Art. 5 Abs. 3 KG) und bei Abreden zwischen Unternehmen verschiedener Marktstufen über Mindest- oder Festpreise sowie bei Gebietsabreden in Vertriebsverträgen vermutet, sofern in diesen Verträgen Verkäufe durch gebietsfremde Vertriebspartner ausgeschlossen werden (Art. 5 Abs. 4 KG). Diese gesetzliche Vermutung lässt sich widerlegen, wenn aufgezeigt werden kann, dass trotz der Abrede auf dem relevanten Markt noch genügend Wettbewerb besteht.[106] Kann die Vermutung widerlegt werden, liegt in der Regel noch immer eine erhebliche Beeinträchtigung des Wettbewerbs vor.[107] Diese ist grundsätzlich unzulässig, kann aber aus Gründen der wirtschaftlichen Effizienz gerechtfertigt sein. 54

---

105 BSK-Reinert/Wälchli, KG 4 II N 257, verstehen den zeitlichen Gesichtspunkt als Merkmal des sachlich relevanten Marktes, weil dieses Kriterium ebenfalls die sachliche Beschaffenheit der Ware betreffe.

106 Zäch/Heizmann, Rn. 588 ff., m.w.H.; Stoffel, SIWR V/2, Rn. 275 ff.; BSK-Krauskopf/Schaller, KG 5 N 574.

107 Ausführlich dazu DK-Zirlick/Bangerter, KG 5 N 193 ff.; siehe auch BSK-Krauskopf/Schaller, KG 5 N 177.

55 Als *marktbeherrschende Unternehmen* gelten einzelne oder mehrere Unternehmen, die auf einem Markt als Anbieter oder Nachfrager in der Lage sind, sich von anderen Marktteilnehmern (Mitbewerbern, Anbietern oder Nachfragern) in wesentlichem Umfang unabhängig zu verhalten (Art. 4 Abs. 2 KG). Als Faustregel gilt ein Marktanteil von 50 % als kritische Schwelle.[108] Bei einem höheren Marktanteil nimmt die Wahrscheinlichkeit einer marktbeherrschenden Stellung zu, bei tieferen Marktanteilen ist eine solche Stellung nur bei besonderen Umständen anzunehmen.[109] Den marktbeherrschenden Unternehmen sind *relativ marktmächtige Unternehmen* gleichgestellt. Als relativ marktmächtig gilt ein Unternehmen, von dem andere Unternehmen beim Angebot oder bei der Nachfrage einer Ware oder Leistung in einer Weise abhängig sind, dass keine ausreichenden oder zumutbaren Möglichkeiten bestehen, auf andere Unternehmen auszuweichen (Art. 4 Abs. 2bis KG).

56 Die Marktbeherrschung und die relative Marktmacht von Unternehmen sind nicht als solche problematisch, unzulässig sind aber bestimmte Verhaltensweisen solcher Unternehmen. Marktbeherrschende und relativ marktmächtige Unternehmen verhalten sich unzulässig, wenn sie durch den Missbrauch ihrer Stellung auf dem Markt *andere Unternehmen in der Aufnahme oder Ausübung des Wettbewerbs behindern* oder die *Marktgegenseite benachteiligen* (Art. 7 Abs. 1 KG). Diese Verhaltensweisen sind allerdings zulässig, wenn *sachliche Gründe* vorliegen. Das ist der Fall, wenn sich das Unternehmen bei seinen Handlungen von betriebswirtschaftlichen Gründen leiten lässt (sog. *legitimate business reasons*),[110] etwa dann, wenn ein marktbeherrschendes Unternehmen die Preise senkt, um die verkaufte Menge zu erhöhen, und nicht, um einen Wettbewerber vom Markt zu verdrängen. Das KG zählt eine Reihe von Verhaltensweisen auf, die als unzulässig gelten, wenn sie ohne sachliche Gründe dazu führen, dass andere Unternehmen im Wettbewerb behindert werden oder die Marktgegenseite benachteiligt wird (Art. 7 Abs. 2 KG). Mit Blick auf das Immaterialgüterrecht relevant sind namentlich die Verweigerung von Geschäftsbeziehungen (Art. 7 Abs. 2 lit. a KG), die Diskriminierung von Handelspartnern (Art. 7 Abs. 2 lit. b KG), die Einschränkung der Erzeugung, des Absatzes oder der technischen Entwicklung (Art. 7 Abs. 2 lit. e KG) und das Verbot von Koppelungsgeschäften (Art. 7 Abs. 2 lit. f KG).

---

108 DK-Stäuble/Schraner, KG 4 II N 226; OFK-Borer, KG 4 N 19.

109 Siehe dazu BGE 139 I 72 E. 9.3.3.2 – «Publigroupe».

110 Weber/Volz, Rz. 2.536 f.; BSK-Amstutz/Carron, KG 7 N 15; siehe auch Zäch/Heizmann, Rn. 793 f.

2.2 Verhältnis zum Immaterialgüterrecht

Das KG grenzt seinen Anwendungsbereich gegenüber den Immaterialgüterrechten ab. Nicht unter das Gesetz fallen nach Art. 3 Abs. 2 Satz 1 KG «Wettbewerbswirkungen, die sich *ausschliesslich aus der Gesetzgebung über das geistige Eigentum* ergeben». Anderes gilt nach Art. 3 Abs. 2 Satz 2 KG für Einfuhrbeschränkungen, die sich auf Rechte des geistigen Eigentums stützen. 57

Die Regelung von Art. 3 Abs. 2 KG beruht auf der Annahme, dass zwischen dem Kartellrecht und den Immaterialgüterrechten ein *Zielkonflikt* besteht, weil die Immaterialgüterrechte den Wettbewerb beschränken, während das KG Beschränkungen des Wettbewerbs verhindern will. Vor diesem Hintergrund wurden in den USA, in Europa und in der Schweiz verschiedene Theorien entwickelt, die das (Spannungs-)Verhältnis von Immaterialgüter- und Kartellrecht klären sollten.[111] Diese Theorien haben ihre Bedeutung allerdings weitgehend eingebüsst, weil sich in jüngerer Zeit die Erkenntnis durchgesetzt hat, dass gar kein Zielkonflikt vorliegt.[112] Vielmehr sollen das Immaterialgüter- und das Kartellrecht als Teil des Wettbewerbsrechts durch ihr Zusammenwirken das Funktionieren des Wettbewerbs gewährleisten. In Lehre und Rechtsprechung besteht heute weitgehend Einigkeit, dass das Verhältnis von Immaterialgüter- und Kartellrecht komplementär, kongruent oder gar symbiotisch ist und eine *Zielparallelität* besteht.[113] 58

Die Annahme eines Zielkonflikts beruht auf einem unzutreffenden Verständnis der Auswirkungen von Immaterialgüterrechten auf den Wettbewerb. Zwar trifft es zu, dass Immaterialgüterrechte der Rechtsinhaberin die Möglichkeit vermitteln, Dritte von der Nutzung des geschützten immateriellen Gutes auszuschliessen.[114] Mit Blick auf diese Wirkung werden Immaterialgüterrechte bisweilen als «rechtliches Monopol» bezeichnet.[115] Die immaterialgüterrechtlichen Ausschliesslichkeitsrechte vermitteln der Rechtsinhaberin aber kein ökonomisches Monopol, also *keine Alleinstellung auf einem bestimmten Markt.* Denn sie ermöglichen es der Rechtsinhaberin nicht, Dritte daran zu hindern, substituierbare Güter anzubieten und ihr auf dem in Frage stehenden Markt zu konkurrenzieren. Um nur ein Beispiel zu nennen: Der urheberrechtliche Schutz eines Films gewährt der Rechtsinhaberin zwar das Recht, 59

---

111 Siehe dazu statt vieler BSK-Hilty, KG 3 Abs. 2 N 8 ff.

112 Heinemann, SIWR V/2, Rn. 99 f.; DK-Weber, KG 3 N 41; BSK-Hilty, KG 3 Abs. 2 N 15.

113 Heinemann, SIWR V/2, Rn. 101; Waser/Travaglini/Weinmann, in: Weinmann/Münch/Herren, § 6 Rz. 2.2; DK-Weber, KG 3 N 41; BSK-Hilty, KG 3 Abs. 2 N 15.

114 Siehe dazu vorne, Rn. 1 ff.

115 Siehe dazu: DK-Weber, KG 3 N 38; Dessemontet, SIWR I/1, 17.

Dritte an der Verwertung dieses Films und an der Produktion und Verwertung hinreichend ähnlicher Filme zu hindern.[116] Das Urheberrecht vermittelt ihr aber keine Möglichkeit, die Produktion und Verwertung anderer Filme zu verhindern, die aus Sicht des Publikums Substitutionsgüter sind. Entscheidend ist damit die Erkenntnis, dass der *sachlich relevante Markt* im Sinn des Kartellrechts *nicht mit dem Schutzbereich eines Immaterialgüterrechts identisch* ist.[117] Dieser Grundsatz gilt praktisch ohne Einschränkung für das Urheber- und Designrecht, weil Werke der Literatur und Kunst sowie Gestaltungen von Erzeugnissen nur in ausserordentlichen Konstellationen nicht substituierbar sind.[118] Dasselbe gilt für das Markenrecht, weil jedes als Marke geschützte Zeichen durch ein beliebiges anderes Zeichen ersetzt werden kann. Dass Marken ohne Weiteres substituiert werden können, wird auch in der kartellrechtlichen Lehre vertreten, die zu Recht auf eine objektivierte Beurteilung der Substituierbarkeit von Markenprodukten abstellt;[119] teilweise wird die Substituierbarkeit allerdings verneint, weil gewisse Abnehmer bestimmte Markenprodukte für nicht austauschbar halten.[120] Im Patentrecht kann es zwar vorkommen, dass eine Erfindung nicht substituiert werden kann. Diese Konstellation ist aber auch hier sehr selten, weil die meisten technischen Lehren durch andere technische Lehren substituiert werden können, die nicht in den Schutzbereich des Patentes fallen. Anderes gilt nur für den Schutz von gewissen Computerprogrammen (insb. Betriebssystemen), und damit für einen Teilbereich des Urheber- und Patentrechts,[121] bei denen es bisweilen keine Substitutionsprodukte gibt.

60 Da zwischen dem Kartellrecht und den Immaterialgüterrechten kein Zielkonflikt besteht, entfällt der innere Grund für die in Art. 3 Abs. 2 KG vorgesehene Regelung. Nüchtern betrachtet könnte (und sollte) die Bestimmung ersatzlos gestrichen werden.[122] Jedenfalls kann sie nach heute herrschender Lehre und Rechtsprechung

---

116 Siehe dazu hinten, Rn. 609 ff.

117 Möglich ist allerdings, dass ein relevanter Markt durch die Kumulation einer Vielzahl von Immaterialgüterrechten abgedeckt wird, sodass Dritte von der Rechtsinhaberin effektiv von einem bestimmten Markt ausgeschlossen werden können. Tatsächlich relevant ist diese Problematik allerdings nur im Patentrecht.

118 Zu denken ist bspw. an eine Ausstellung über das Leben von John Lennon, an der das einzig existierende Foto von John Lennon mit seinem Mörder gezeigt werden soll.

119 BSK-Reinert/Bloch, KG 4 II N 197; Thomi Roger/Wohlmann Herbert, Must-in-Stock-Produkte – Die Erweiterung des Begriffs der Marktbeherrschung, SZW 2012, 299–314, 303 f.; Dietrich Marcel/Saurer Markus, Ist eine Marke ein Markt? Marktabgrenzung bei selektiven Vertriebssystemen, sic! 2001, 593–612, 605.

120 Zäch/Heizmann, Rn. 662; DK-Stäuble/Schraner, KG 4 II N 140 f.

121 Siehe dazu hinten: für das Patentrecht, Rn. 234 ff.; für das Urheberrecht, Rn. 539 ff.

122 Ebenso: BSK-Hilty, KG 3 Abs. 2 N 22; Hilty/Früh, 189, m.w.H.

nicht als Geltungs- oder Anwendungsvorbehalt zugunsten des Immaterialgüterrechts verstanden werden.[123] Will man der verfehlten Bestimmung dennoch eine Bedeutung beimessen, lässt sie sich allenfalls als Hinweis darauf verstehen, dass bei der kartellrechtlichen Beurteilung eines Sachverhalts eine Koordination von immaterialgüter- und kartellrechtlichen Aspekten zu erfolgen hat.[124] Das ist allerdings eine Selbstverständlichkeit. Die Bestimmung von Art. 3 Abs. 2 KG hat damit keinen normativen, sondern höchstens programmatischen Charakter.[125]

Damit ist klar, dass alle potenziell unzulässigen Wettbewerbsabreden und alle potenziell unzulässigen Verhaltensweisen marktbeherrschender oder relativ marktmächtiger Unternehmen der kartellrechtlichen Prüfung zu unterstellen sind – ob sich die fragliche Wettbewerbswirkung nun aus der «Gesetzgebung über das geistige Eigentum» ergibt oder nicht.[126] Sicherzustellen ist einzig, dass die *immaterialgüterrechtsspezifischen Wettbewerbswirkungen* bei der kartellrechtlichen Prüfung angemessen berücksichtigt werden. 61

2.3 Relevante Konstellationen

Die kartellrechtlich relevanten Konstellationen, in denen Immaterialgüterrechte eine zentrale Rolle spielen, sind ebenso zahlreich wie vielfältig. Im Vordergrund stehen Regelungen in Lizenzverträgen und die Frage nach der Zulässigkeit von Parallelimporten. In der Folge können nur einige wenige Konstellationen beispielhaft erwähnt und ihre kartellrechtliche Beurteilung kurz skizziert werden. Für eine vertiefte Auseinandersetzung ist auf die Ausführungen zur Erschöpfung bei den einzelnen Immaterialgüterrechten[127] und auf die Spezialliteratur zu verweisen.[128] 62

---

123 Heinemann, SIWR V/2, Rn. 111; BSK-Hilty, KG 3 N 45; Waser/Travaglini/Weinmann, in: Weinmann/Münch/Herren, § 6 Rz. 2.2; siehe auch SHK-Carcagni Roesler et al., KG 3 N 16.

124 WEKO, RPW 1/2011, 113 – «DCC».

125 Zum Fehlen eines normativen Charakters WEKO, RPW 1/2011, 113 – «DCC»; SHK-Carcagni Roesler et al., KG 3 N 16. Dass ein normativer Gehalt fehlt, gilt für Art. 3 Abs. 2 Satz 1 KG ebenso wie für Satz 2. Entfällt Satz 1, dann enthält Satz 2 nur die selbstverständliche Aussage, dass das KG auf Einfuhrbeschränkungen anzuwenden ist.

126 Hilty/Früh, 188; BSK-Hilty, KG 3 Abs. 2 N 22.

127 Siehe dazu hinten: für das Patentrecht, Rn. 455 ff.; für das Urheberrecht, Rn. 745 ff.; für das Designrecht, Rn. 1023 ff.; für das Markenrecht, Rn. 1269 ff.

128 Namentlich BSK-Hilty, KG 3 II N 16 ff.; Waser/Travaglini/Weinmann, in: Weinmann/Münch/Herren, § 6 Rz. 4, Rz. 6; DK-Weber, KG 3 N 75 ff.; Hilty/Früh; Schraner Felix, Kartellrecht und Immaterialgüterrecht, Ihr Verhältnis und die einseitige Einführung regionaler Erschöpfung im Patentrecht, Zürich/Basel/Genf 2010; Zäch Roger, Parallelimporte patentrechtlich geschützter Güter nach Massgabe des

a. Wettbewerbsabreden in Lizenzverträgen

63 Lizenzverträge können Vereinbarungen enthalten, die als unzulässige Wettbewerbsabreden zu qualifizieren sind (Art. 5 KG). Je nachdem, ob ein Lizenzvertrag mit einem Konkurrenten oder mit einem Unternehmen auf einer nachgelagerten Marktstufe abgeschlossen wird, kann eine *horizontale oder eine vertikale Wettbewerbsabrede* vorliegen. Kartellrechtlich problematisch sind namentlich: Preis-, Mengen- und Gebietsabsprachen, insb. sog. Preisbindungen zweiter Hand und ein absoluter Gebietsschutz im vertikalen Verhältnis,[129] sowie Konkurrenzverbote, die im vertikalen Verhältnis für länger als fünf Jahre vereinbart werden oder das Vertragsende um mehr als ein Jahr überdauern.[130]

64 Die an den Abschluss eines Vertrages gekoppelte Bedingung, dass die Vertragspartner zusätzliche Leistungen annehmen oder erbringen, kann als unzulässiges Verhalten eines marktbeherrschenden oder relativ marktmächtigen Unternehmens zu qualifizieren sein (Art. 7 Abs. 2 lit. a KG). Lizenzverträge enthalten bisweilen derartige *Koppelungsabreden,* namentlich in Form von Vereinbarungen, mit denen sich eine Lizenznehmerin verpflichtet, von der Lizenzgeberin bestimmte Waren zu beziehen. Stehen diese Waren in keinem unmittelbaren sachlichen Zusammenhang zum Gegenstand des Lizenzvertrags, können solche Klauseln als missbräuchliches Verhalten eines marktbeherrschenden Unternehmens zu qualifizieren sein.[131] Ein hinreichender Zusammenhang liegt in der Regel vor, wenn sich die Lizenznehmerin in einem Markenlizenzvertrag verpflichtet, die Markenwaren von der Lizenzgeberin zu beziehen, zumal eine solche Vereinbarung (zumindest auch) dazu dient, eine einheitliche und gleichbleibende Qualität der Markenwaren sicherzustellen.

65 In Lizenzverträgen finden sich regelmässig sog. *Nichtangriffsklauseln.* Mit diesen verpflichtet sich die Lizenznehmerin, das lizenzierte Immaterialgüterrecht nicht

---

Kartellgesetzes, Rechtslage gemäss Kodak-Urteil und Revisionsvorschläge, sic! 2000, 275–284; grundlegend Heinemann Andreas, Immaterialgüterschutz in der Wettbewerbsordnung, Eine grundlagenorientierte Untersuchung zum Kartellrecht des geistigen Eigentums, Tübingen 2002.

129 BGE 143 II 297 E. 6. – «Gaba»; Weber/Volz, Rz. 1.105; Waser/Travaglini/Weinmann, in: Weinmann/Münch/Herren, § 6 Rz. 4.2 ff.; DK-Weber, KG 3 N 87; Hilty/Früh, 253 ff.

130 Siehe dazu Bekanntmachung der Wettbewerbskommission vom 12.12.2022 über die wettbewerbsrechtliche Behandlung vertikaler Abreden Art. 15 g und h.

131 Siehe dazu: Zäch/Heizmann, Rn. 907 ff.; BSK-Amstutz/Carron, KG 7 N 675 ff.; Waser/Travaglini/Weinmann, in: Weinmann/Münch/Herren, § 6 Rz. 9.15 f.

anzugreifen, also namentlich keine Nichtigkeitsklage[132] zu erheben. Solche Abreden sind kartellrechtlich problematisch, weil sie dazu führen können, dass an sich nichtige Immaterialgüterrechte weiter bestehen und die immateriellen Güter nicht frei genutzt werden können. Diese Problematik ergibt sich nicht zuletzt aus dem Umstand, dass Dritte, die das immaterielle Gut nicht nützen, in aller Regel kein Interesse am Erheben einer Nichtigkeitsklage haben, während die Lizenznehmerin zwar durchaus ein Interesse an einer Klage hat, weil sie das immaterielle Gut im Erfolgsfall unentgeltlich nutzen kann, die Klage aber wegen der Nichtangriffsklausel nicht erheben darf.[133]

Nach Lehre und Rechtsprechung sind Lizenzverträge, deren Inhalt gegen Art. 5 oder Art. 7 KG verstösst, i.S.v. Art. 20 OR *ex tunc nichtig*.[134] In der Regel liegt allerdings blosse Teilnichtigkeit vor (Art. 20 Abs. 1 OR). Ist eine Nichtangriffsklausel kartellrechtlich unzulässig und damit nichtig, kann sie allenfalls teleologisch reduziert und durch ein Kündigungsrecht der Lizenzgeberin im Fall des Erhebens einer Nichtigkeitsklage der Lizenznehmerin ersetzt werden.[135] 66

b. Markenabgrenzungsvereinbarungen

Verwenden zwei oder mehrere Unternehmen ähnliche Marken, können sie den Gebrauch ihrer Marken in einer Markenabgrenzungsvereinbarung regeln, um Kollisionen und Prozesse zu vermeiden.[136] Eine solche Regelung kann vor einer Streitigkeit über eine Markenverletzung oder nach Entstehen einer Auseinandersetzung als Teil eines Vergleichs geschlossen werden. In Markenabgrenzungsvereinbarungen kann die Verwendung der Marken auf Ebene des Zeichens (bspw. durch eine Verpflichtung, die Marken nur in einer bestimmten Ausgestaltung oder nur mit einem unterscheidungskräftigen Zusatz zu gebrauchen), auf Ebene der Waren und Dienstleistungen (bspw. durch eine Verpflichtung, die Marken nur für bestimmte Waren und Dienstleistungen zu gebrauchen) oder in geografischer Hinsicht (bspw. durch eine Verpflichtung, die Marke nur in einer bestimmten Region zu gebrauchen) geregelt werden. Kartellrechtlich problematisch sind Markenabgrenzungs- 67

---

132 Siehe dazu hinten, Rn. 1455 ff.

133 Siehe dazu: Hilty/Früh, 278 f.; Waser/Travaglini/Weinmann, in: Weinmann/Münch/Herren, § 6 Rz. 4.20; Hilty, Lizenzvertragsrecht, 523 ff.

134 BGE 134 III 438 E. 2.1 ff. – «Resh»; Zäch/Heizmann, Rn. 1137 ff.; Waser/Travaglini/Weinmann, in: Weinmann/Münch/Herren, § 6 Rz. 10.6; Hilty/Früh, 184; Hilty, Lizenzvertragsrecht, 368 ff., m.w.H.; von Büren, SIWR I/1, 415, m.w.H.

135 Hilty/Früh, 278 f.

136 Zur Unterscheidung von Abgrenzungsvereinbarungen und Lizenzverträgen siehe hinten, Rn. 1392.

vereinbarungen namentlich, wenn gar *keine Kennzeichenkollision besteht oder ernsthaft droht,* die Vereinbarung also nicht der Lösung eines Konflikts dient, sondern eine Wettbewerbsbeschränkung bezweckt oder bewirkt.[137]

c. Lizenzverweigerungen

68 Die Verweigerung von Geschäftsbeziehungen kann als unzulässiges Verhalten eines marktbeherrschenden oder relativ marktmächtigen Unternehmens zu qualifizieren sein (Art. 7 Abs. 2 lit. a KG). Das gilt an sich auch für die Verweigerung der Erteilung einer Lizenz. Die Befugnis der Rechtsinhaberin, Dritte von der Nutzung des geschützten immateriellen Gutes auszuschliessen, bildet allerdings gerade den Kern aller Immaterialgüterrechte. Auch marktbeherrschenden und relativ marktmächtigen Unternehmen muss es deshalb *grundsätzlich freistehen, eine Lizenz zu erteilen oder zu verweigern.* Anderes gilt nur, wenn die Möglichkeit zur Nutzung des immateriellen Gutes auf einem Sekundärmarkt für die Lizenznehmerin unerlässlich ist und die Verweigerung einer Lizenz die Entwicklung eines neuen Produkts oder die Weiterentwicklung eines bestehenden Produkts verhindern würde.[138] Diese Voraussetzungen für die Erteilung einer *kartellrechtlichen Zwangslizenz* haben der EuGH und das EuG ab Mitte der 1990er-Jahre in Anwendung der sog. *essential facilities*-Doktrin in den viel diskutierten Entscheiden «Magill»,[139] «IMS Health»[140] und «Microsoft»[141] entwickelt.

d. Sperrpatente

69 Die Einschränkung der technischen Entwicklung kann als unzulässiges Verhalten eines marktbeherrschenden oder relativ marktmächtigen Unternehmens zu qualifizieren sein (Art. 7 Abs. 2 lit. e KG). Ein solches Verhalten kann vorliegen, wenn ein marktbeherrschendes Unternehmen ein Patent (oder mehrere Patente) nur eintragen lässt oder erwirbt, um Konkurrenten an der Nutzung der patentierten Erfindung zu hindern, ohne die technische Lehre selbst zu verwenden oder Dritten

---

137 Siehe dazu: Waser/Travaglini/Weinmann, in: Weinmann/Münch/Herren, § 6 Rz. 6.1 ff.; BSK-Städeli/Brauchbar Birkhäuser, MSchG 3 N 205, m.w.H.

138 Siehe dazu: in Weber/Volz, Rz. 2.588; BSK-Amstutz/Carron, KG 7 N 218 ff.; Waser/Travaglini/Weinmann, in: Weinmann/Münch/Herren, § 6 Rz. 9.5; Hilty/Früh, 220 ff.; SHK-Reinert, KG 7 N 14.

139 EuGH vom 6.4.1995, C-241/91 P und C-242/91 P – «Magill», ECLI:EU:C:1995:98.

140 EuGH vom 29.4.2004, C-418/01 – «IMS Health», ECLI:EU:C:2004:257.

141 EuG vom 17.9.2007, T-201/04 – «Microsoft», ECLI:EU:T:2007:289.

Lizenzen für deren Verwendung zu erteilen.[142] Zu beachten ist allerdings, dass Art. 37 PatG eine Zwangslizenz bei mangelnder Ausführung einer Erfindung im Inland vorsieht, die einer potenziellen Lizenznehmerin beim Vorliegen eines Sperrpatentes einen Anspruch auf Erteilung einer Lizenz gewährt.[143]

3. Wettbewerbsrecht (UWG)

3.1 Grundzüge des UWG

Das UWG verfolgt einen umfassenden Zweck und hat einen äusserst weiten Anwendungsbereich. Nach seinem Zweckartikel dient das UWG dazu, den lauteren und unverfälschten Wettbewerb im Interesse aller Beteiligten zu gewährleisten (Art. 1 UWG). 70

Mit dem Verweis auf den *«lauteren und unverfälschten» Wettbewerb* sind nicht zwei verschiedene Arten von Wettbewerb gemeint. Die Begriffe lassen sich aber als Hinweis auf zwei unterschiedliche Ansätze zur Beurteilung eines Verhaltens verstehen, den traditionellen geschäftsmoralischen Ansatz, der im Wesentlichen auf einer Wertung durch die Gerichte beruht, und den funktionalen Ansatz, der auf grundlegenden ökonomischen Erkenntnissen aufbaut und ein Verhalten danach beurteilt, ob es einen Beitrag zum Funktionieren des Wettbewerbs leistet.[144] Mit Blick auf den Begriff des «lauteren Wettbewerbs» wird das UWG oft auch als Lauterkeitsrecht bezeichnet. Unabhängig von der umstrittenen Frage nach dem richtigen Ansatz für die Beurteilung von Wettbewerbsverhalten[145] ist allgemein anerkannt, dass die Wendung von der Gewährleistung des lauteren und unverfälschten Wettbewerbs zum Ausdruck bringen soll, dass das UWG das *Funktionie-* 71

---

142 Weber/Volz, Rz. 2.700; Waser/Travaglini/Weinmann, in: Weinmann/Münch/Herren, § 6 Rz. 9.12; DK-Stäuble/Schraner, KG 7 N 471; SHK-Reinert, KG 7 N 36.

143 Siehe dazu hinten, Rn. 470.

144 Siehe dazu eingehend Thouvenin, 421 ff.

145 Nach überwiegender Auffassung ist ein Verhalten nach dem geschäftsmoralischen und nach dem funktionalen Ansatz zu beurteilen; siehe dazu: BGer 4A_467/2007, 4A_469/2007 vom 8.2.2008 E. 4. – «IWC»; SHK-Jung, UWG 1 N 19 ff.; Kaiser/Noth, SIWR V/1, Rn. 132 ff.; Baudenbacher, UWG 1 N 37. Der geschäftsmoralische Ansatz lässt sich allerdings mit der Ausrichtung des UWG auf den Schutz des Funktionierens des Wettbewerbs und mit der Dreidimensionalität des UWG kaum vereinbaren, weil er nur die Perspektive der Konkurrenten erfasst und diejenige der Abnehmer und der Allgemeinheit ausser Acht lässt. Richtigerweise sollte deshalb im UWG allein der funktionale Ansatz angewendet werden; siehe dazu eingehend Thouvenin, 144 ff., m.w.H.

ren des Wettbewerbs gewährleisten soll.[146] Mit dem Verweis auf das *«Interesse aller Beteiligten»* stellt der Zweckartikel klar, dass das UWG die Interessen der Anbieter, der Abnehmer und der Allgemeinheit am Funktionieren des Wettbewerbs gleichermassen schützt. Dieser Ansatz wird als *Dreidimensionalität* des UWG oder als Schutzzwecktrias bezeichnet.[147]

72 Der *Anwendungsbereich* des UWG umfasst alle Wettbewerbshandlungen, also alle Handlungen, die objektiv auf die Beeinflussung der Wettbewerbsverhältnisse auf einem (bestimmten) Markt angelegt sind.[148] Erfasst werden damit alle Handlungen, die geeignet sind, das Verhältnis zwischen Anbietern oder zwischen Anbietern und Abnehmern zu beeinflussen. Nicht in den Anwendungsbereich des UWG fallen dagegen Handlungen, die nicht marktrelevant, marktgeneigt oder marktgerichtet sind, bspw. rein private oder unternehmensinterne Verhaltensweisen (bspw. abschätzige Bemerkungen über ein Produkt), politische Auseinandersetzungen sowie der sportliche Wettbewerb.[149] Der Dreidimensionalität des UWG entspricht, dass nicht nur Anbieter, sondern auch Abnehmer gegen die Vorgaben des UWG verstossen können,[150] bspw. durch das Abgeben einer falschen oder irreführenden Bewertung eines Produkts auf einer Website.

73 Das UWG enthält eine Generalklausel (Art. 2 UWG) und eine Reihe von Spezialtatbeständen (Art. 3–8 UWG). Die Spezialtatbestände sind besondere Ausprägungen der Generalklausel, was der Gesetzgeber dadurch zum Ausdruck gebracht hat, dass diese mit der Wendung «Unlauter handelt insbesondere, wer» eingeleitet werden. Unlauter und widerrechtlich ist nach der *Generalklausel* jedes täuschende oder in anderer Weise gegen den Grundsatz von Treu und Glauben verstossende Verhalten oder Geschäftsgebaren, welches das Verhältnis zwischen Mitbewerbern oder zwischen Anbietern und Abnehmern beeinflusst (Art. 2 UWG). Die Generalklausel ist im Licht des Zweckartikels auszulegen.[151] Damit erfasst sie alle Verhaltensweisen, die geeignet sind, das Funktionieren des Wettbewerbs zu beeinträchtigen. In der Praxis kommt der Generalklausel allerdings nur eine beschränkte

---

146 Siehe dazu statt vieler: SHK-Brauchbar Birkhäuser, Einl. UWG N 30; DK-Heinemann, UWG 3 I d N 98.

147 SHK-Jung, UWG 1 N 22 ff.; DK-Heizmann, UWG 1 N 35; BSK-Hilty, UWG 1 N 5; Thouvenin, 99.

148 SHK-Jung, UWG 2 N 11 ff.; OFK-Heizmann, UWG 1 N 25 ff., m.w.H.; BSK-Hilty, UWG 1 N 33; Baudenbacher, Vor UWG 2 N 2 f.

149 SHK-Jung, UWG 2 N 16; OFK-Heizmann, UWG 1 N 26; DK-Heizmann, UWG 1 N 49 ff.

150 OFK-Heizmann, UWG 1 N 23 f.; DK-Heizmann, UWG 1 N 36.

151 Botschaft UWG, BBl 1983 II, 1042; OFK-Heizmann, UWG 2 N 2; BSK-Hilty, UWG 2 N 3; siehe auch Baudenbacher, Vor UWG 2 N 2 f.

Bedeutung zu, weil die meisten Handlungen, welche das Funktionieren des Wettbewerbs beeinträchtigen, (auch) unter einen Spezialtatbestand fallen.

Die *Spezialtatbestände* des UWG sanktionieren verschiedene Verhaltensweisen, die das Funktionieren des Wettbewerbs beeinträchtigen und legen mit ihren vergleichsweise spezifischen Tatbestandsmerkmalen fest, welche Wettbewerbshandlungen stets gegen die Vorgaben des UWG verstossen. Die Spezialtatbestände vermögen damit einen Grad an Rechtssicherheit zu schaffen, der mit der äusserst offen formulierten Generalklausel nicht zu erreichen ist. In der Praxis besonders relevant sind das Verbot von Irreführungen (Art. 3 Abs. 1 lit. b UWG) und das Verbot des Schaffens von Verwechslungsgefahr (Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG), denen für das Funktionieren des Wettbewerbs zentrale Bedeutung zukommt. 74

Mehrere Spezialtatbestände des UWG sanktionieren Verhaltensweisen, die auch als Immaterialgüterrechtsverletzungen erfasst werden können. In der Praxis stellt sich deshalb regelmässig die Frage nach dem Verhältnis des UWG zu den Immaterialgüterrechten. Im Vordergrund stehen dabei das *Verbot des Schaffens von Verwechslungsgefahr* (Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG), dessen Anwendungsbereich nahezu das ganze Markenrecht umfasst, und das Verbot der *Verwertung fremder Leistungen* (Art. 5 UWG), das Verhaltensweisen verbietet, die auch als Verletzung von Patenten, Urheber- oder Designrechten erfasst werden können. Darüber hinaus kann immer auch die Generalklausel angewendet werden. 75

Das UWG und die Immaterialgüterrechte unterscheiden sich in verschiedener Hinsicht. Im Vordergrund stehen zwei Aspekte, ein dogmatischer und ein inhaltlicher: Anders als die Immaterialgüterrechte vermittelt das UWG keine ausschliesslichen, absoluten, subjektiven Rechte[152] an einem bestimmten, immateriellen Gut. Die Normen des UWG sind vielmehr reine *Verhaltensnormen,* die bestimmte Verhaltensweisen als unzulässig definieren. Bei einem Verstoss gegen diese Verhaltensnormen stehen, wie im Immaterialgüterrecht, zivil- und strafrechtliche Sanktionen zur Verfügung. 76

Im Gegensatz zum Patent-, Urheber- und Designrecht, die der Rechtsinhaberin einen Schutz gegen Nachahmungen vermitteln,[153] gilt im UWG der Grundsatz der *Nachahmungsfreiheit.*[154] Eine Nachahmung liegt vor, wenn der nachzuahmende 77

---

152 Siehe dazu hinten: für das Patentrecht, Rn. 214; für das Urheberrecht, Rn. 523; für das Designrecht, Rn. 883; für das Markenrecht, Rn. 1031.

153 Siehe dazu vorne, Rn. 22.

154 BGE 131 III 384 E. 5.1 – «Immobilien-Inserate»; BGE 122 III 469 E. 8.b) – «Chanel»; BGE 117 II 199 E. 2.a)ee) – «Touring-Hilfe»; BGE 116 II 471 E. 3.a)aa) – «Volvo-Kotflügel»; BGE 113 II 77 E. 5.a) – «Plattenspielernadel»; BGer 4A_78/2011 vom 2.5.2011

Gegenstand analysiert, also der geistige Gehalt des Gegenstandes von seinem Träger gelöst, wird, um unter Einsatz der so gewonnenen Erkenntnisse einen identischen oder hinreichend ähnlichen Gegenstand zu schaffen. Die Nachahmung beruht damit stets auf der Nutzung eines geistigen Gutes. Werden Nachahmungen verboten, wird Dritten die Nutzung des jeweiligen geistigen Gutes vorenthalten, obwohl dieses als öffentliches Gut gleichzeitig von einer unbeschränkten Vielzahl von Personen genutzt werden könnte.[155] Diese Einschränkungen lassen sich bei gewissen Gütern rechtfertigen, so namentlich bei Erfindungen, Werken sowie allenfalls bei Designs.[156] Ausserhalb dieser Bereiche muss die Nachahmung aber zulässig sein. Wäre sie grundsätzlich verboten, bliebe es den Wettbewerbsteilnehmern also verwehrt, in Kenntnis einer Erstleistung dieser ähnliche Zweitleistungen zu erbringen und anzubieten, würden die wettbewerblichen Aktivitäten Dritter massgeblich behindert. Das liesse sich mit dem Grundsatz der Wettbewerbsfreiheit nicht vereinbaren.

3.2 Verhältnis zum Immaterialgüterrecht

a. Grundsatz

(1) Kumulative Anwendbarkeit

78 Während das UWG das Funktionieren des Wettbewerbs sicherstellen soll, dienen die Immaterialgüterrechte dem Erreichen bestimmter, jeweils schutzrechtsspezifischer Ziele, etwa der Förderung des technischen Fortschritts im Patentrecht[157] oder dem Setzen von Anreizen für das Schaffen und Verbreiten von Werken im Urheberrecht.[158] Dem UWG und den Immaterialgüterrechten kommen damit jeweils eigenständige Aufgaben zu: Das UWG gewährleistet das Funktionieren des Wettbewerbs in umfassender Weise, während die Immaterialgüterrechte dort spezifische, über die wettbewerbsrechtlichen Ansprüche hinausgehende Rechte

---

E. 4.1 – «Designer-Möbel»; SHK-Jung, UWG 2 N 98; OFK-Heizmann, UWG 2 N 21; Kaiser/Noth, SIWR V/1, Rn. 215; ausführlich Andreas Jenny, Die Nachahmungsfreiheit, Zürich 1997; so auch schon Troller, Immaterialgüterrecht II, 954 ff. Für weitere Nachweise zu Literatur und Rechtsprechung siehe Thouvenin, 209 ff., insb. Fn. 521.

155 Siehe dazu vorne, Rn. 6 ff.

156 Siehe dazu hinten: für das Patentrecht, Rn. 103 ff.; für das Urheberrecht, Rn. 123 ff.; für das Designrecht, Rn. 130 ff.

157 Siehe dazu hinten, Rn. 108.

158 Siehe dazu hinten, Rn. 127.

vermitteln, wo der Gesetzgeber einen Bedarf für die Gewährung von Ausschliesslichkeitsrechten anerkannt und entsprechende Rechte geschaffen hat.

Im Hinblick auf die Realisierung des Wettbewerbssystems sind *UWG und Immaterialgüterrechte* damit *komplementär*. Um sowohl den wettbewerbsrechtlichen Systemschutz zu gewährleisten als auch die mit der Gewährung von Ausschliesslichkeitsrechten verfolgten Ziele zu verwirklichen, müssen das UWG und die Immaterialgüterrechte deshalb kumulativ anwendbar sein.[159] 79

(2) Selbstständige Anwendbarkeit

Aus dem verschiedenen Zweck von UWG und Immaterialgüterrechten, der unterschiedlichen rechtlichen Konstruktion der Anspruchsgrundlagen und dem nicht gleich weit reichenden Schutz[160] ergibt sich auch eine grundsätzlich unterschiedliche Beurteilungsweise ein und derselben Handlung. Da das UWG die Umsetzung des Wettbewerbssystems insgesamt gewährleistet, ist für die wettbewerbsrechtliche Beurteilung die Auswirkung einer bestimmten Handlung auf die Verwirklichung dieses Systems in seiner Gesamtheit ausschlaggebend. Die immaterialgüterrechtliche Beurteilung bezieht sich dagegen allein auf die Frage der Verletzung des jeweiligen Schutzrechts. Sie ist damit auf das Bestehen des jeweiligen Immaterialgüterrechts, das Erfassen der Handlung durch ein Verbotsrecht und den Eingriff in den Schutzbereich beschränkt. Die *Perspektive* der rechtlichen Beurteilung ist damit wettbewerbs- und immaterialgüterrechtlich *unterschiedlich*. 80

Aus der unterschiedlichen Perspektive ergibt sich auch ein *anderer Fokus* der Beurteilung. Der Ausrichtung auf das Gesamtsystem entsprechend fliessen in die Beurteilung nach *UWG alle Umstände* der in Frage stehenden Handlung ein,[161] die für das Funktionieren des Wettbewerbs relevant sein können. Die immaterialgüterrechtliche Beurteilung fokussiert dagegen allein auf die Frage nach Bestand und Verletzung des jeweiligen Schutzrechts, weshalb hier auch nur die für die Schutzrechtsverletzung massgebenden Aspekte der in Frage stehenden Handlung 81

---

159 Grundlegend Thouvenin, 508, m.w.H.; siehe dazu statt vieler: BGE 129 III 353 E. 3.3 – «Puls»; BGE 127 III 33 E. 3.a) – «Brico»; BGE 113 II 190 E. I., E. II. – «Le Corbusier»; BGer 4A_689/2012 vom 24.4.2013 E. 2.4 – «Ferrari S.P.A.»; BGer 4A_86/2009 vom 26.5.2009 E. 4.1 – «Maltesers» (= BGE 135 III 446; Erwägung ist nicht in der amtlich publizierten Fassung abgedruckt); SHK-Brauchbar Birkhäuser, Einl. N 33; Kaiser/Noth, SIWR V/1, Rn. 65 ff.; DK-Heizmann, 1. Teil § 5 N 54; Baudenbacher, UWG 5 N 77; Troller, Immaterialgüterrecht II, 964.

160 Siehe dazu vorne, Rn. 76 f.

161 SHK-Brauchbar Birkhäuser, Einl. UWG N 30; Streuli-Youssef, SIWR V/1, Rn. 134; Pedrazzini/Pedrazzini, Rz. 5.81; Baudenbacher, UWG 3 I d N 47, N 136.

berücksichtigt werden. Zwischen wettbewerbs- und immaterialgüterrechtlicher Beurteilung ergeben sich damit Abweichungen hinsichtlich der in die rechtliche Beurteilung mit einbezogenen Sachverhaltselemente.[162]

82 Die Immaterialgüterrechte vermitteln regelmässig einen über das UWG hinausgehenden Schutz, sodass ein und dieselbe Handlung – unabhängig von den Abweichungen in Perspektive und Fokus – wettbewerbsrechtlich zulässig, immaterialgüterrechtlich aber unzulässig sein kann. Das gilt insb. für Nachahmungen patent-, urheber- und designrechtlich geschützter Güter, die immaterialgüterrechtlich als Schutzrechtsverletzungen erfasst werden, nach Massgabe des UWG aber zulässig sind.[163] Auch der *markenrechtliche Schutz* geht in verschiedener Hinsicht über das wettbewerbsrechtliche Verbot des Schaffens von Verwechslungsgefahr (Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG) hinaus.[164] Umgekehrt gibt es eine Vielzahl von Wettbewerbshandlungen, die nur vom UWG sanktioniert werden, etwa die Irreführung (Art. 3 Abs. 1 lit. b UWG) und die Verwertung von Fabrikations- und Geschäftsgeheimnissen (Art. 6 UWG).

83 Aus der unterschiedlichen Perspektive, dem verschiedenen Fokus und dem nicht gleich weit reichenden Schutz folgt, dass das Resultat der wettbewerbsrechtlichen von der immaterialgüterrechtlichen Prüfung abweichen kann. So kann ein und dieselbe Handlung wettbewerbsrechtlich zulässig, immaterialgüterrechtlich aber unzulässig sein – oder umgekehrt. Möglich ist aber auch, dass die Beurteilung nach dem UWG und den Immaterialgüterrechten zum selben Ergebnis führt.

84 Abzulehnen ist damit die zum Verhältnis von UWG und Immaterialgüterrechten in der älteren Lehre[165] und Rechtsprechung[166] vertretene *Umwegthese,* nach der es nicht angehen soll, «auf dem Umweg über das Wettbewerbsrecht als widerrechtlich zu bezeichnen, was nach den Spezialgesetzen des gewerblichen Rechtsschutzes (und des Urheberrechts) erlaubt ist».[167] Der mit diesem Ansatz verbundene Ausschluss der Anwendung des UWG auf immaterialgüterrechtlich zulässige Verhaltensweisen ist angesichts des komplementären Zusammenwirkens von UWG und Immaterialgüterrechten bei der Gewährleistung des Funktionierens des Wettbewerbs nicht haltbar. Andernfalls könnte das Erreichen des mit dem UWG ver-

---

162 Thouvenin, 510; OFK-Heinrich, Einl. DesG N 197.

163 Siehe dazu vorne, Rn. 22.

164 Siehe dazu hinten, Rn. 94 ff.

165 Pedrazzini/Pedrazzini, Rz. 3.05; Troller, Immaterialgüterrecht II, 963 f.

166 BGE 127 III 33 E. 3.b) – «Brico»; BGE 116 II 471 E. 3.a)aa) – «Volvo-Kotflügel»; für eine umfassende Zusammenstellung der Rechtsprechung des Bundesgerichts siehe Thouvenin, 512, Fn. 38.

167 BGE 116 II 471 E. 3.a)aa) – «Volvo-Kotflügel».

folgten Zwecks durch die Immaterialgüterrechte im Bereich immaterialgüterrechtlich zulässiger Verhaltensweisen vereitelt werden.[168]

Mit Blick auf die Unterschiede in Perspektive und Fokus und wegen des verschieden weit reichenden Schutzes kann damit weder unmittelbar vom Resultat der immaterialgüterrechtlichen Prüfung auf dasjenige der wettbewerbsrechtlichen Beurteilung geschlossen werden noch umgekehrt. Vielmehr muss die in Frage stehende Handlung *stets selbstständig* je auf ihre wettbewerbs- und immaterialgüterrechtliche Zulässigkeit geprüft werden.[169] Unzulässig ist eine Handlung dabei schon, wenn sich dies aus der wettbewerbs- oder der immaterialgüterrechtlichen Prüfung ergibt. 85

b. Differenzierung nach Immaterialgüterrechten

Mit der kumulativen und selbstständigen Anwendbarkeit ist die Frage nach dem Verhältnis von UWG und Immaterialgüterrechten im Grundsatz geklärt. Offen bleibt jedoch, ob trotz der unterschiedlichen Betrachtungsweise zwischen wettbewerbs- und immaterialgüterrechtlicher Beurteilung *Interdependenzen* bestehen, welche das Resultat der einen Prüfung nach Massgabe der anderen beeinflussen oder gar präjudizieren können. Für diese Frage ist zwischen dem Patent-, Urheber- und Designrecht einerseits und dem Markenrecht andererseits zu unterscheiden. 86

(1) UWG und Patent-, Urheber- und Designrecht

Das UWG und das Patent-, Urheber- und Designrecht haben einen vergleichsweise kleinen gemeinsamen Anwendungsbereich. Er beschränkt sich im Wesentlichen auf Fälle der *unmittelbaren Übernahme und Verwertung fremder Leistungen,* die unter den Spezialtatbestand über die Verwertung fremder Leistungen (Art. 5 UWG) und die Generalklausel des UWG (Art. 2 UWG) fallen. Diese Fälle können auch als Verletzungen von Patenten, Urheber- oder Designrechten erfasst werden, wenn die übernommenen und verwerteten Leistungen durch eines (oder mehrere) dieser Immaterialgüterrechte geschützt sind. Die Beurteilung unterscheidet sich aber grundlegend. 87

---

168 Gemäss BGE 129 III 353 E. 3.3 – «Puls» darf aber der Zweck des UWG durch das Markenrecht nicht vereitelt werden, was auch für die übrigen Immaterialgüterrechte gelten muss; ebenso Müller/Simon, Rn. 217.

169 Thouvenin, 509 ff., m.w.H.; ebenso: Müller, 43, 47; Streuli-Youssef, SIWR V/1, Rn. 165 f. zum Verhältnis von UWG und Markenrecht; Hilty, Urheberrecht, 37 ff.; OFK-Heinrich, Einl. DesG N 52, N 57; Marbach, SIWR III/1, Rn. 45 ff.

88 Die Spezialtatbestände der *direkten und indirekten Vorlagenausbeutung* (Art. 5 lit. a und b UWG) sind erfüllt, wenn jemand ein Arbeitserzeugnis verwertet, das ihm anvertraut (Art. 5 lit. a UWG) oder unbefugt überlassen bzw. zugänglich gemacht (Art. 5 lit. b UWG) wurde. Mit dem Anvertrauen und dem unbefugten Überlassen bzw. Zugänglichmachen stellen beide Varianten der Vorlagenausbeutung auf Tatbestandsmerkmale ab, die den Immaterialgüterrechten fremd sind. Interdependenzen in der Beurteilung sind deshalb ausgeschlossen.

89 Der Spezialtatbestand von Art. 5 lit. c UWG erfasst die *unmittelbare Übernahme und Verwertung fremder Arbeitsergebnisse.* Er ist erfüllt, wenn eine Person das marktreife Arbeitsergebnis einer anderen ohne angemessenen eigenen Aufwand durch technische Reproduktionsverfahren als solches übernimmt und verwertet. Nach diesem Tatbestand ist das Kopieren eines materiellen Arbeitsergebnisses unzulässig, nicht aber die Nutzung des in diesem Arbeitsergebnis verkörperten immateriellen Gutes. Das ergibt sich nicht nur aus der Formulierung des Tatbestandes, sondern auch aus dem Grundsatz der *Nachahmungsfreiheit,* nach dem Nachahmungen, also das Schaffen eines ähnlichen Gegenstandes durch Nutzung des geistigen Gehalts eines vorbestehenden Gegenstandes, durch das UWG nicht verboten werden.[170] Das gilt nicht nur für den Spezialtatbestand (Art. 5 lit. c UWG), sondern auch für die Generalklausel (Art. 2 UWG), die man zwar anwenden mag, wenn nicht alle Merkmale des Spezialtatbestandes erfüllt sind, die aber ebenfalls keinen Schutz gegen Nachahmungen vermittelt. Das Verbot der unmittelbaren Übernahme und Verwertung unterscheidet sich damit grundlegend vom immaterialgüterrechtlichen Schutz durch das Patent-, Urheber- und Designrecht, der sich auf das immaterielle Gut bezieht und dieses gegen die Verwertung in identischer (Nachmachung) und hinreichend ähnlicher Form (Nachahmung) schützt.

90 Wegen der grundlegenden Unterschiede beim Anknüpfungspunkt der Beurteilung – immaterielle Güter im Patent-, Urheber- und Designrecht, materielle Arbeitsergebnisse im UWG – ist das Bestehen von *Interdependenzen* zwischen immaterialgüter- und wettbewerbsrechtlicher Beurteilung *ausgeschlossen.* Die immaterialgüterrechtliche Prüfung kann deshalb weder durch das Resultat der wettbewerbsrechtlichen beeinflusst (oder gar präjudiziert) werden noch umgekehrt. Vielmehr sind die immaterialgüter- und wettbewerbsrechtliche *Beurteilung stets selbstständig* vorzunehmen.

91 Besonders klar ist die Trennung der Anwendungsbereiche bei *technischen Lehren,* die entweder als *Fabrikations- und Geschäftsgeheimnisse* durch Art. 6 UWG oder

---

170 Siehe dazu vorne, Rn. 77.

als Erfindungen durch Patente geschützt sein können. Die beiden Schutzmechanismen schliessen sich gegenseitig aus, weil der Geheimnisschutz nur greift, solange die technische Lehre geheim ist,[171] während die Erteilung eines Patentes immer zur Offenbarung der technischen Lehre führt.[172] Eine technische Lehre kann deshalb nur entweder durch Art. 6 UWG oder durch ein Patent geschützt sein.[173] In der Praxis wird der Patentschutz zwar häufig mit dem Geheimnisschutz kombiniert. Die Berechtigten müssen sich dann aber entscheiden, welche technischen Lehren geheim gehalten und welche durch Patente geschützt werden sollen.

(2) UWG und Markenrecht

Das Verhältnis von UWG und Markenrecht ist durch eine weitgehende Nähe geprägt, die sowohl in einem grossen gemeinsamen Anwendungsbereich als auch in der rechtlichen Beurteilung der Sachverhalte zum Ausdruck kommt. 92

(i) Gemeinsamer Anwendungsbereich

Ausserhalb des *Widerspruchsverfahrens*[174] fallen grundsätzlich alle vom Markenrecht erfassten Handlungen auch unter einen Spezialtatbestand oder die Generalklausel des UWG, sodass der Anwendungsbereich des MSchG von jenem des UWG nahezu vollständig umfasst wird. Einen über das UWG hinausgehenden Schutz vermittelt das Markenrecht nur beim Vorliegen von *Doppelidentität,*[175] beim *Schutz berühmter Marken* gegen Verwässerung[176] und beim Schutz von Marken, die nicht gebraucht werden.[177] Umgekehrt geht der Anwendungsbereich des UWG in verschiedener Hinsicht über denjenigen des Markenrechts hinaus. Namentlich ist die wettbewerbsrechtliche Beurteilung nicht auf eingetragene Marken beschränkt und Rufausbeutungen können auch dann sanktioniert werden, wenn sie keine berühmten Marken betreffen. 93

---

171 Statt aller: SHK-Mabillard, UWG 6 N 19; DK-Sutter, UWG 6 N 100; BSK-Frick, UWG 6 N 23.

172 Siehe dazu hinten, Rn. 335 ff.

173 In der Praxis werden Erfindungen regelmässig durch Patente und als Fabrikations- und Geschäftsgeheimnisse geschützt.

174 Siehe dazu hinten, Rn. 1221 ff.

175 Zur Doppelidentität siehe hinten, Rn. 1119 ff. Zum Verhältnis von UWG und Markenrecht bei Doppelidentität siehe Thouvenin, 533 ff.

176 Zum Schutz berühmter Marken siehe hinten, Rn. 1247 ff. Zum Verhältnis von UWG und Markenrecht bei berühmten Marken siehe Thouvenin, 536 ff.

177 Zum Schutz von Marken bei (vorübergehend) fehlendem Gebrauch siehe hinten, Rn. 1181 ff.

94 Der gemeinsame Anwendungsbereich von UWG und Markenrecht betrifft in erster Linie den praktisch wichtigsten Anwendungsfall des markenrechtlichen Schutzes, das *Schaffen von Verwechslungsgefahr* durch den Gebrauch eines mit einer geschützten Marke identischen oder hinreichend ähnlichen Kennzeichens für gleiche oder gleichartige Waren und Dienstleistungen (Art. 3 Abs. 1 lit. a und b MSchG).[178] Weil das Schaffen von Verwechslungsgefahr nach Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG allgemein unzulässig ist, können alle diese markenrechtlich verbotenen Verhaltensweisen nach dem Prinzip der kumulativen Anwendbarkeit von UWG und Immaterialgüterrechten auch über das UWG erfasst werden. Ein gemeinsamer Anwendungsbereich ist auch beim *erweiterten Schutz berühmter Marken* gegeben, wenn sowohl die marken- als auch die wettbewerbsrechtlichen Voraussetzungen erfüllt sind.

(ii) Vergleichbare Beurteilung

95 Die Beurteilung eines Sachverhalts erfolgt im Markenrecht und im UWG aus einer unterschiedlichen *Perspektive*. Das Markenrecht weist der Inhaberin der Marke ein ausschliessliches, absolutes, subjektives Recht am eingetragenen Kennzeichen zu. Dieses vermittelt der Markeninhaberin die Möglichkeit, Dritten alle Verwendungen der Marke zu verbieten, die in den markenrechtlichen Schutzbereich fallen. Das UWG weist dagegen keine vordefinierten Rechtspositionen an Kennzeichen zu, aus deren Verletzung auf die Unzulässigkeit der entsprechenden Verhaltensweise geschlossen werden könnte. Mit Blick auf die Umsetzung des Wettbewerbssystems gewährt es jedoch Abwehransprüche, mit denen sich Wettbewerbsteilnehmer der Nutzung von Kennzeichen durch Dritte widersetzen können, wenn dadurch eine Verwechslungsgefahr geschaffen oder der Ruf des Kennzeichens ausgebeutet wird. Mit diesen Abwehransprüchen wird reflexweise auch über das UWG eine gewisse Exklusivität der Kennzeichennutzung geschaffen. Trotz unterschiedlicher Perspektive können deshalb über Markenrecht und UWG grundsätzlich dieselben Resultate erzielt werden.

96 Aus der verschiedenen Perspektive ergeben sich Unterschiede beim *Fokus der Beurteilung*. Während in die wettbewerbsrechtliche Beurteilung alle relevanten Sachverhaltselemente der in Frage stehenden Handlung einfliessen,[179] bleibt die markenrechtliche Beurteilung auf den Eingriff in den Schutzbereich der Marke beschränkt. Weil sich der Schutzbereich nach dem Registereintrag bemisst,[180] kön-

---

178 Siehe dazu hinten, Rn. 1122 ff.

179 Siehe dazu vorne, Rn. 81.

180 Siehe dazu hinten, Rn. 1126.

nen ausserhalb der eingetragenen Marke liegende Sachverhaltselemente in die markenrechtliche Beurteilung nicht einbezogen werden.

Hinsichtlich der für die Beurteilung *massgebenden Kriterien* weisen Marken- und Wettbewerbsrecht weitgehende Gemeinsamkeiten auf, denen allerdings auch bestimmte Unterschiede gegenüberstehen. Gemeinsam ist der Beurteilung nach MSchG und UWG das Konzept der *Verwechslungsgefahr.* Diese setzt sich hier wie dort aus zwei Komponenten zusammen: Die erste Komponente, die Zeichenähnlichkeit, wird marken- und wettbewerbsrechtlich gleich beurteilt.[181] Bei der zweiten Komponente bestehen jedoch insofern Unterschiede, als es im Markenrecht auf die Waren- bzw. Dienstleistungsgleichartigkeit ankommt,[182] während im UWG das vergleichbare (aber nicht gleiche) Kriterium der Ähnlichkeit oder Identität der Tätigkeitsbereiche[183] herangezogen wird. Bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr wird sodann im Marken- wie im Wettbewerbsrecht auf die Sicht der *massgeblichen Verkehrskreise*[184] abgestellt. Massgebend sind dabei der *Gesamteindruck*[185] und das *Erinnerungsbild.*[186] 97

Weiter wird in UWG und Markenrecht stets dem prioritätsälteren gegenüber dem jüngeren Kennzeichen Schutz gewährt, wobei im UWG die *Gebrauchspriorität,*[187] 98

---

181 Streuli-Youssef, SIWR V/1, Rn. 98. Das Bundesgericht hielt in ständiger Rechtsprechung fest, dass der Begriff der Verwechslungsgefahr für das ganze Kennzeichenrecht ein einheitlicher sei; siehe dazu: BGE 134 I 83 E. 4.2.3 – «Botox»; BGE 128 III 401 E. 5. – «Luzern.ch»; BGE 127 III 160 E. 2.a) – «Securitas», m.w.H. Diese vereinfachende Aussage findet sich in der jüngeren Rechtsprechung zwar zu Recht nicht mehr. Richtig ist aber nach wie vor, dass die Zeichenähnlichkeit im Markenrecht und im UWG gleich beurteilt wird.

182 Siehe dazu hinten, Rn. 1151 ff.

183 BGE 116 II 365 E. 3.a) – «Nivea/Jana»; BGE 90 II 192 E. 5.a) – «Mondia»; BGE 87 II 40 E. 2.a) – «Blick/Quick»; DK-Heinemann, UWG 3 I d N 39; Baudenbacher, UWG 3 d N 47 ff., N 102, m.w.H.; Streuli-Youssef, SIWR V/1, Rn. 114 Fn. 246, m.w.H.

184 Für das Markenrecht siehe hinten, Rn. 1127 f. Für das UWG: SHK-Spitz, UWG 3 I d N 31; Streuli-Youssef, SIWR V/1, Rn. 103 ff.; DK-Heinemann, UWG 3 I d N 51.

185 Für das Markenrecht siehe hinten, Rn. 1129. Für das UWG: BGE 128 III 146 E. 2.c) – «Autohändler»; BGE 125 III 193 E. 1.c) – «Budweiser»; BGE 114 II 371 E. 1. – «Alta Tensione»; Baudenbacher, UWG 3 d N 60; Streuli-Youssef, SIWR V/1, Rn. 126; Pedrazzini/Pedrazzini, Rz. 5.81.

186 Für das Markenrecht siehe hinten, Rn. 1129. Für das UWG: BGE 116 II 365 E. 4.a) – «Nivea/Jana», m.w.H.; Baudenbacher, UWG 3 d N 51, m.w.H.; Streuli-Youssef, SIWR V/1, Rn. 129; Pedrazzini/Pedrazzini, Rz. 5.81.

187 BGE 107 II 356 E. 4.b) – «San Marco»; BGer 4C.240/2006 vom 13.10.2006 E. 2.3.1 – «Modissa/Modesa»; KGer ZG, sic! 2004, 591 – «IVF»; SHK-Spitz, UWG 3 I d N 21;

im Markenrecht hingegen grundsätzlich die *Hinterlegungspriorität* entscheidend ist.[188] Der sachliche Umfang der Ansprüche wird jeweils durch die originär gegebene oder durch Gebrauch des Zeichens derivativ erworbene *Kennzeichnungskraft* des Zeichens bestimmt.[189]

99 Schliesslich kommt den absoluten Ausschlussgründen des Markenrechts[190] auch im UWG eine gewisse Bedeutung zu. Allerdings kann wettbewerbsrechtlich ein absoluter Schutzausschluss nicht von vornherein angenommen werden; vielmehr ist stets nach den Umständen des Einzelfalls zu prüfen, ob und gegebenenfalls weshalb kein unzulässiges Schaffen von Verwechslungsgefahr vorliegt. Allgemein lässt sich immerhin sagen, dass Zeichen des Gemeinguts wegen der fehlenden Kennzeichnungskraft auch im UWG nicht gegen das Schaffen von Verwechslungsgefahr geschützt werden, sofern sie sich nicht im Verkehr durchgesetzt haben.[191] Wettbewerbs- und markenrechtlich nicht gegen Verwechslungsgefahr geschützt sind zudem technisch bedingte Formen[192] sowie irreführende Zeichen, wobei sich Letzteres unmittelbar aus dem wettbewerbsrechtlichen Irreführungsverbot (Art. 3 Abs. 1 lit. b UWG) ergibt.

DK-Heinemann, UWG 3 I d N 57; BSK-Arpagaus, UWG 3 I d N 62; Pedrazzini/Pedrazzini, Rz. 5.69; sinngemäss ebenso Baudenbacher, UWG 3 d N 42.

188 Siehe dazu hinten, Rn. 1159.

189 Für das Markenrecht siehe hinten, Rn. . Für das UWG: BGE 135 III 446 E. 6.2 – «Maltesers»; BGE 116 II 365 E. 3.a) – «Nivea/Jana»; Baudenbacher, UWG 3 d N 124; Pedrazzini/Pedrazzini, Rz. 5.71 ff.; Streuli-Youssef, SIWR V/1, Rn. 168 ff. Dabei können im UWG «die für das Markenrecht geltenden Grundsätze herangezogen werden»; so BGE 129 III 353 E. 3.1 – «Puls».

190 Siehe dazu hinten, Rn. 1073 ff.

191 BGE 126 III 239 E. 3.b) – «Berneroberland.ch»; BGE 117 II 199 E. 2.a)bb) – «Touring-Hilfe», m.w.H.; Pedrazzini/Pedrazzini, Rz. 5.122; Baudenbacher, UWG 3 d N 81.

192 BGE 129 III 514 E. 3.2.1 – «Lego»; BGE 116 II 471 E. 3.a)aa) – «Volvo-Kotflügel»; BGE 95 II 470 E. III.2.b) – «Briefkasten»; Pedrazzini/Pedrazzini, Rz. 5.91, allerdings mit unzutreffender Begründung durch die Umwegthese.

C. Legitimation von Immaterialgüterrechten

1. Vorbemerkungen

Das Gewähren von Ausschliesslichkeitsrechten und der damit verbundene Eingriff des Gesetzgebers in den freien Markt bedarf stets der Rechtfertigung. Das gilt ganz besonders für das Gewähren von *Patenten, Urheber- und Designrechten,* die den Rechtsinhaberinnen ihrer Natur nach öffentliche Güter zur ausschliesslichen Nutzung zuweisen. Denn damit werden Dritte vom Gebrauch von Erfindungen, Werken und Designs ausgeschlossen, obwohl eine gleichzeitige Nutzung durch eine unbeschränkte Vielzahl von Personen möglich wäre, ohne dass die Nutzung der einen diejenige anderer beeinträchtigen oder gar verhindern würde.[193] Auch für das *Markenrecht* stellt sich die Frage, ob das Gewähren von Ausschliesslichkeitsrechten gerechtfertigt ist. Die Anforderungen sind hier aber ungleich geringer, weil Marken keine öffentlichen Güter sind.[194] 100

Mit der Zuweisung von Erfindungen, Werken und Designs an einzelne Rechtsinhaberinnen ist aus gesamtwirtschaftlicher Sicht stets ein Verlust an Nutzungsmöglichkeiten verbunden. Dieser Verlust ist nur hinzunehmen, wenn er durch die positiven Wirkungen von Patenten, Urheber- und Designrechten aufgewogen oder gar übertroffen wird, sodass die Zuweisung der immateriellen Güter an einzelne Rechtsinhaberinnen durch die positiven Auswirkungen auf die Gesamtwirtschaft legitimiert werden kann. Der Entscheid über die Gewährung von Immaterialgüterrechten an öffentlichen Gütern muss deshalb immer auf einer fundierten *Analyse der gesamtwirtschaftlichen Vor- und Nachteile* beruhen. Neben dieser ökonomischen Betrachtung ist in die Bewertung mit einzubeziehen, dass Immaterialgüterrechte nicht nur einen gesamtwirtschaftlichen Nutzen stiften, sondern auch einen Beitrag zur Verwirklichung einer als gerecht empfundenen Rechtsordnung leisten können. 101

Die verschiedenen Ansätze zur Legitimation von Immaterialgüterrechten sind nicht alle gleichermassen überzeugend und sie haben im wissenschaftlichen Diskurs auch nicht alle die gleiche Bedeutung erlangt. Zudem lassen sich alle Ansätze mit guten Gründen kritisieren. Das gilt vor allem für diejenigen, die auf einer Analogie zum Sachenrecht und auf einer naturrechtlichen Argumentation beruhen.[195] 102

---

193 Siehe dazu vorne, Rn. 7.

194 Siehe dazu vorne, Rn. 9.

195 Siehe dazu hinten: für das Patentrecht, Rn. 104; für das Urheberrecht, Rn. 123; für das Designrecht, Rn. 130 f.

Für diese Kritik kann allerdings auf die Literatur verwiesen werden.[196] Denn Ziel der nachfolgenden Darstellung ist es nicht zu prüfen, welche Ansätze zur Legitimation von Immaterialgüterrechten zu überzeugen vermögen. Die Auseinandersetzung mit diesen Ansätzen dient vielmehr dazu, ein vertieftes Verständnis von Sinn und Zweck sowie Funktionsweise der verschiedenen Immaterialgüterrechte zu gewinnen.

2. Patentrecht

2.1 Rechtsphilosophische Legitimation

a. Naturrechtstheorie

103 Nach dem naturrechtlichen Ansatz zur Legitimation des Patentrechts ist die Erteilung von Patenten gerechtfertigt, weil dem Erfinder dadurch sein natürliches Recht an der von ihm geschaffenen Erfindung zugewiesen wird. Die naturrechtliche Theorie knüpft damit am Verhältnis von Schöpferin und Geschaffenem an. Durch das Erschaffen des geistigen Gutes löst sich dieses zwar von der Person der Schöpferin und nimmt «eine selbstständige Wesenheit»[197] an; die starke Beziehung von Schöpferin und Geschaffenem bleibt aber bestehen und wird als zentrales Motiv für die Zuordnung des geistigen Gutes verstanden. Die Zuordnung der Schöpfung an den geistig Schaffenden folgt dem Postulat der Gerechtigkeit.[198] Die Naturrechtstheorie weist so der Schöpferin das natürliche Eigentum an ihrer Schöpfung zu,[199] während dessen Nutzung durch Dritte als Diebstahl ihres natürlichen, geistigen Eigentums angesehen wird.

b. Analogie zum Sachenrecht

104 Bei der Rechtfertigung des Patentrechts durch die Analogie von körperlichem und geistigem Eigentum lassen sich zwei Spielarten unterscheiden:[200] Zum einen wird

---

196 Siehe dazu eingehend Thouvenin, 294 ff., 324 ff., 338 f. und 364 ff., jeweils m.w.H.

197 Kohler J., Patentrecht, 1.

198 Machlup, GRUR Ausl. 1961, 376; Kohler J., Patentrecht, 1.

199 Siehe dazu statt vieler: Beier, GRUR 1977, 283; Machlup, GRUR Ausl. 1961, 377; Krasser, 34.

200 Wie die naturrechtliche Eigentumstheorie wird auch die Lehre von der Analogie von geistigem Eigentum und Sacheigentum nicht nur zur Rechtfertigung des Patentrechts, sondern auch zur Legitimation des Urheberrechts vertreten; siehe dazu etwa Ulmer, 106 f., der trotz kritischer Betrachtung von einem «berechtigten Kern» dieser Lehre ausgeht und die Bedeutung der Analogie zum Sachenrecht für die historische Anerkennung und die praktische Durchsetzung des Urheberrechts betont.

schon im Zusammenhang mit der Naturrechtstheorie regelmässig die Analogie von körperlichem und geistigem Eigentum bemüht. Das Bestehen von geistigem Eigentum wird dort naturrechtlich begründet, während die Analogie zum Sachenrecht die vermeintlich sachlogische Gleichbehandlung von geistigem und körperlichem Eigentum belegen soll.[201] Zum andern dient die Analogie zum Sacheigentum auch als selbstständiges Argument zur Legitimation des Patentrechts, indem unmittelbar aus der Existenz körperlicher und geistiger Güter und aus dem sachenrechtlichen Eigentum an körperlichen Gegenständen ein Eigentumsrecht auch für geistige Güter begründet wird.[202]

2.2 Historische Legitimation

Der historische Ansatz rechtfertigt das Patentrecht durch seine eigene Wirkungsgeschichte. Das heutige Gewähren von Ausschliesslichkeitsrechten an Erfindungen wird dadurch legitimiert, dass das Erteilen solcher Rechte die technische Entwicklung in der Vergangenheit tatsächlich erfolgreich gefördert habe. Im Zentrum der Argumentation steht dabei die zeitliche Parallelität von Industrialisierung und Patentschutz,[203] aus der ein allgemeiner Zusammenhang von Patenten und technischem Fortschritt abgeleitet wird. So sei es eine Tatsache, dass «die industrielle Produktion nach Einführung des Patentschutzes eine mehr oder weniger deutliche Zunahme» erfahren habe.[204] 105

2.3 Ökonomische Legitimation

Gemeinsames und oberstes Ziel aller ökonomischen Ansätze zur Legitimation des Patentsystems ist die Förderung des technischen Fortschritts.[205] Dieser wird grund- 106

---

201 Krasser, 24.

202 Kohler J., Patentrecht, 1: «Wir betrachten es als gerechtfertigt, dass das Schicksal der Früchte mit dem der Muttersache zusammenhängt, wir müssen es ebenso als gerechtfertigt betrachten, dass das Schicksal des Erzeugten, welches die Arbeit des Erzeugers trägt, mit der Person des Erzeugers verknüpft wird».

203 Beier, GRUR Int. 1979, 230; so auch schon Kohler J., Patentrecht, 9, welcher den industriellen Aufschwung der einzelnen Nationen in Zusammenhang mit der Entwicklung ihres Patentrechts stellt.

204 Beier, GRUR Int. 1979, 231.

205 So schon Art. I Sec. (8) Clause 8 der US-amerikanischen Verfassung von 1787, die dem Kongress die Befugnis einräumte, Autoren und Erfindern ausschliessliche Rechte zuzusichern «to promote the progress of science and useful arts». Zur Förderung des Fortschritts durch das Patentrecht siehe statt vieler: Kohler J., Patentrecht, 7; Beier, GRUR Int. 1979, 231.

sätzlich positiv bewertet. Denn der Fortschritt dient der Erhöhung der Produktivität und damit dem Wachstum einer Volkswirtschaft, trägt zur Verbesserung der Lebensbedingungen bei und liegt daher im Interesse der Allgemeinheit. Unbestritten ist, dass Fortschritt im Bereich der Technik auch vor Einführung des Patentschutzes erzielt wurde und auch heute noch ohne Patentschutz erzielt würde. Unter diesem Gesichtspunkt kann die Gewährung von Patenten deshalb nur legitimiert werden, wenn der technische Fortschritt dadurch erfolgreicher gefördert wird als in einem System ohne Patentschutz.

2.4 Die «klassischen» Theorien

a. Belohnungstheorie

107 Die Belohnungstheorie beruht auf dem Gerechtigkeitspostulat, das gebietet, den Erfinder für seine der Allgemeinheit geleisteten Dienste zu belohnen.[206] Als Lohn für die Offenbarung seiner Erfindung oder für den von ihm geleisteten Beitrag zur Entwicklung der Technik erhält der Erfinder ein zeitlich befristetes Ausschliesslichkeitsrecht, das ihm ermöglicht, einen der Nützlichkeit seiner Erfindung entsprechenden Ertrag zu erzielen und seine Investitionen zu amortisieren. Die Theorie bedient sich sowohl rechtsphilosophischer als auch ökonomischer Argumente und befindet sich insofern auf der Schnittstelle zweier verschiedener Typen von Legitimationsansätzen.

b. Anreiztheorie

108 Die Anreiztheorie ist der am weitesten verbreitete und am variantenreichsten entwickelte Ansatz zur ökonomischen Legitimation des Patentrechts.[207] Die Bedeutung von Anreizen für die Erzielung von technischem Fortschritt wird allerdings recht unterschiedlich beurteilt. Das Spektrum reicht von der Ansicht, dass Patente *«the key motivation for invention»*[208] seien, bis zur Meinung, dass die meisten Erfindungen auch ohne Patentschutz gemacht würden und Anreize nur in wenigen Fällen notwendig seien.[209] Überwiegend wird eine vermittelnde Ansicht vertreten,

---

206 Menell, 146; Krasser, 34; Beier, GRUR 1977, 283; Machlup, GRUR Ausl. 1961, 377; Kohler J., Patentrecht, 3.

207 Siehe dazu statt vieler: Menell, 146; Cooter/Ulen, 122; Mazzoleni/Nelson, Journal of Economic Issues 1998, 1034 ff.; Krasser, 34 f.; Beier, GRUR Int. 1979, 234; Machlup, GRUR Ausl. 1961, 378 f.

208 Mazzoleni/Nelson, Journal of Economic Issues 1998, 1035.

209 Siehe dazu Machlup, GRUR Ausl. 1961, 387, m.w.H.

wonach vom Patentsystem zumindest gewisse positive Effekte auf den technischen Fortschritt ausgehen.[210]

Ungeachtet aller Differenzen liegt der Anreiztheorie stets der folgende Gedankengang zugrunde: Die Erteilung eines Patentes ermöglicht seiner Inhaberin, Dritte von der gewerbsmässigen Benutzung der Erfindung auszuschliessen. Die Patentinhaberin kann so sicherstellen, dass der wirtschaftliche Ertrag der Erfindung ausschliesslich ihr zufliesst, wodurch sich ihre Gewinnaussichten verbessern. Der beträchtliche finanzielle Aufwand, den manche Unternehmen für Forschung und Entwicklung betreiben, lohnt sich nur, wenn die erfolgreiche Forschung einen entsprechenden Ertrag verschafft. Ertragsorientierte Unternehmen werden deshalb nur dann in Forschung und Entwicklung investieren, wenn sich die erhofften Resultate wenigstens längerfristig gewinnbringend verwerten lassen. 109

Der vor Beginn eines Forschungsprojekts zu fällende unternehmerische Entscheid, in ein – meist risikoreiches – Projekt zu investieren, hängt damit in der Regel von den Ertragsaussichten ab. Für das einzelne Unternehmen vermag dabei häufig nur die Aussicht auf die Erzielung ausserordentlicher Erträge das Eingehen der mit einem Forschungsprojekt verbundenen Risiken zu rechtfertigen. Zur Förderung privater, unternehmerischer Forschung müssen deshalb Voraussetzungen geschaffen werden, unter denen Unternehmen die Chancen zur Erzielung von Gewinnen aufgrund von Forschung und Entwicklung regelmässig positiv beurteilen. Eine solche Voraussetzung schafft der Patentschutz durch das Gewähren eines zeitlich befristeten Ausschliesslichkeitsrechts. Dieses setzt einen, wenn auch nicht den einzigen, Anreiz zu unternehmerischer Forschung und Entwicklung. Das Patentsystem bewirkt dadurch eine Steigerung erfinderischer Tätigkeiten und fördert so den technischen Fortschritt. 110

c. Vertragstheorie

Nach der Vertragstheorie[211] schliesst der Erfinder mit dem Staat einen Pakt, der ihm ein Recht zur alleinigen Verwertung seiner Erfindung verleiht. Dieses Recht erhält er im Gegenzug zur Bekanntgabe der erfinderischen Lehre und deren Überlassen zum dauernden Weitergebrauch nach Ablauf der Schutzfrist.[212] Durch die Offenbarung der technischen Lehre soll verhindert werden, dass die Erfindung 111

---

210 Merges, The Economic Impact of Intellectual Property Rights: An Overview and Guide, Journal of Cultural Economics 1995, 108; Beier/Straus, GRUR 1977, 283 f.; Machlup, GRUR Ausl. 1961, 377, 385; Botschaft PatG, BBl 1950, 981.

211 Synonym wird auch der Begriff der «Offenbarungstheorie» verwendet.

212 Krasser, 35; Beier, GRUR 1977, 284; Machlup, GRUR Ausl. 1961, 377.

erfolgreich über längere Zeit geheim gehalten wird und die Erkenntnisse des Erfinders der Allgemeinheit dadurch erst viel später zur Verfügung stehen.

2.5 Neuere Theorien

a. Informationsfunktion

112 Die Legitimation des Patentrechts durch seine in jüngerer Zeit stärker betonte Informationsfunktion ist eine *Weiterentwicklung der Vertragstheorie.* Dieser Ansatz rechtfertigt das Erteilen von Patenten mit der damit verbundenen Offenbarung und Verbreitung von technischem Wissen.

113 In einem Rechtssystem ohne Patentschutz wäre die ausschliessliche Nutzung von Erfindungen nur durch *Geheimhaltung* möglich. Diese ist für die Allgemeinheit aber mit bedeutenden Nachteilen verbunden. Ist der Geheimnisherr in der Lage, sein Wissen erfolgreich über längere Zeit geheim zu halten, kann er Dritte von jeder Nutzung des Wissens vollständig und zeitlich unbeschränkt ausschliessen. Die Forschung unter Einsatz der geheimen Kenntnisse wird ebenso verunmöglicht wie die Weiterentwicklung dieser Kenntnisse und deren Übertragung zur Anwendung auf weitere Gebiete der Technik – alles Nutzungen, welche die Verwertung der Erfindung durch den Erfinder nicht beeinträchtigen. Besonders schwer wiegt die Geheimhaltung aus gesamtwirtschaftlicher Sicht, wenn man bedenkt, dass der Geheimnisherr allein selten oder nie in der Lage sein wird, alle möglichen Verwendungszwecke der Erfindung zu erkennen oder gar zu nutzen[213] und so deren ganzes Potenzial zu verwerten.

114 Das Patentsystem setzt wichtige *Anreize zur Veröffentlichung technischer Kenntnisse,* indem es dem Erfinder im Gegenzug zur Offenbarung seiner Erfindung ein Ausschliesslichkeitsrecht gewährt, das ihm einen stärkeren und oft auch längeren Schutz bietet als die Geheimhaltung. Ziel der vom Patentsystem angestrebten Veröffentlichung des Wissens ist es, zu weiterer Forschung unter Verwendung der nun zugänglichen Kenntnisse anzuregen und den Unternehmen technisches Wissen zugänglich zu machen.

115 Über die Offenbarung der Erfindung hinaus fördert die Erteilung von Patenten auch die Verbreitung technischer Kenntnisse, indem der absolut-rechtliche Schutz deren *Handelbarkeit und Verbreitung* erhöht.[214] Könnte technisches Wissen nur

---

213 Landes/Posner, 329; Mazzoleni/Nelson, Journal of Economic Issues 1998, 1039.

214 Mazzoleni/Nelson, Journal of Economic Issues 1998, 1045; Beier, GRUR Int. 1979, 234; Landes/Posner, 329 weisen zudem darauf hin, dass die verbesserte Handelbarkeit tendenziell die Effizienz bei der Anwendung des Patentes erhöht, weil die Patent-

bei erfolgreicher Geheimhaltung ausschliesslich verwertet werden, müsste dessen Mitteilung an Dritte stets mit einer vertraglichen Pflicht zur Geheimhaltung einhergehen, was zwar ohne Weiteres möglich, aber mit erheblichen Risiken verbunden wäre. Denn je weiter das Wissen verbreitet wird, umso grösser ist die Gefahr einer Offenbarung durch Geheimnisbruch. Indem der Patentschutz dieses Risiko ausschliesst, setzt er Anreize für den Technologietransfer und trägt so zur Verbreitung technischer Kenntnisse bei. Dies zeigt sich deutlich in der regelmässig erhöhten Bereitschaft zur Erteilung von Lizenzen, wenn der Gegenstand des Lizenzvertrags zumindest teilweise immaterialgüterrechtlich geschützt ist.[215]

b. Förderung der Entwicklung bis zur Anwendbarkeit

Als Folge der *«First to File-Regel»*[216] werden Erfindungen regelmässig zu einem Zeitpunkt patentiert, in dem sie für eine Markteinführung noch nicht reif sind. Da sich aber meist erst das fertige Produkt am Markt verwerten lässt, kann auf die Entwicklung bis zur Marktreife nicht verzichtet werden. Es lassen sich somit zwei Phasen unterscheiden. Auf die *Inventionsphase,* in welcher die Erfindung gemacht wird, folgt die *Innovationsphase,* während der die patentierte Erfindung zu einem marktreifen Produkt oder Verfahren weiterentwickelt wird. Die Innovationsphase kann dabei unter Umständen wesentlich länger dauern und grössere Investitionen erfordern als die Inventionsphase.[217] 116

Auf die Innovationsphase bezieht sich der Legitimationsansatz der Förderung der Entwicklung einer Erfindung bis zur praktischen Anwendbarkeit. Dieser Ansatz geht davon aus, dass der Schutz der Erfindung im Fall einer technisch erfolgreichen Weiterentwicklung der Patentinhaberin den wirtschaftlich angemessenen Ertrag sichert, indem sie Dritte von der *Nachahmung des marktreifen Gutes ausschliesst,* das die Erfindung enthält. Die Innovation wird damit reflexiv durch die Patentierung der Invention geschützt. Der Patentschutz führt so regelmässig zu einem positiven Entscheid von Unternehmern, in die Entwicklung bis zur Anwendbarkeit der Erfindung zu investieren und stellt damit sicher, dass Erfindungen auch wirklich zu marktreifen Gütern entwickelt werden.[218] 117

---

inhaberin nicht notwendigerweise zugleich der effizienteste Anwender der geschützten Erfindung ist.

215 Beier, GRUR Int. 1979, 234; Krasser, 44; Mazzoleni/Nelson, Journal of Economic Issues 1998, 1045; Kurz, 585.

216 Siehe dazu hinten, Rn. 318.

217 Machlup, GRUR Ausl. 1961, 386.

218 Mazzoleni/Nelson, Journal of Economic Issues 1998, 1040.

c. Vermarktungstheorie

118 Die Vermarktungstheorie ist mit der Anreiztheorie[219] und mit dem Ansatz der Förderung der Entwicklung bis zur Anwendbarkeit[220] verbunden, fokussiert aber nicht auf die Forschung und Entwicklung, sondern auf die Vermarktung von Erfindungen. Dieser Ansatz rechtfertigt das Erteilen von Patenten damit, dass das Erteilen eines Ausschliesslichkeitsrechts die Erfindung zu einem *transaktionsfähigen Gut* macht, das am Markt gehandelt werden kann.[221] Die Möglichkeit der Vermarktung mithilfe eines Patentes gibt Erfindern die notwendige Sicherheit, dass sie sich die Erträge ihrer Investitionen aneignen können.[222]

119 Besondere Bedeutung hat die Vermarktungstheorie, wenn die Entwicklung und die Kommerzialisierung einer Erfindung auseinanderfallen, weil dem Erfinder der Wille oder die Mittel fehlen, die Erfindung auf den Markt zu bringen. Das ist namentlich bei Start-ups, kleineren Unternehmen und Einzelerfindern oft der Fall.[223] Der Schutz durch ein (oder mehrere) Patent(e) vereinfacht die Übertragung und Lizenzierung der Erfindung; zudem kann das Bestehen von Patentschutz entscheidend sein, damit Dritte (insb. Risikokapitalgeber) bereit sind, in die Vermarktung der Erfindung oder in ein Start-up zu investieren.

d. Induzierung von Forschungswettbewerb

120 Der Legitimationsansatz der Induzierung von Forschungswettbewerb beruht auf der Unterscheidung von drei Ebenen wirtschaftlicher Aktivitäten: die *Konsumebene,* die *Produktionsebene* und die *Innovationsebene.* Die unterste Ebene, der Konsum, stiftet einen direkten Nutzen, indem er die Bedürfnisse der Konsumentinnen zu befriedigen vermag. Die zweite Ebene dient dazu, den wegen der allgemeinen Knappheit von Gütern begrenzten Konsum auf der ersten Ebene durch Produktion zu erweitern. Zweck der Aktivitäten auf der dritten Ebene ist es, die ihrerseits beschränkte Produktion durch Innovation zu verbessern und zu erweitern.[224]

---

219 Siehe dazu vorne, Rn. 108 ff.

220 Siehe dazu gerade vorstehend, Rn. 116 f.

221 Mazzoleni/Nelson, Journal of Economic Issues 1998, 1040.

222 Mazzoleni/Nelson, Journal of Economic Issues 1998, 1040; Mazzoleni/Nelson, Research Policy 1998, 277.

223 Mazzoleni/Nelson, Journal of Economic Issues 1998, 1040; Mazzoleni/Nelson, Research Policy 1998, 277.

224 Von Weizsäcker, Kyklos 1981, 348.

Im Verhältnis zwischen den drei Ebenen gilt, dass sich Aktivitäten auf der jeweils übergeordneten Ebene nur entfalten, wenn die Aktivitäten auf der jeweils unteren Ebene beschränkt sind.[225] Der Konsum auf der ersten Ebene ist dabei schon als Folge der *Güterknappheit* begrenzt. Diese bewirkt, dass Güter produziert werden müssen, deren Konsum vom Zahlen eines Preises abhängig gemacht werden kann. Das Ausschalten des freien Zugriffs auf die Güter ist somit Voraussetzung für die Bildung von Märkten.[226] Auf der zweiten Stufe kann Wettbewerb entstehen, weil alle Teilnehmer *freien Zugang zu den Produktionsaktivitäten* haben. Das Grundprinzip, nach dem sich Aktivitäten auf der übergeordneten Ebene durch Beschränkung der Aktivitäten auf der unteren Ebene einstellen, gilt auch im Verhältnis von zweiter und dritter Ebene; eine Besonderheit ergibt sich allerdings aus dem Charakter von Innovation. Da Innovationen ihrer Natur nach öffentliche Güter sind,[227] fehlt es an der Knappheit, welche die Tätigkeit auf der zweiten Ebene beschränken und diejenige auf der dritten Ebene induzieren würde. Die Produktion von Innovation lohnt sich nicht, weil niemand bereit ist, für das öffentliche Gut einen Preis zu bezahlen. Sollen Innovationen produziert werden, muss die *Verfügbarkeit der Innovationen* auf Ebene zwei *beschränkt werden* – nur so werden sich Aktivitäten auf Ebene drei entfalten. 121

Hier greift der Patentschutz. Die Erteilung eines Ausschliesslichkeitsrechts an Erfindungen beschränkt die Aktivitäten auf der Ebene der Produktion, weil – abgesehen von der Patentinhaberin selbst – nur diejenigen die Innovation nützen dürfen, die dafür ein Entgelt bezahlen. Diese *Beschränkung induziert Aktivitäten auf der* höheren *Stufe von Forschung und Entwicklung*[228] und es bildet sich ein Markt für Innovationen. Auf diesem Markt herrscht Wettbewerb, denn die einzelnen Wettbewerbsteilnehmer haben freien Zugang zu den innovatorischen Aktivitäten. Der Wettbewerb auf der dritten Stufe bedingt allerdings eine partielle Beschränkung des Wettbewerbs auf der zweiten Stufe: der freie Zugang zu den Produktionsaktivitäten wird durch den absolut-rechtlichen Schutz des innovativen Teils des Produktionswissens beschränkt. Die Beschränkung des Wettbewerbs auf Stufe zwei wird für die Induzierung von Wettbewerb auf Stufe drei jedoch in Kauf genommen, weil die Verbesserung des technischen Wissens ein zentraler Faktor für das Wachstum einer Volkswirtschaft ist. Wettbewerb auf Stufe Forschung und Entwicklung ist deshalb dem blossen Preiswettbewerb auf Stufe Produktion in der Regel vorzuziehen.[229] Das Patentrecht lässt sich nach diesem Ansatz damit legiti- 122

---

225 Lehmann, GRUR Int. 1983, 361.

226 Von Weizsäcker, Kyklos 1981, 351.

227 Siehe dazu vorne, Rn. 6 ff.

228 Krasser, 46; Lehmann, GRUR Int. 1983, 361.

229 So auch von Weizsäcker, Kyklos 1981, 371.

mieren, dass es durch die Gewährung von Ausschliesslichkeitsrechten die Voraussetzung für die Entfaltung von Aktivitäten auf der dritten Ebene schafft und dadurch einen *Forschungswettbewerb* entstehen lässt.

3. Urheberrecht

3.1 Rechtsphilosophische Legitimation

a. Rein naturrechtlicher Ansatz

123 Nach der rein naturrechtlichen Legitimation des Urheberrechts hat der Urheber ein natürliches Recht an seiner Schöpfung als seinem geistigen Eigentum.[230] Die Zuweisung des subjektiven Urheberrechts ergibt sich unmittelbar und allein aus dem überpositiven Gerechtigkeitsideal des *«suum cuique tribuere».* Die Herrschaft des Urhebers über sein Werk wird ihm nach diesem Verständnis nicht erst durch den Gesetzgeber verliehen, sondern ergibt sich schon aus der «Natur der Sache». Das naturrechtlich vorgegebene geistige Eigentum des Urhebers findet in der positiven Gesetzgebung lediglich seine Anerkennung und Ausgestaltung.[231]

b. Ansatz der Arbeitstheorie

124 Von der Vorstellung ausgehend, dass der Mensch ein natürliches Herrschaftsrecht an der eigenen Person, an seiner Existenz und an seinem Wirken hat, weist die auf John Locke zurückgehende Arbeitstheorie[232] dem Individuum das Ergebnis seines Tuns als das Seinige zu.[233] Diese Zuordnung gilt auch für geistiges Schaffen.[234]

---

230 Die naturrechtliche Legitimation ist der für das kontinentaleuropäische Urheberrecht in historischer Sicht grundlegende und zum Teil bis heute prägende Ansatz. Sie wird etwa vertreten von Hubmann, 74; von Gamm Otto-Friedrich, Urheberrechtsgesetz, Kommentar, München 1968, Einf. Rn. 24; Schack, Rn. 5; so auch schon Kohler J., Autorrecht, 98.

231 BGH, GRUR 1955, 496 – «Grundig-Reporter».

232 Statt von «Arbeitstheorie» wird bisweilen auch von der «Schöpfungs-» oder «Erzeugungstheorie» gesprochen; siehe dazu Kohler J., Autorrecht, 104.

233 John Locke, The works of John Locke in nine volumes, Volume IV, London 1997, 353 f.: «Though the earth, and all inferior creatures, be common to all men, yet every man has a property in his own person: this no-body has any right to but himself. The labour of his body, and the work of his hands, we may say, are properly his. Whatsoever he then removes out of the state that nature hath provided, and left it in, he hath mixed his labour with, and joined to it something that is his own, and thereby makes it his property».

234 Menell, 157 f.; Hubmann, 31.

Der Urheber hat deshalb ein natürliches und grundsätzlich unbeschränktes Recht an seiner Schöpfung als Ergebnis seiner geistigen Arbeit. Das positive Urheberrecht wird durch die Anerkennung dieser vorgegebenen Zuordnung legitimiert.

3.2 Persönlichkeitsrechtliche Legitimation

Nach der Theorie vom Urheberrecht als Persönlichkeitsrecht gehört dem Urheber das von ihm geschaffene *«Geisteswerk als Bestandteil seiner Persönlichkeitssphäre»*[235]. Ist das Werk nach dieser Lehre Ausdruck der Schöpferpersönlichkeit, so entsteht durch den Realakt der Schöpfung eine natürliche Verbindung zwischen der Person des Urhebers und seinem Werk, weshalb das geschaffene Gut in natürlicher Weise der schöpferischen Person gehört.[236] Eine Rechtsordnung, die den Eigenwert der Person anerkennt, muss diese Verbindung achten und darf den Urheber nicht von seinen «geistigen Kindern» trennen.[237] Das positive Urheberrecht erscheint so durch die Lehre vom Urheberrecht als Persönlichkeitsrecht legitimiert, ergibt sich doch die Zuordnung des Werkes zu seinem Urheber schon unmittelbar daraus, dass das Werk Bestandteil der Persönlichkeitssphäre des Urhebers ist. 125

3.3 Ökonomische Legitimation

a. Verwertung der Werke durch die Urheber

Das Schaffen von Werken ist mit Aufwand verbunden. Dieser Legitimationsansatz beruht auf der Annahme, dass Urheber diesen Aufwand nur auf sich nehmen werden, wenn die Erträge aus der Verwertung des Werkes die Amortisation des Aufwandes und das Erzielen eines Gewinns ermöglichen. Die Erträge aus der Verwertung müssen deshalb dem Urheber zustehen, eine freie Benutzung ist zu verhindern. Der Schöpfer erhält so einen angemessenen Lohn für seine Tätigkeit und einen Beitrag an die Bestreitung seines Lebensunterhalts. Die Gewährung von 126

---

235 Von Gierke Otto, Deutsches Privatrecht, Bd. I: Allgemeiner Teil und Personenrecht, Leipzig 1895, 748–848, Nachdruck in: UFITA 1994, 103–200, 109. Zum persönlichkeitsrechtlichen Legitimationsansatz siehe auch Ulmer, 109 f.

236 Troller, Immaterialgüterrecht II, 603; ähnlich Hubmann, 107, für welchen die Begründung der Gewährung urheberrechtlichen Schutzes u.a. in der «Realisierung des Persönlichkeitswertes» liegt; ebenso Schack, Rn. 7; siehe dazu auch Menell, 158 f.

237 Troller, Immaterialgüterrecht II, 603. Besonders plastisch dazu May Christopher, A Global Political Economy of Intellectual Property Rights. The new enclosures?, London/New York 1998, 7: «Our ideas are an expression of our identity. Intellectual property is a recognition of the individual's sovereignty over their thoughts».

Urheberrechten lässt sich dadurch legitimieren, dass sich der Urheber mit diesen Rechten die ausschliessliche Verwertung seiner Werke vorbehalten und den Ertrag seines Werkschaffens sichern kann.[238]

b. Förderung des Werkschaffens

127 In engem Zusammenhang mit dem Legitimationsansatz der Verwertung von Werken steht derjenige der Förderung des Werkschaffens. Kann der Urheber dank dem rechtlichen Schutz mit der Verwertung seiner Werke ein Einkommen erzielen, so fördert die Gewährung von Urheberrechten die schöpferische Tätigkeit.[239] Bestünde kein Schutz und könnten die Schöpfer mit ihrer Tätigkeit deshalb nur geringe oder gar keine Erträge erzielen, dann müssten sie ihren Lebensunterhalt anderweitig verdienen und könnten weniger Werke schaffen. Nach diesem Ansatz lässt sich das Urheberrecht somit insofern legitimieren, als es dem Urheber die Erträge seiner Werke sichert und dadurch das Werkschaffen fördert.

c. Verbreitung von Werken

128 Urheber verwerten ihre Werke in der Regel nicht selbst, sondern mithilfe Dritter, die sich gegen Entgelt Rechte an den Werken übertragen oder einräumen lassen. Das Urheberrecht bildet damit die *Grundlage für die Verwertung der Werke durch die Kulturgüter- und Unterhaltungsindustrie.* Die Verwerter können sich dabei gestützt auf die durch Rechtsübertragung erworbenen Urheberrechte gegen die Nutzung des bei Erstellung und Verbreitung von Werken bzw. Werkexemplaren getätigten Aufwandes durch Dritte zur Wehr setzen.[240] Ohne diesen Schutz wären Unternehmen regelmässig kaum bereit, das ohnehin beträchtliche Verwertungsrisiko auf sich zu nehmen, weshalb viele Werke der Öffentlichkeit verborgen bleiben müssten.[241] Eine Legitimationsgrundlage findet das Urheberrecht demnach auch in seinem Beitrag zur Vermarktung und Verbreitung von Werken.[242]

---

238 Davies, Rz. 2.006; Landes/Posner, Journal of Legal Studies 1989, 335, 346; Towse, 12; Schack, Rn. 5.

239 Besonders deutlich Art. I Sec. 8 Clause 8 der US-amerikanischen Verfassung: The Congress shall have power «To promote the Progress of Science and useful Arts, by securing for limited Times to Authors and Inventors the exclusive Right to their respective Writings and Discoveries». Zum Legitimationsansatz der Förderung des Werkschaffens durch das Setzen von Anreizen siehe Cooter/Ulen, 122; Davies, Rz. 2.007; Menell, 148; Landes/Posner, Journal of Legal Studies 1989, 326, 335.

240 Davies, Rz. 2.006.

241 Schack, Rn. 14; Towse, 140. Zur Bedeutung des Verwertungsrisikos siehe Landes/Posner, Journal of Legal Studies 1989, 328 f.

242 Davies, Rz. 2.006, Rz. 9.008; Menell, 148; Towse, 12.

3.4 Kulturelle und soziale Legitimation

Das Urheberrecht lässt sich auch mit kulturellen und sozialen Argumenten rechtfertigen. Der kulturelle Legitimationsansatz versteht den urheberrechtlichen Schutz als Instrument zur Förderung schöpferischer Tätigkeit und als Mittel der Kulturentwicklung, womit sich das Urheberrecht durch seinen Beitrag zum kulturellen Fortschritt legitimieren lässt.[243] Seine soziale Legitimation erfährt das Urheberrecht dadurch, dass der Genuss geistiger Schöpfungen die Menschen in der Gesellschaft über die Grenzen von Klassen und Generationen hinweg verbindet. Die Urheber tragen damit zum gesellschaftlichen Zusammenleben bei, wofür sie belohnt werden sollen.[244] 129

4. Designrecht

4.1 Vorbemerkung

Anders als im Patent-, Urheber- und Markenrecht fehlt in der ökonomischen und juristischen Literatur eine Auseinandersetzung mit der Legitimation des Designrechts fast ganz.[245] Da das Designrecht jedoch hinsichtlich Gegenstand und Ausgestaltung des Schutzes urheber- und patentrechtliche Elemente verbindet, kann für dessen Legitimation zumindest teilweise auf die zum Urheber- und Patentrecht entwickelten Ansätze abgestellt werden. 130

4.2 Rechtsphilosophische Legitimation

Denkbar ist eine Legitimation des Designrechts im Sinn der Locke'schen Arbeitstheorie, nach der jedem Individuum das Ergebnis seines Schaffens zustehen soll.[246] Diese Zuweisung entspricht dem Gedanken einer gerechten Verteilung des Lohnes nach Massgabe der geleisteten Arbeit, der auch vom ökonomischen Ansatz der Belohnungstheorie aufgegriffen wird. Eine solche Verknüpfung ist zwar stark wertungsabhängig, dürfte aber einem durchaus weit verbreiteten Rechtsempfinden entsprechen. 131

---

243 Rehbinder, Rn. 54; besonders deutlich Davies, Rz. 2.008: «In the final analysis the protection of copyright leads to the enrichment of the national cultural patrimony».

244 Rehbinder, Rn. 54.

245 Siehe dazu Thouvenin, 336 ff.

246 Siehe dazu vorne, Rn. 124.

4.3 Ökonomische Legitimation

132 Nach der statischen Belohnungstheorie[247] steht der Designerin als Ausgleich für ihren Beitrag zur gestalterischen Vielfalt ein ausschliessliches Recht an ihrer Schöpfung zu.[248] Die Zuweisung eines solchen Rechts ermöglicht seiner Inhaberin die ausschliessliche Verwertung des Designs am Markt und entspricht zugleich einem Postulat der Gerechtigkeit. In dynamischer Betrachtung lässt sich die Gewährung von Designrechten durch die Förderung innovativer Tätigkeiten legitimieren. Ermöglicht das Designrecht seiner Inhaberin die ausschliessliche Verwertung des Designs am Markt und damit die Realisierung des vollen Ertrags der Gestaltung, spornt diese Ertragsaussicht gemäss der Anreiztheorie[249] zur Erbringung innovativer Leistungen an und fördert dadurch die gestalterische Vielfalt und die weitere Entwicklung von Design.[250]

5. Markenrecht

5.1 Reduktion von Such- und Informationskosten

133 Abnehmer benötigen für ihre Entscheidungsfindung Informationen. Sie müssen und wollen wissen, ob zur Deckung ihrer Bedürfnisse geeignete Güter am Markt erhältlich sind, welche Eigenschaften diese Güter aufweisen und zu welchem Preis sie angeboten werden. Zudem sind sie darauf angewiesen, die gewünschten Güter im Angebot finden zu können. Das Beschaffen dieser Informationen und das Auffinden der gewünschten Güter ist mit einem gewissen, je nach Gut,[251] Informa-

---

247 Siehe dazu vorne, Rn. 107.

248 Drexl/Hilty/Kur, GRUR Int. 2005, 450; Landes/Posner, 333; Beier, GRUR 1998, 187.

249 Siehe dazu vorne, Rn. 108 ff.

250 Drexl/Hilty/Kur, GRUR Int. 2005, 450; Beier, GRUR 1998, 187.

251 Nach der Informationslage der Abnehmer lassen sich drei Kategorien von Gütern unterscheiden. Bei *Suchgütern* ist es möglich, die Eigenschaften des Gutes durch einfache Inspektion vor dem Kaufentscheid zu ermitteln (z.B. bei Kleidung oder Büchern). Anders bei *Erfahrungsgütern,* bei denen der Abnehmer die Qualität des Gutes erst durch dessen Verbrauch feststellen kann, wozu er das Gut zuerst kaufen muss (z.B. bei Konservendosen, Seife oder Motorenöl). *Vertrauensgüter* zeichnen sich schliesslich dadurch aus, dass Abnehmer die Qualität der Güter nicht oder nur mit prohibitiv hohem Aufwand ermitteln können, weshalb sie gezwungen sind, die Ermittlung der Qualität durch das Vertrauen in die Qualität zu ersetzen, wie etwa bei Dienstleistungen von Ärzten oder Anwälten. Zum Ganzen: Schäfer/Ott, 606 f.; Merges/Menell/Lemley, 767; van den Bergh/Lehmann, GRUR Int. 1992, 591.

tionslage und Informationsbedarf unterschiedlichen, Aufwand verbunden. Dieser Aufwand wird als *Such- und Informationskosten* bezeichnet.[252] Ihre Bedürfnisse vermögen die Abnehmer umso besser zu befriedigen, je genauer sie die Eigenschaften der angebotenen Güter erkennen können. Je einfacher die entsprechenden Informationen zu beschaffen, je tiefer also die Informationskosten sind, umso mehr Informationen können sie ihren Entscheidungen zugrunde legen und umso eher entspricht das erworbene Gut ihren Erwartungen. Für die erfolgreiche und rasche Befriedigung der Bedürfnisse der Abnehmer sind somit tiefe Such- und Informationskosten von zentraler Bedeutung.[253]

Marken leisten einen Beitrag zur Verringerung von Such- und Informationskosten. 134
Zum einen ermöglicht die Kennzeichnung mit Marken den Abnehmern das einfache und schnelle *Unterscheiden und (Wieder-)Erkennen* von Gütern. Hat ein Abnehmer bereits (positive) *Erfahrungen* mit einem bestimmten Gut gemacht oder sich Informationen über die Qualität eines Gutes beschafft, wird er dieses *Wissen* zum andern *mit der Marke verknüpfen,* mit der das Gut gekennzeichnet ist.

---

252 Kosten sind dabei ökonomisch nicht mit Ausgaben, sondern mit entgangenem Nutzen gleichzusetzen. Die Informationskosten bestehen somit einerseits aus der zur Informationsbeschaffung aufgewendeten und nicht anders genutzten Zeit, andererseits aus den dazu notwendigen finanziellen Aufwendungen (z.B. Reisekosten), den sog. Opportunitätskosten; siehe dazu VAN DEN BERGH/LEHMANN, GRUR Int. 1992, 589 f. Neben dem Begriff «Suchkosten» wird in der Literatur regelmässig auch der Begriff «Informationskosten» verwendet, ohne dass die beiden Begriffe immer klar getrennt werden. Vorliegend wird von Informationskosten gesprochen, wenn die Bedeutung von Informationen über ein Gut angesprochen wird, von Suchkosten, wenn der Aufwand für die Suche nach einem bestimmten Produkt (z.B. in den Regalen eines Supermarktes) gemeint ist.

253 Hohe Informationskosten führen in verschiedenen Konstellationen zu ineffizienten Resultaten: (1) Bei vergleichsweise billigen Produkten führen Informationskosten dazu, dass sich die Beschaffung der Informationen nicht lohnt, weil der Nutzen der Informationen kleiner ist als die Kosten ihrer Beschaffung; so zahlt es sich bspw. nicht aus, sich einen Überblick über den Preis von Salz in verschiedenen Supermärkten zu verschaffen. Die Existenz von Informationskosten ermöglicht den Anbietern solcher Güter, Preise zu verlangen, die über den Grenzkosten liegen. (2) Werden bestimmte Güter nur einmal konsumiert und handelt es sich dabei um Erfahrungsgüter, sind die Informationskosten regelmässig so hoch, dass sich die Abnehmer über die Qualität der Güter nicht – oder zumindest nicht ausreichend – informieren, bspw. bei Restaurants in der Nähe von touristischen Sehenswürdigkeiten. Dies bewirkt, dass die Anbieter, ohne ihren Preis zu senken, die Qualität verschlechtern und so ihren Gewinn vergrössern können. Weil die Abnehmer ohnehin nur einmal kaufen, werden die Anbieter für ihre schlechte Qualität nicht sanktioniert. Die Existenz von Informationskosten führt in dieser Konstellation zu einer Verschlechterung des Preis-Leistungs-Verhältnisses. Zum Ganzen: SCHÄFER/OTT, 607 f., mit weiteren Bsp.; VAN DEN BERGH/LEHMANN, GRUR Int. 1992, 591.

Die Kennzeichnung weiterer Exemplare eines bestimmten Gutes mit derselben Marke ermöglicht dem potenziellen Abnehmer den *Transfer des erworbenen Wissens* auf jedes entsprechend gekennzeichnete Gut, sodass er sich die Informationen nicht bei jedem Entscheid neu beschaffen muss.

135 Einen Beitrag zur Verringerung von Such- und Informationskosten vermögen Marken aber nur zu leisten, wenn sie nicht beliebig von Dritten zur Kennzeichnung von Gütern verwendet werden können. Denn einerseits steigen die Suchkosten, wenn ähnliche, aber ungleiche Güter mit derselben Marke gekennzeichnet werden, andererseits nehmen die Informationskosten zu, wenn wegen der mangelnden Individualisierung und der fehlenden Möglichkeit zur Unterscheidung unklar ist, welche Information auf welches der ähnlichen Güter zutrifft. Die Reduktion der Such- und Informationskosten setzt deshalb voraus, dass die *Marke nur von einem Anbieter zur Kennzeichnung ähnlicher Güter* verwendet werden kann. Weist das Markenrecht der Markeninhaberin das ausschliessliche Recht zum markenmässigen Gebrauch des Zeichens zu, leistet es damit einen Beitrag zur Verringerung von Such- und Informationskosten.[254] Durch diesen Beitrag kann die Gewährung ausschliesslicher Rechte an Marken legitimiert werden.

5.2 Schutz von Goodwill

136 Ausser durch aktiven oder passiven Erwerb von Informationen können Abnehmer ihre Unsicherheit über die Eigenschaften der am Markt angebotenen Güter auch vermindern, indem sie sich auf ihre bisher mit diesen Gütern gemachten Erfahrungen verlassen. Dieser Mechanismus, die Einschätzung eines zukünftigen Verhaltens oder Umstandes aufgrund des bisherigen Verhaltens oder der bisherigen Umstände, wird *Extrapolationsprinzip* genannt.[255] Auf diesem Prinzip beruht Goodwill.

137 Aus Sicht der Abnehmer leistet Goodwill einen Beitrag zur Reduktion von Informationskosten und Unsicherheit über die Eigenschaften der angebotenen Güter. Dies verringert die beim Abnehmer für den gesamten Kaufvorgang anfallenden Kosten, die nicht nur aus dem Preis des Gutes bestehen, sondern auch die Such-,

---

254 Landes/Posner, 168; Landes/Posner, Journal of Law and Economics 1987, 270; Menell, 149; Cooter/Ulen, 134; van den Bergh/Lehmann, GRUR Int. 1992, 598.

255 Schäfer/Ott, 611 ff.; van den Bergh/Lehmann, GRUR Int. 1992, 592.

Informations- und übrigen Transaktionskosten[256] umfassen.[257] Für die aus der *Einsparung von Informationskosten* und der *Verminderung von Unsicherheit* über die Eigenschaften des Gutes entstehenden Vorteile sind Abnehmer in der Regel bereit, den Anbietern einen höheren Preis zu zahlen[258] (sog. *Goodwill-Prämie*)[259]. Aus Sicht der Anbieter ermöglicht Goodwill damit das Erzielen höherer Erträge, die jedoch nur um den Preis des Schaffens von Goodwill zu haben sind. Dieser entsteht namentlich durch die Lieferung konstanter, guter Qualität, auf deren Beibehaltung sich die Abnehmer verlassen können. Gewährleisten Anbieter diese Konstanz, bestätigen sie die Extrapolation der Abnehmer, was bei diesen die Bereitschaft zur Zahlung der Goodwill-Prämie auslöst. Die Aussicht auf das Erzielen dieser Prämie setzt bei den Anbietern wiederum Anreize, in die Aufrechterhaltung konstant guter Qualität zu investieren und so den Erwartungen der Abnehmer zu entsprechen. Der zirkuläre Mechanismus von Goodwill verstärkt sich somit selbst.

138 Goodwill kann durch Marken symbolisiert und kommuniziert und durch das *Aufrechterhalten konstanter Qualität* und durch *Werbung* geschaffen werden. Dürfen Dritte Marken und den mit diesen verbundenen Goodwill bei ihrem Marktauftritt verwenden, können sie den von ihrem Konkurrenten aufgebauten Wert nutzen, ohne in die Schaffung dieses Wertes zu investieren. Liefern diese Dritten zudem andere, namentlich schlechtere Qualität, nimmt die zuvor verminderte Unsicherheit der Abnehmer über die Eigenschaften der Güter wieder zu und der von ihrem Konkurrenten geschaffene Goodwill ab. Verhindert der Markenschutz dagegen die Nutzung einer Marke und des mit dieser verknüpften Goodwills durch Dritte, so lassen sich die für den Erstanbieter und die Abnehmer positiven Wirkungen von Goodwill realisieren. Im Gegenzug werden zwar Dritte von der Nutzung des im

---

256 Als Transaktionskosten werden die Kosten der Benutzung des Marktes bezeichnet, namentlich die Kosten der Information und der Koordination bei der Übertragung von Rechten sowie die Kosten einer (allfälligen) Rechtsdurchsetzung; siehe dazu Schäfer/Ott, 80. Als «übrige Transaktionskosten» werden hier die für den Vollzug des Austausches anfallenden Kosten bezeichnet, die Kosten einer allenfalls notwendigen Rechtsdurchsetzung werden dagegen ausser Acht gelassen.

257 Die «übrigen Transaktionskosten» werden von Landes/Posner, Journal of Law and Economics 1987, 275, vernachlässigt; ebenso bei van den Bergh/Lehmann, GRUR Int. 1992, 589 f. Die vollen Kosten für die Beschaffung eines Gutes bestehen dann lediglich aus Geldpreis und Informationskosten.

258 Schäfer/Ott, 588; Landes/Posner, 168; Landes/Posner, Journal of Law and Economics 1987, 270; van den Bergh/Lehmann, GRUR Int. 1992, 592.

259 Diese Prämie wird regelmässig niedriger sein als die ohne Goodwill aufzuwendenden Such- und Informationskosten, denn sonst würde sie von (rational handelnden) Abnehmern nicht bezahlt; siehe dazu van den Bergh/Lehmann, GRUR Int. 1992, 592.

Goodwill bestehenden Wertes ausgeschlossen. Diesem Nachteil für Dritte stehen jedoch massgebliche Vorteile für die Inhaberin der Marke und die Abnehmer gegenüber. Der Markenschutz lässt sich deshalb damit legitimieren, dass er den mit Marken verbundenen Goodwill im Interesse von Markeninhaberinnen und Abnehmern gegen die Nutzung durch Dritte schützt.[260]

5.3 Förderung der Produktion guter Qualität

139 Die Kennzeichnung von Gütern mit Marken fördert nicht nur das Aufrechterhalten konstanter Qualität, bei bestimmten Gütern ist die Möglichkeit der Kennzeichnung geradezu Voraussetzung für das erfolgreiche Anbieten guter Qualität. Geht man davon aus, dass gute Qualität höhere Herstellungskosten verursacht als schlechte, dann lohnt sich das Anbieten qualitativ hochwertiger Güter nur, wenn sich damit höhere Erträge erzielen lassen. Höhere Preise zahlen Abnehmer aber nur, wenn sie vom Vorliegen besserer Qualität überzeugt sind.

140 Bei gewissen Gütern, den sog. Suchgütern, kann die Qualität vor dem Kauf geprüft werden, bei andern, den sog. *Erfahrungs- und Vertrauensgütern,* dagegen nicht.[261] Bei diesen Gütern sind die Abnehmer für die einer Kaufentscheidung zugrunde liegende Beurteilung der Qualität auf Informationen angewiesen, die sich den angebotenen Gütern nicht unmittelbar entnehmen lassen. Können die Anbieter nicht genügend Informationen vermitteln, werden die Abnehmer – mangels anderer Entscheidgrundlage – regelmässig nach dem Preis und damit gegen das teurere, aber bessere Gut entscheiden. Qualitativ bessere Erfahrungs- und Vertrauensgüter lassen sich deshalb grundsätzlich nur absetzen, wenn entsprechende Informationen vermittelt werden können.

141 Marken sind ein Mittel zur Kommunikation von Informationen. Sie können zum einen als *Träger von Informationen* wirken, die der *Abnehmer selbst in der Vergangenheit gesammelt* hat (Extrapolationsprinzip). Die erfahrene Qualität eines Gutes wird dann mit der Marke als Kennzeichen des Gutes assoziiert und bei allen mit der Marke gekennzeichneten Gütern vorausgesetzt. Zum andern lassen sich Informationen über die Qualität von Gütern auch durch *Werbung oder persönliche Mitteilung* kommunizieren, sodass Konsumentinnen mit einer Marke auch ohne eigene Erfahrung eine bestimmte Qualitätsvorstellung verbinden. In beiden Fällen ist die Vermittlung der Informationen aber nur erfolgreich, wenn nicht Dritte unter

---

260 Merges/Menell/Lemley, 766, 768, die zudem auf den durch das Markenrecht vermittelten Schutz der Investitionen in das Schaffen und die Bewerbung einer Marke hinweisen; Landes/Posner, Journal of Law and Economics 1987, 269 f.

261 Siehe dazu vorne, Fn. 251.

derselben Marke qualitativ andere, insb. minderwertige, Güter anbieten können, weil sich die Informationen dann im Nachhinein für diejenigen Abnehmer als falsch erweisen würden, die das Gut des Dritten erworben haben. Zuverlässige Informationen vermag eine Marke deshalb nur zu vermitteln, wenn sie nur von einem Anbieter verwendet wird. Zudem können Abnehmer bei gleichzeitigem Gebrauch derselben Marke durch unterschiedliche Anbieter für ähnliche, aber ungleiche Güter die mit dem Gut eines Anbieters gemachten Erfahrungen nicht oder nur vergleichsweise schwer von den mit dem Gut eines andern gemachten trennen. Diese unterschiedlichen Erfahrungen vermengen sich zudem mit den durch Werbung oder persönliche Mitteilung kommunizierten Informationen, sodass bei den Abnehmern kein differenziertes und zuverlässiges Wissen über die Qualität der einzelnen Güter entstehen kann.

142 Da der Absatz qualitativ hochwertiger Erfahrungs- und Vertrauensgüter von der zuverlässigen Vermittlung von Informationen über diese Güter abhängt und weil die Informationsvermittlung ohne Ausschliesslichkeitsrechte an Marken mit einem grösseren Aufwand[262] verbunden ist, *vereinfacht und verbilligt* der Markenschutz den *Absatz qualitativ hochwertiger Erfahrungs- und Vertrauensgüter* und fördert damit deren Produktion. Nach diesem Ansatz kann das Markenrecht deshalb durch seinen Beitrag zur Förderung der Produktion qualitativ hochwertiger Güter legitimiert werden.[263]

---

[262] Ein erheblicher Aufwand würde sich bspw. ergeben, wenn jeder potenzielle Abnehmer einzeln über die Eigenschaften eines Produkts informiert werden müsste, etwa im Rahmen einer persönlichen Beratung.

[263] Landes/Posner, Journal of Law and Economics 1987, 280, allerdings ohne Differenzierung nach Such-, Erfahrungs- und Vertrauensgütern; ebenso: Cooter/Ulen, 134; Menell, 149; ähnlich Merges/Menell/Lemley, 766, welche auf den vom Markenrecht vermittelten Schutz qualitätsbezogener Investitionen hinweisen.

D. Staatsverträge

1. Vorbemerkung

143 Das Immaterialgüterrecht ist von einer Vielzahl von multilateralen, regionalen und bilateralen Staatsverträgen geprägt. Diese können grob in zwei Gruppen unterteilt werden. Die erste Gruppe gibt materielle Schutzstandards vor und vereinheitlicht die Verfahren vor nationalen Behörden bei der Anmeldung und Eintragung von Immaterialgüterrechten. Die zweite Gruppe schafft die Grundlage für die Anmeldung und Eintragung von internationalen oder regionalen Schutzrechten.[264]

144 Zentrale Bedeutung für die *Rechtsentwicklung und Vereinheitlichung* des Immaterialgüterrechts kommt der Pariser Verbandsübereinkunft (PVÜ), der Revidierten Berner Übereinkunft (RBÜ) und dem Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) zu. Die PVÜ und die RBÜ wurden im Zug einer ersten grossen Welle der internationalen Vereinheitlichung des Immaterialgüterrechts Ende des 19. Jahrhunderts abgeschlossen und seither mehrmals revidiert. Eine nahezu globale Harmonisierung der Grundzüge des Immaterialgüterrechts gelang Ende des 20. Jahrhunderts mit dem TRIPS-Agreement, das eine der drei Säulen der WTO-Abkommen bildet. Seither konnten auf internationaler Ebene nur noch vergleichsweise kleine Fortschritte erzielt werden. In jüngerer Zeit wurden statt multilateraler Staatsverträge zunehmend bilaterale Handelsabkommen abgeschlossen, die auch Bestimmungen zum Immaterialgüterrecht enthalten.

145 Neben PVÜ, RBÜ und TRIPS besteht eine Vielzahl von Staatsverträgen zu einzelnen Immaterialgüterrechten. Diese harmonisieren entweder bestimmte materielle Aspekte oder schaffen ein internationales Anmeldeverfahren. Neben PVÜ, RBÜ und TRIPS werden nachfolgend auch die wichtigsten Staatsverträge im Patent-, Urheber-, Design- und Markenrecht kurz skizziert.

2. Pariser Verbandsübereinkunft (PVÜ)

146 Die «Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutze des gewerblichen Eigentums» (PVÜ) ist der älteste Staatsvertrag im Immaterialgüterrecht. Für die gewerblichen Schutzrechte kommt ihr grundlegende Bedeutung zu. Die PVÜ wurde 1883 unterzeichnet und trat ein Jahr später in Kraft; sie wurde seither mehrmals revidiert, zuletzt 1967 in Stockholm. Die Vertragsstaaten werden durch die PVÜ zu einem

---

[264] Schaeli, in: Weinmann/Münch/Herren, § 1 Rz. 23.

Verband mit eigener Rechtspersönlichkeit zusammengeschlossen (Art. 1 Abs. 1 PVÜ). Die Verwaltungsaufgaben des Verbandes übernimmt das Internationale Büro der WIPO mit Sitz in Genf (Art. 15 Abs. 1 lit. a PVÜ). Am 1. Oktober 2024 gehörten der PVÜ 180 Staaten an.

Die PVÜ enthält Vorschriften über Patente, Gebrauchsmuster, Muster und Modelle, Marken, Handelsnamen und Herkunftsangaben sowie unlauteren Wettbewerb. Sie umfasst damit fast das ganze Immaterialgüterrecht und einige angrenzende Rechtsgebiete. 147

Die PVÜ beruht auf dem Grundsatz der *Inländerbehandlung,* nach welchem die Angehörigen eines Verbandslandes in allen übrigen Verbandsländern in Bezug auf den Schutz des geistigen Eigentums dieselben Vorteile geniessen, welche die betreffenden Gesetze den eigenen Staatsangehörigen gewähren (Art. 2 Abs. 1 PVÜ). Die Inländerbehandlung wird durch gewisse *Mindestrechte* ergänzt, die jeder Mitgliedstaat den Angehörigen anderer Mitgliedstaaten gewähren muss, unabhängig davon, ob die eigenen Staatsangehörigen in den Genuss dieser Rechte kommen.[265] Den Angehörigen der Verbandsländer sind die Angehörigen von Nicht-Verbandsländern gleichgestellt, sofern diese in einem Verbandsland Wohnsitz oder eine gewerbliche Handelsniederlassung haben (Art. 3 PVÜ). 148

Von zentraler Bedeutung ist das mit der PVÜ geschaffene *Prioritätsrecht.* Nach Art. 4 PVÜ geniesst derjenige, der in einem Verbandsland ein Patent, ein Gebrauchsmuster, ein Muster oder Modell oder eine Marke vorschriftsgemäss hinterlegt hat, für die Hinterlegung in einem anderen Verbandsland während einer bestimmten Frist ein Prioritätsrecht (Art. 4 Abs. A Ziff. 1 PVÜ). Dieses bewirkt, dass eine spätere, aber vor Ablauf der Prioritätsfrist in einem anderen Verbandsland vorgenommene Hinterlegung nicht durch Tatsachen unwirksam gemacht werden kann, die zwischen der ersten und der späteren Hinterlegung eingetreten sind (Art. 4 Abs. B. PVÜ). So kann bspw. einer späteren Patentanmeldung in einem anderen Verbandsland nicht entgegengehalten werden, dass die Erfindung zum Zeitpunkt der späteren Anmeldung bereits zum Stand der Technik gehört habe und deshalb nicht mehr neu und schützbar sei. Für das Patentrecht beträgt die Prioritätsfrist 12 Monate, für das Designrecht und das Markenrecht 6 Monate (Art. 4 Abs. C Ziff. 1 PVÜ). 149

Die PVÜ enthält auch einige relevante materiell-rechtliche Bestimmungen: Für das *Patentrecht* hält sie fest, dass die in verschiedenen Verbandsländern erlangten nationalen Patente voneinander unabhängig sind (Art. 4bis Abs. 1 PVÜ). Zudem normiert die PVÜ das Recht auf Erfindernennung (Art. 4ter PVÜ) und einige 150

---

265 Calame, SIWR IV, 15.

Grundsätze für Zwangslizenzen (Art. 5 Abs. A PVÜ) und sie schreibt den Schutz der unmittelbaren Verfahrenserzeugnisse nach Massgabe des inländischen Rechts vor, wenn diese aus dem Ausland eingeführt wurden (Art. 5^{quater} PVÜ).

151 Das *Designrecht* wird in der PVÜ nach traditioneller Terminologie als Muster- und Modellrecht bezeichnet. Muster und Modelle müssen in allen Verbandsländern der PVÜ geschützt werden (Art. 5^{quinquies} PVÜ). Der Schutz darf dabei nicht vom Gebrauch des Musters oder Modells abhängig gemacht werden (Art. 5 Abs. B PVÜ) und auch das Anbringen eines Schutzrechtsvermerks auf dem Erzeugnis ist nicht erforderlich (Art. 5 Abs. D PVÜ).

152 Für das *Markenrecht* gewährt die PVÜ u.a. einen Anspruch auf eine Karenzfrist zur Gebrauchsaufnahme (Art. 5 Abs. C PVÜ), schreibt den Schutz notorisch bekannter Marken vor (Art. 6bis PVÜ) und verpflichtet die Mitgliedstaaten zum Schutz von Dienstleistungs- und Agentenmarken (Art. 6^{sexies} und Art. 6^{septies} PVÜ). Auf diese Mindestrechte kann man sich vor Schweizer Gerichten unmittelbar berufen.[266]

3. Revidierte Berner Übereinkunft (RBÜ)

153 Der älteste und wichtigste Staatsvertrag im Urheberrecht ist die «Berner Übereinkunft zum Schutz von Werken der Literatur und Kunst revidiert in Paris am 24. Juli 1971» (Revidierte Berner Übereinkunft, RBÜ), die auf die Berner Übereinkunft aus dem Jahr 1886 zurückgeht. Am 1. Oktober 2024 gehörten der RBÜ 181 Staaten an.

154 Die RBÜ hat das Prinzip der *Inländerbehandlung* im Urheberrecht eingeführt (Art. 5 Abs. 1 RBÜ). Nach diesem geniesst die Urheberin verbandseigener Werke in allen Verbandsländern mit Ausnahme des Ursprungslandes diejenigen Rechte, die diese Verbandsländer den inländischen Urheberinnen gewähren (Art. 5 Abs. 1 RBÜ).[267] Ein geschütztes verbandseigenes Werk liegt vor, wenn die Urheberin einem Verbandsland angehört oder wenn ein Werk zum ersten Mal in einem Verbandsland oder gleichzeitig in einem Verbandsland und in einem verbandsfremden Land veröffentlicht wurde (Art. 3 Abs. 1 lit. a bzw. lit. b RBÜ).[268] Den Urheberinnen, die einem Verbandsland angehören, sind die Urheberinnen gleichgestellt, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt in einem Verbandsland haben (Art. 3 Abs. 2 RBÜ). Ursprungsland eines Werkes ist grundsätzlich das Verbandsland, in wel-

---

266 Marbach, SIWR III/1, Rn. 86.

267 Hilty, Urheberrecht, Rn. 111.

268 Hilty, Urheberrecht, Rn. 111.

chem das Werk erstmals veröffentlicht wurde (Art. 5 Abs. 4 lit. a RBÜ). Wurde ein Werk nicht oder erstmals in einem verbandsfremden Land veröffentlicht, so ist Ursprungsland grundsätzlich das Verbandsland, dem die Urheberin angehört (Art. 5 Abs. 4 lit. c RBÜ). Der Schutz eines Werkes in dessen Ursprungsland richtet sich nicht nach der RBÜ, sondern allein nach den innerstaatlichen Rechtsvorschriften (Art. 5 Abs. 3 RBÜ).

Neben dem Grundsatz der Inländerbehandlung sieht die RBÜ auch *Mindestrechte* vor. Diese gewähren den Urheberinnen in anderen Staaten als dem Ursprungsland des Werkes einen Mindestschutz, den die Urheberin auch dann beanspruchen kann, wenn das innerstaatliche Recht einen solchen Schutz nicht vorsieht. Im Ursprungsland kann sich die Urheberin auf diese Bestimmungen der RBÜ allerdings nicht berufen.[269] Der Mindestschutz gewährleistet eine gewisse Gleichbehandlung aller verbandseigenen Werke. Darüber hinaus bewirkt er indirekt, dass die Verbandsländer ihr Schutzniveau auf dasjenige der RBÜ anheben. Geht nämlich das innerstaatliche Recht in einem Verbandsland weniger weit als die RBÜ, werden in diesem Land die ausländischen Urheberinnen gegenüber den Inländern privilegiert. 155

Die RBÜ normiert eine Reihe von *Ausschliesslichkeitsrechten,* namentlich: das Übersetzungsrecht (Art. 8 RBÜ), das Vervielfältigungsrecht (Art. 9 RBÜ), das allerdings in Sonderfällen von den Verbandsländern eingeschränkt werden kann (siehe dazu Art. 9 Abs. 2 RBÜ), das Aufführungs- und Übertragungsrecht bei musikalischen und dramatisch-musikalischen Werken (Art. 11 RBÜ), das Senderecht und das Recht der öffentlichen Wiedergabe gesendeter Werke (Art. 11bis RBÜ), das Vortragsrecht und das Recht zur Übertragung des Vortrags (Art. 11ter RBÜ), das Bearbeitungsrecht (Art. 12 RBÜ) und das Verfilmungsrecht (Art. 14 und Art. 14bis RBÜ). Neben diesen Ausschliesslichkeitsrechten gewährt die RBÜ den Urhebern auch *Urheberpersönlichkeitsrechte* (Art. 6bis Abs. 1 RBÜ), namentlich das Recht der Urheberin, die Urheberschaft am Werk für sich zu beanspruchen, und das Recht, sich jeder Entstellung, Verstümmelung, sonstigen Änderung oder Beeinträchtigung des Werks zu widersetzen, die ihre Ehre oder ihren Ruf beeinträchtigen könnte (Art. 6bis Abs. 1 RBÜ). 156

Der durch die RBÜ gewährte Schutz dauert mindestens bis 50 Jahre nach dem Tod der Urheberin (Art. 7 Abs. 1 i.V.m. Art. 7 Abs. 6 RBÜ).[270] Eine Ausnahme besteht 157

---

269 Rehbinder, Rn. 224; Cherpillod, SIWR II/1, Rn. 129.

270 Die Verbandsländer können jedoch einen längeren Schutz vorsehen, was bspw. die Schweiz, die EU und die USA getan haben; siehe dazu Schaeli, in: Weinmann/Münch/Herren, § 1 Rz. 38.

für anonyme und pseudonyme Werke (Art. 7 Abs. 3 RBÜ). Zudem können die Verbandsländer bei Filmwerken, Fotografien und Werken der angewandten Kunst abweichende Bestimmungen vorsehen (Art. 7 Abs. 2 und Art. 7 Abs. 4 RBÜ). Der Schutz der RBÜ wird durch die Verbandsländer automatisch und formlos gewährt (Art. 5 Abs. 2 Teilsatz 1 RBÜ). Eine Registrierung oder ein Copyrightvermerk (©) ist nicht erforderlich.[271]

4. Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS)

4.1 Allgemein

158 Das Abkommen über handelsbezogene Aspekte der Rechte an geistigem Eigentum (Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights, TRIPS) wurde 1994 im Rahmen der achten Welthandelsrunde (sog. Uruguay-Runde) abgeschlossen und trat am 1. Januar 1995 für die Schweiz in Kraft. Damit wurde der *Schutz von Immaterialgüterrechten in die Welthandelsordnung* integriert.[272] Das TRIPS bildet neben dem Allgemeinen Zoll- und Handelsabkommen (General Agreement on Tariffs and Trade, GATT) und dem Allgemeinen Abkommen über den Handel mit Dienstleistungen (General Agreement on Trade in Services, GATS) die dritte Säule der World Trade Organization (WTO). Am 1. Oktober 2024 hatte die WTO 164 Mitgliedstaaten.

159 Das TRIPS umfasst *alle Gebiete des Immaterialgüterrechts:* Patentrecht, Urheberrecht und verwandte Schutzrechte (inkl. Computerprogramme und Datenbanken), Schutz von Topographien, Marken und Herkunftsangaben sowie Muster und Modelle. Zudem schützt das TRIPS auch Handels- und Geschäftsgeheimnisse als Immaterialgüterrechte. Das Abkommen verpflichtet die WTO-Mitgliedstaaten, die vereinbarten *Mindeststandards* für den Schutz geistiger Leistungen in ihr nationales Recht zu überführen. Die Staaten können einen weitergehenden Schutz gewähren, sofern dieser dem TRIPS nicht zuwiderläuft (Art. 1 Abs. 1 Satz 2 TRIPS). Darüber hinaus inkorporiert das TRIPS einen Teil der Bestimmungen der PVÜ (Art. 2 Abs. 1 TRIPS), der RBÜ (Art. 9 Abs. 1 TRIPS) und des Vertrags über den Schutz des geistigen Eigentums an integrierten Schaltkreisen (Art. 35 TRIPS), welcher den Topographienschutz regelt.

---

271 Schaeli, in: Weinmann/Münch/Herren, § 1 Rz. 38.

272 Cottier/Germann, SIWR I/1, 68 f.

Das TRIPS enthält allgemeine Bestimmungen und Grundsätze (Art. 1–8 TRIPS), schutzrechtsspezifische Normen (Art. 9–40 TRIPS) und Regeln zur Rechtsdurchsetzung (Art. 41–60 TRIPS).[273] In den allgemeinen Bestimmungen findet sich der schon in PVÜ und RBÜ vorgesehene Grundsatz der *Inländerbehandlung* (Art. 3 TRIPS). Neu war der Grundsatz der *Meistbegünstigung,* nach dem alle Vorteile, die ein Mitgliedstaat den Angehörigen eines anderen Landes gewährt, unmittelbar und bedingungslos auch den Staatsangehörigen aller anderen Mitgliedstaaten gewährt werden muss (Art. 4 TRIPS). 160

4.2 Patentrecht

Das TRIPS sieht vor, dass Erfindungspatente für Erzeugnisse und Verfahren auf *allen Gebieten der Technik* erteilt werden, wenn eine Erfindung neu, nicht-naheliegend und gewerblich anwendbar ist (Art. 27 Abs. 1 TRIPS). Die Erteilung der Patente erfolgt dabei unabhängig vom Ort der Erfindung, vom Gebiet der Technik oder davon, ob die Erzeugnisse eingeführt oder im Land selbst hergestellt werden (sog. Grundsatz der Nichtdiskriminierung; Art. 27 Abs. 1 TRIPS). Zudem räumt das TRIPS die Möglichkeit ein, Erfindungen vom Patentschutz auszuschliessen, wenn ihre Verwertung gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstossen würde oder wenn es sich dabei um medizinische Verfahren sowie Pflanzen und Tiere (mit Ausnahme von Mikroorganismen) handelt (Art. 27 Abs. 2 f. TRIPS). 161

Das TRIPS regelt die *Ausschliesslichkeitsrechte* (Art. 28 Abs. 1 TRIPS), die Möglichkeit der *Übertragung und Lizenzierung* von Patenten (Art. 28 Abs. 2 TRIPS) und die Bedingung der *Offenbarung* der Erfindung in der Patentanmeldung (Art. 29 Abs. 1 TRIPS). Die Mitgliedstaaten können zudem begrenzte *Ausnahmen* von den Ausschliesslichkeitsrechten vorsehen, wenn diese weder die normale Verwertung des Patentes noch die berechtigten Interessen der Patentinhaberinnen unangemessen beeinträchtigen (Art. 30 TRIPS). Ebenfalls geregelt werden die Bedingungen für die Erteilung von *Zwangslizenzen,* deren Dauer und Umfang sowie die Übertragung von und die Vergütung bei solchen Lizenzen (Art. 31 TRIPS). Die Schutzdauer von Patenten muss mindestens 20 Jahre betragen (Art. 33 TRIPS). 162

4.3 Urheberrecht

Das TRIPS *inkorporiert die materiell-rechtlichen Bestimmungen der RBÜ,* womit dessen Geltungsbereich nahezu auf die ganze Welt erstreckt wird (Art. 9 Abs. 1 163

[273] Siehe dazu Cottier/Germann, SIWR I/1, 72 ff.

TRIPS). Davon ausgenommen sind indes die in Art. 6bis RBÜ festgelegten Urheberpersönlichkeitsrechte (Art. 9 Abs. 1 TRIPS). Das TRIPS hält ausdrücklich fest, dass sich der Schutz des Urheberrechts auf *Ausdrucksformen* erstreckt, nicht aber auf Ideen, Verfahren, Arbeitsweisen oder mathematische Konzepte als solche (Art. 9 Abs. 2 TRIPS).

164 Auch im Urheberrecht und für die verwandten Schutzrechte gilt der Grundsatz der *Inländerbehandlung,* nach dem ein Mitgliedstaat die Staatsangehörigen eines anderen Mitgliedstaates gegenüber seinen eigenen Staatsangehörigen nicht benachteiligen darf (Art. 3 TRIPS). Von diesem Grundsatz sind allerdings Ausnahmen möglich. So gilt die Pflicht zur Inländerbehandlung bei den verwandten Schutzrechten nur für die im TRIPS selbst vorgesehenen Rechte (Art. 3 Abs. 1 Satz 2 TRIPS) und im Urheberrecht sind Ausnahmen zulässig, soweit sie bereits in der RBÜ vorgesehen sind (Art. 3 Abs. 1 Satz 1 TRIPS). Das zweite zentrale Prinzip ist auch im Urheberrecht der Grundsatz der *Meistbegünstigung,* nach welchem die Vorteile, die ein Mitgliedstaat den Angehörigen eines anderen Landes gewährt, unmittelbar auch den Staatsangehörigen aller anderen Mitgliedstaaten gewährt werden, sog. Ausländerparität (Art. 4 TRIPS). Auch von dieser Verpflichtung sind Ausnahmen vorgesehen (siehe dazu Art. 4 lit. a–d TRIPS).

165 Das TRIPS sieht vor, dass *Computerprogramme* in Quellcode und Programmcode als Werke der Literatur geschützt werden (Art. 10 Abs. 1 TRIPS). Auch *Datensammlungen* sind urheberrechtlich geschützt, wenn sie aufgrund der Auswahl und Anordnung ihrer Inhalte geistige Schöpfungen darstellen (Art. 10 Abs. 2 TRIPS). Den Inhaberinnen der Urheberrechte an Computerprogrammen ist ein Vermietrecht zu gewähren (Art. 11 Satz 1 TRIPS); das gilt aber nicht für Vermietungen, bei denen das Programm selbst nicht der wesentliche Gegenstand der Vermietung ist (Art. 11 Satz 3 TRIPS), bspw. bei der Vermietung eines Autos. Bei *Filmwerken* muss ein Vermietrecht nur eingeführt werden, wenn der Verleih von Filmen zu umfangreichen Kopien geführt hat, die das Vervielfältigungsrecht der Rechteinhaberinnen erheblich beeinträchtigen (Art. 11 Satz 2 TRIPS).

166 Die *Schutzdauer* wird im TRIPS nicht allgemein harmonisiert. Vorgaben bestehen nur für den Fall, dass die Schutzdauer nicht auf Grundlage der Lebensdauer einer natürlichen Person berechnet wird. In diesem Fall muss die Schutzdauer mindestens 50 Jahre nach der Veröffentlichung des Werkes oder, wenn das Werk nicht veröffentlicht wurde, nach der Herstellung betragen (Art. 12 TRIPS). Ebenfalls geregelt wird der *Drei-Stufen-Test* (Art. 13 TRIPS).[274] Zudem finden sich einige Mindestrechte für *verwandte Schutzrechte* (Art. 14 TRIPS); namentlich beträgt die

[274] Siehe dazu hinten, Rn. 683.

Mindestschutzdauer für ausübende Künstler und Hersteller von Tonträgern 50, für Sendeunternehmen 20 Jahre (Art. 14 Abs. 5 TRIPS).

4.4 Designrecht

Das TRIPS verpflichtet die Mitgliedstaaten, neue oder originelle *gewerbliche Muster* zu schützen (Art. 25 Abs. 1 Satz 1 TRIPS). Der Begriff «Muster» wird im TRIPS nicht definiert, was den Mitgliedstaaten Freiraum gibt.[275] In der Schweiz werden gewerbliche Muster als Designs geschützt.[276] Die Mitgliedstaaten können vorsehen, dass Muster nicht als neu oder originell gelten, wenn sie sich von bekannten Mustern oder Kombinationen bekannter Merkmale von Mustern nicht wesentlich unterscheiden (Art. 25 Abs. 1 Satz 2 TRIPS). Zudem können Muster vom Schutz ausgeschlossen werden, wenn sie hauptsächlich durch technische oder funktionelle Erwägungen vorgegeben sind (Art. 25 Abs. 1 Satz 3 TRIPS). 167

Das TRIPS legt die *Mindestrechte* der Rechtsinhaberinnen fest (Art. 26 Abs. 1 TRIPS) und sieht die Möglichkeit zur Einführung von *Schranken* vor, sofern diese weder die normale Verwertung der gewerblichen Muster noch die berechtigten Interessen der Rechtsinhaberinnen unangemessen beeinträchtigen (Art. 26 Abs. 2 TRIPS). Die Schutzdauer muss mindestens zehn Jahre betragen (Art. 26 Abs. 3 TRIPS). 168

4.5 Markenrecht

Das TRIPS sieht vor, dass *alle Zeichen oder Zeichenkombinationen* Marken darstellen können, wenn sie geeignet sind, die Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denen anderer Unternehmen zu unterscheiden (Art. 15 Abs. 1 Satz 1 TRIPS). Die Art der Waren oder Dienstleistungen, für welche die Marke gelten soll, darf kein Hindernis für die Eintragung einer Marke sein (Art. 15 Abs. 4 TRIPS). Sind die Zeichen ihrem Wesen nach nicht geeignet, die betreffenden Waren oder Dienstleistungen zu unterscheiden, können die Mitgliedstaaten die Eintragung davon abhängig machen, dass die Marke durch Benutzung Unterscheidungskraft erworben hat (Art. 15 Abs. 1 Satz 3 TRIPS). Die Marken müssen zudem vor oder unmittelbar nach ihrer Eintragung veröffentlicht werden (Art. 15 Abs. 5 TRIPS). 169

---

275 Siehe dazu Cottier/Germann, SIWR I/1, 78.

276 Siehe dazu hinten, Rn. 881 ff.

170 Nach den Vorgaben des TRIPS hat die Markeninhaberin das *ausschliessliche Recht,* Dritten die Benutzung eines identischen oder ähnlichen Zeichens für identische oder ähnliche Waren oder Dienstleistungen im geschäftlichen Verkehr zu untersagen, wenn dadurch eine Verwechslungsgefahr geschaffen wird (Art. 16 Abs. 1 Satz 1 TRIPS). Bei Benutzung eines identischen Zeichens für identische Waren oder Dienstleistungen wird die Verwechslungsgefahr vermutet (Art. 16 Abs. 1 Satz 2 TRIPS). Die Mitgliedstaaten können begrenzte *Ausnahmen* von den Rechten aus der Marke vorsehen, etwa für eine angemessene Verwendung als beschreibende Angaben, sofern die berechtigten Interessen der Rechteinhaberinnen und Dritter berücksichtigt werden (Art. 17 TRIPS).

171 Die *Laufzeit* einer Markeneintragung muss mindestens sieben Jahre betragen und kann unbegrenzt verlängert werden (Art. 18 TRIPS). Ist nach dem nationalen Recht die tatsächliche Benutzung der Marke für den Erhalt des Schutzes erforderlich, darf die Eintragung der Marke erst nach mindestens drei Jahren ununterbrochener Nichtbenutzung gelöscht werden (Art. 19 Abs. 1 TRIPS). Das TRIPS sieht zudem vor, dass *Zwangslizenzen* auf Marken nicht zulässig sind und die Rechtsinhaberinnen Marken unabhängig vom Geschäftsbetrieb übertragen dürfen, zu dem die Marke gehört (Art. 21 TRIPS).

5. Weitere Staatsverträge

5.1 Patentrecht

a. Europäisches Patentübereinkommen

172 Das Europäische Patentübereinkommen, das 1973 in München unterzeichnet wurde und 1977 in Kraft trat, ist die zentrale Regelung im europäischen Patentrecht. Es regelt die Patenterteilungen durch das EPA und schafft bestimmte einheitliche formelle und materielle Regeln für die vom EPA erteilten Patente. Die Bestimmungen des EPÜ werden durch die Ausführungsordnung (AO EPÜ) und die Gebührenordnung detailliert. Am 1. Oktober 2024 gehörten dem EPÜ 39 Mitgliedstaaten an.

173 Mit dem einheitlichen Patenterteilungsverfahren (Art. 1 EPÜ) schafft das EPÜ ein europäisches Patent (Art. 2 Abs. 1 EPÜ). Dieses kann für einen oder mehrere Vertragsstaaten beantragt werden (Art. 3 EPÜ). Das europäische Patent hat grundsätzlich in jedem Vertragsstaat, für den es erteilt worden ist, dieselbe Wirkung und

unterliegt denselben Vorschriften wie ein in diesem Staat erteiltes nationales Patent (Art. 2 Abs. 2 EPÜ).[277]

Mit dem EPÜ wurde die Europäische Patentorganisation (EPO) gegründet, die verwaltungsmässig und finanziell selbstständig ist (Art. 4 Abs. 1 EPÜ). Ihre Organe sind das Europäische Patentamt (EPA) und der Verwaltungsrat (Art. 4 Abs. 2 EPÜ). Die EPO hat ihren Sitz, wie auch das EPA, in München. Das EPA verfügt ausserdem über eine Zweigstelle in Den Haag (Art. 6 EPÜ). Die Amtssprachen des EPA sind Deutsch, Englisch und Französisch (Art. 14 Abs. 1 EPÜ). Eine Patentanmeldung ist in einer Amtssprache einzureichen; wird sie in einer anderen Sprache verfasst, muss zusätzlich eine Übersetzung in eine Amtssprache eingereicht werden (Art. 14 Abs. 2 EPÜ). Die für die Anmeldung gewählte Amtssprache ist grundsätzlich Verfahrenssprache für alle Verfahren vor dem EPA (Art. 14 Abs. 3 EPÜ). In den drei Amtssprachen publiziert die EPO auch das Europäische Patentblatt, das Amtsblatt des EPA und die Eintragungen ins Europäische Patentregister (Art. 14 Abs. 7 und 8 EPÜ). 174

Die Organe im europäischen Patentverfahren sind die Eingangsstelle, die Recherchen-, Prüfungs- und Einspruchsabteilungen, eine Rechtsabteilung, die Beschwerdekammern und die Grosse Beschwerdekammer (Art. 15 EPÜ). Die *Eingangsstelle* ist für die Eingangs- und Formalprüfung i.S.v. Art. 90 EPÜ zuständig (Art. 16 EPÜ). Sie entscheidet darüber, ob eine Anmeldung den am Anmeldetag erforderlichen Formalerfordernissen genügt.[278] Die *Recherchenabteilungen* erstellen den europäischen Recherchebericht nach Art. 92 EPÜ (Art. 17 EPÜ). Die Recherche dient der Ermittlung des Stands der Technik, was Grundlage für die Sachprüfung bildet.[279] Die *Prüfungsabteilungen* sind für die Prüfung der Patentanmeldungen zuständig (Art. 18 Abs. 1 EPÜ), während die Einspruchsabteilungen die Einsprüche gegen europäische Patente prüfen (Art. 19 EPÜ). Die *Rechtsabteilung* ist zuständig für Entscheidungen über Eintragungen und Löschungen im Europäischen Patentregister und für Entscheidungen über Eintragungen und Löschungen in der Liste der zugelassenen Vertreter (Art. 20 EPÜ). Die *Beschwerdekammern* prüfen Beschwerden gegen Entscheidungen der anderen Organe (Art. 21 EPÜ). Das Beschwerdeverfahren richtet sich nach Art. 106 ff. EPÜ. Die *Grosse Beschwerdekammer* ist zuständig für Entscheidungen und Stellungnahmen betreffend Rechtsfragen, die ihr von der Beschwerdekammer oder vom Präsidenten des EPA vorgelegt werden (Art. 22 Abs. 1 i.V.m. Art. 112 Abs. 1 EPÜ). Die Prüfungsabteilung ist mit *technisch vorgebildeten Prüfern* besetzt (Art. 18 Abs. 2 175

---

277 Siehe dazu hinten, Rn. 362 ff.

278 Siehe auch Neumann, Taschenkommentar, EPÜ 16 N 5.

279 Preller, Taschenkommentar, EPÜ 92 N 1.

EPÜ). Die Beschwerdekammern sind mit rechtskundigen Mitgliedern und in den meisten Fällen zusätzlich mit technisch vorgebildeten Mitgliedern besetzt (siehe Art. 21 Abs. 3 und 4 EPÜ).

176 Das *materielle Patentrecht* ist im zweiten Teil des EPÜ geregelt. Dort finden sich die Regelungen zu den patentierbaren Erfindungen und zu den Voraussetzungen der Patentierbarkeit (Art. 52 ff. EPÜ),[280] zu den zur Einreichung und Erlangung eines europäischen Patentes berechtigten Personen und zur Erfindernennung (Art. 58 ff. EPÜ),[281] zu den Wirkungen des europäischen Patentes und der europäischen Patentanmeldung (Art. 63 ff. EPÜ)[282] und zur Übertragung und Lizenzierung von europäischen Patentanmeldungen (Art. 71 ff. EPÜ).[283]

177 Im dritten Teil des EPÜ finden sich die *Bestimmungen zur europäischen Patentanmeldung,* namentlich die Regeln zur Einreichung und zu den Erfordernissen der europäischen Patentanmeldung (Art. 75 ff. EPÜ) sowie zur Priorität (Art. 87 ff. EPÜ).[284] Im vierten, fünften und sechsten Teil werden das Erteilungsverfahren (Art. 90 ff. EPÜ),[285] das Einspruchs- und Beschränkungsverfahren (Art. 99 ff. EPÜ) und das Beschwerdeverfahren (Art. 106 ff. EPÜ) geregelt. Der siebte Teil enthält *allgemeine Vorschriften für das Verfahren* (Art. 113 ff. EPÜ), Vorschriften zur Unterrichtung der Öffentlichkeit und der Behörden (Art. 127 ff. EPÜ) und die Regelung der Vertretung vor dem EPA (Art. 133 ff. EPÜ). Im achten Teil finden sich die Normen zu den *Auswirkungen auf das nationale Recht,* namentlich zur Umwandlung einer europäischen Patentanmeldung in eine nationale Patentanmeldung (Art. 135 ff. EPÜ)[286] und zur Nichtigkeit von europäischen Patenten (Art. 138 EPÜ). Für das Verfahren kann auf die Ausführungen im Patentrechtsteil verwiesen werden.[287]

b. Patent Cooperation Treaty (PCT)

178 Der Patent Cooperation Treaty (PCT) wurde 1970 abgeschlossen und trat 1978 für die Schweiz in Kraft. Am 1. Oktober 2024 gehörten ihm 157 Staaten an. Die Mit-

---

280 Siehe dazu hinten, Rn. 263 ff.

281 Siehe dazu hinten, Rn. 308 ff.

282 Siehe dazu hinten, Rn. 404 ff.

283 Siehe dazu hinten zur rechtsgeschäftlichen Übertragung und den vertraglichen Lizenzen, Rn. 312, Rn. 1337 ff., Rn. 1386 ff.

284 Siehe dazu hinten, Rn. 368 ff.

285 Siehe dazu hinten, Rn. 377 f.

286 Siehe dazu hinten, Rn. 344.

287 Siehe dazu hinten, Rn. 368 ff.

gliedstaaten des PCT bilden einen Verband für die Zusammenarbeit bei der Einreichung, Recherche und Prüfung von Patentanmeldungen (Art. 1 PCT).

Der PCT ermöglicht es Anmeldern, mit einer einzigen internationalen Anmeldung in allen benannten Vertragsstaaten ein Verfahren zur Erteilung eines nationalen oder regionalen (z.B. europäischen) Patentes auszulösen. Zentralisiert werden dabei die Anmeldung und Recherche, während die Patentprüfung und -erteilung durch die nationalen (oder regionalen) Patentämter der benannten Vertragsstaaten erfolgt. Für das PCT-Verfahren kann auf die Ausführungen im Patentrechtsteil verwiesen werden.[288] 179

c. Patent Law Treaty (PLT)

Der Patent Law Treaty (PLT) wurde im Jahr 2000 abgeschlossen und ist für die Schweiz 2008 in Kraft getreten. Er harmonisiert eine Reihe von *Verfahrensfragen,* um die Anmeldung von Patenten in einer Vielzahl von Ländern zu erleichtern. Am 1. Oktober 2024 gehörten dem PLT 43 Mitgliedstaaten an. 180

Der PLT enthält Regeln zu nationalen und regionalen Patentanmeldungen sowie zu internationalen Patentanmeldungen, für die aber die Bestimmungen des PCT[289] vorgehen (Art. 3 PLT). Er vereinheitlicht die Vorgaben für die Zuerkennung eines Anmeldedatums (Art. 5 PLT) und legt fest, welche Anforderungen die Vertragsparteien an Form und Inhalt von Patentanmeldungen stellen dürfen (Art. 6 PLT). Darüber hinaus finden sich Regeln über die Vertretung vor Patentämtern (Art. 7 PLT) und über Form, Mittel und Sprache von Mitteilungen an die Patentämter (Art. 8 f. PLT). Mit Ausnahme der Bestimmung zum Anmeldedatum nach Art. 5 PLT können die Vertragsstaaten für Patentanmelder und -inhaberinnen Bestimmungen vorsehen, die für diese vorteilhafter sind als die im PLT vorgesehenen Regeln (Art. 2 Abs. 1 PLT). Der PLT stellt klar, dass das Nichteinhalten der meisten der darin vorgesehenen Formerfordernisse kein Grund für den Widerruf oder die Ungültigkeit eines Patentes sein darf (Art. 10 Abs. 1 PLT). Zudem enthält der PLT Vorgaben zur Verlängerung von Fristen (Art. 11 Abs. 1 PLT), zur Fortsetzung des Verfahrens beim Versäumen einer Frist (Art. 11 Abs. 2 PLT) sowie zur Wiederherstellung von Rechten (Art. 12 PLT). 181

---

288 Siehe dazu hinten, Rn. 386 ff.

289 Siehe dazu vorne, Rn. 178 f.

5.2 Urheberrecht

a. Welturheberrechts-Abkommen (WUA)

182 Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde neben der RBÜ das Welturheberrechts-Abkommen (WUA) geschaffen, um den USA, deren Urheberrecht damals noch strenge Formerfordernisse (insb. die Registrierung) kannte, den Beitritt zu einem Staatsvertrag im Bereich des Urheberrechts zu ermöglichen. Das WUA wurde 1952 in Genf abgeschlossen und 1971 in Paris revidiert. Die ursprüngliche Fassung ist für die Schweiz 1956, die revidierte Fassung 1993 in Kraft getreten. Nachdem die USA 1989 der RBÜ beigetreten sind, hat das WUA seine Bedeutung weitgehend eingebüsst. Am 1. Oktober 2024 gehörten der revidierten Fassung des WUA 64 Staaten an.

183 Das WUA verpflichtet die Mitgliedstaaten, einen ausreichenden und wirksamen Schutz der Urheberrechte an Werken der Literatur, Wissenschaft und Kunst zu gewähren, namentlich für Schriftwerke, musikalische und dramatische Werke, Filmwerke sowie Werke der Malerei und Bildhauerei (Art. I WUA). Wie die RBÜ sieht auch das WUA den Grundsatz der *Inländerbehandlung* vor (Art. II WUA).[290] Das Schutzniveau des WUA ist allerdings tiefer als jenes der RBÜ. Unter den Mitgliedern der RBÜ gehen zudem deren Bestimmungen vor.[291] Den Mitgliedstaaten des WUA steht es frei, für in ihrem Land veröffentlichte und von ihren Staatsbürgern geschaffene Werke bestimmte *Formalitäten für das Erlangen von urheberrechtlichem Schutz vorzusehen,* bspw. eine Kennzeichnung, Hinterlegung, Registrierung oder Zahlung einer Gebühr. Für im Ausland durch ausländische Staatsbürger veröffentlichte Werke gelten diese Formalitäten als erfüllt, wenn auf den Werkexemplaren an geeigneter Stelle das Copyrightzeichen © und der Name der Rechtsinhaberin sowie das Jahr der Erstveröffentlichung angegeben sind (Art. III Abs. 1 WUA).

184 Das WUA vermittelt umfassende *Ausschliesslichkeitsrechte,* insb. das Vervielfältigungs-, Aufführungs- und Senderecht (Art. IV^{bis} Ziff. 1 WUA) sowie das Recht, Übersetzungen herzustellen und zu veröffentlichen (Art. V WUA). Die Mitgliedstaaten können *Ausnahmen* von diesen Rechten vorsehen, sofern sie dem Geist und den Bestimmungen des WUA nicht widersprechen (Art. IV^{bis} Ziff. 2 und Art. V Abs. 2 WUA). Das WUA sieht eine *Mindestschutzdauer* vor. Diese endet 25 Jahre nach dem Tod des Urhebers; berechnet ein Mitgliedstaat die Schutzdauer

---

290 Siehe dazu vorne, Rn. 154.

291 Siehe dazu: Schaeli, in: Weinmann/Münch/Herren, § 1 Rz. 38b; Cherpillod, propriété intellectuelle, Rn. 96.

ab Veröffentlichung der Werke, endet die Mindestschutzdauer 25 Jahre nach der ersten Veröffentlichung (Art. IV Abs. 2 WUA).

b. Rom-Abkommen (RA) und weitere Abkommen über verwandte Schutzrechte

185 Das 1961 in Rom abgeschlossene «Internationale Abkommen über den Schutz der ausübenden Künstler, der Hersteller von Tonträgern und der Sendeunternehmen» (Rom-Abkommen, RA) ist für die Schweiz 1993 in Kraft getreten. Gegenstand des Abkommens sind die Leistungen von ausübenden Künstlerinnen, Herstellern von Tonträgern und Sendeunternehmen. Am 1. Oktober 2024 gehörten dem Rom-Abkommen 97 Staaten an. Das Rom-Abkommen sieht das Prinzip der *Inländerbehandlung* auch für die verwandten Schutzrechte vor (Art. 4–6 RA) und gewährt gewisse *Mindestrechte,* namentlich das Recht der ausübenden Künstlerinnen, die Festlegung und die Vervielfältigung sowie die Sendung einer Darbietung zu erlauben oder zu verbieten (Art. 7 Abs. 1 RA), das Recht der Hersteller von Tonträgern, die Vervielfältigung ihrer Tonträger zu erlauben oder zu verbieten (Art. 10 RA), und das Recht der Sendeunternehmen, die Festlegung und Vervielfältigung sowie die Weitersendung und die entgeltliche, öffentliche Wiedergabe ihrer Sendungen zu erlauben oder zu verbieten (Art. 13 RA). Die *Mindestschutzdauer* beträgt für alle Leistungen 20 Jahre (Art. 14 RA).

186 Das 1971 in Genf abgeschlossene «Übereinkommen zum Schutz der Hersteller von Tonträgern gegen die unerlaubte Vervielfältigung ihrer Tonträger» (Genfer Tonträger-Abkommen, TTA) ist für die Schweiz ebenfalls 1993 in Kraft getreten. Am 1. Oktober 2024 gehörten dem Abkommen 81 Staaten an. Es enthält keine direkt anwendbaren Bestimmungen. Stattdessen verpflichtet es die Vertragsstaaten, die anderen Vertragsstaaten angehörenden Hersteller von Tonträgern gegen die Vervielfältigung von Tonträgern ohne Zustimmung des Herstellers und gegen die Einfuhr solcher Vervielfältigungen zu schützen (Art. 2 TTA). Die Mitgliedstaaten können zwischen einem urheberrechtlichen, einem leistungsschutzrechtlichen, einem wettbewerbsrechtlichen und einem strafrechtlichen Schutz wählen; möglich ist auch eine Kombination dieser Instrumente (Art. 3 TTA). Die Mindestschutzdauer beträgt auch hier 20 Jahre (Art. 4 TTA).

187 Das 1974 in Brüssel abgeschlossene «Übereinkommen über die Verbreitung der durch Satelliten übertragenen programmtragenden Signale» (Brüsseler Satelliten-Abkommen, SA) ist für die Schweiz ebenfalls 1993 in Kraft getreten. Diesem Abkommen gehörten am 1. Oktober 2024 39 Staaten an. Wie das Genfer Tonträger-Abkommen enthält auch das Brüsseler Satelliten-Abkommen keine direkt anwendbaren Normen, sondern verpflichtet die Mitgliedstaaten, angemessene

Massnahmen zu treffen, um die Verbreitung programmtragender Signale durch einen Verbreiter zu verhindern, für den die Signale nicht bestimmt sind (Art. 2 Abs. 1 SA). Dadurch werden Sendeunternehmen gegen das unbefugte Weitersenden ihrer über Satelliten verbreiteten Sendungen geschützt. Nicht anwendbar ist das Brüsseler Satelliten-Abkommen, wenn die Satellitensignale zum unmittelbaren Empfang durch die Allgemeinheit bestimmt sind (Art. 3 SA).

c. WIPO Copyright Treaty (WCT) und WIPO Performances and Phonograms Treaty (WPPT)

188 Die beiden Ende 1996 in Genf abgeschlossenen Staatsverträge, der *WIPO Copyright Treaty* (WCT) und der *WIPO Performances and Phonograms Treaty* (WPPT), sind für die Schweiz am 1. Juli 2008 in Kraft getreten. Ziel der beiden Staatsverträge ist es, den Schutz des Urheberrechts bzw. der verwandten Schutzrechte international weiter zu harmonisieren und an die Herausforderungen der Informations- und Kommunikationstechnologie anzupassen. Am 1. Oktober 2024 gehörten dem WCT 116 und dem WPPT 112 Staaten an.

189 Der *WCT* ist ein Sonderabkommen zur RBÜ (Art. 1 WCT), der die Mitgliedstaaten zur Anwendung von Art. 2–6 RBÜ verpflichtet (Art. 3 WCT). Der WCT sieht zudem vor, dass Computerprogramme (Art. 4 WCT) und Datenbanken (Art. 5 WCT) urheberrechtlich geschützt sein müssen. Weiter finden sich Vorschriften zum Verbreitungsrecht (Art. 6 WCT), zum Vermietrecht bei Computerprogrammen, Filmwerken und auf Tonträgern aufgenommenen Werken (Art. 7 WCT), zum Recht der öffentlichen Wiedergabe (Art. 8 WCT) und zur Schutzdauer bei Werken der Fotografie (Art. 9 WCT). Ausserdem werden die Mitgliedstaaten verpflichtet, nur Schranken einzuführen, die dem Drei-Stufen-Test genügen (Art. 10 WCT).[292]

190 Der *WPPT* enthält Normen zum Schutz von ausübenden Künstlerinnen und Herstellern von Tonträgern (Art. 3 WPPT). Er sieht den Grundsatz der Inländerbehandlung vor (Art. 4 WPPT). Die Mitgliedstaaten werden zudem verpflichtet, ausübenden Künstlerinnen bestimmte Persönlichkeitsrechte zu gewähren, namentlich das Recht auf Namensnennung und das Recht, sich gegen jede Entstellung, Verstümmelung oder sonstige Änderung ihrer Darbietungen zu wehren, die ihrem Ruf abträglich wäre (Art. 5 WPPT). Zudem müssen die Mitgliedstaaten des WPPT ausübenden Künstlerinnen und Herstellern von Tonträgern eine Reihe von Ausschliesslichkeitsrechten gewähren, insb. ein Vervielfältigungsrecht (Art. 7 und Art. 11 WPPT), ein Verbreitungsrecht (Art. 8 und Art. 12 WPPT) und ein Vermietrecht (Art. 9 und Art. 13 WPPT). Auch der WPPT verpflichtet die Mitgliedstaaten

---

292 Siehe dazu hinten, Rn. 683.

zur Einhaltung des Drei-Stufen-Tests (Art. 16 WPPT). Die Mindestschutzdauer für die ausübenden Künstlerinnen und die Hersteller von Tonträgern beträgt 50 Jahre (Art. 17 WPPT).

Ein zentrales Anliegen von WCT und WPPT war die Einführung des *Rechts auf Zugänglichmachen* (sog. *right of making available*), das den Rechteinhaberinnen das ausschliessliche Recht vermittelt, Werke, Darbietungen oder Tonträger so zugänglich zu machen, dass sie Mitgliedern der Öffentlichkeit an Orten und zu Zeiten ihrer Wahl zugänglich sind (Art. 8 WCT; Art. 10 und Art. 14 WPPT). Zudem werden die Mitgliedstaaten durch WCT und WPPT verpflichtet, einen *rechtlichen Schutz von technischen Massnahmen* und einen Schutz von *Informationen für die Rechtewahrnehmung* einzuführen (Art. 11 f. WCT; Art. 18 f. WPPT). 191

d. Vertrag von Peking über den Schutz von audiovisuellen Darbietungen

Der Vertrag von Peking über den Schutz von audiovisuellen Darbietungen (Vertrag von Peking) wurde 2012 abgeschlossen. Für die Schweiz ist er am 11. Mai 2020 in Kraft getreten. Am 1. Oktober 2024 gehörten ihm 47 Mitgliedstaaten an. Ziel des Abkommens ist eine Verbesserung des Schutzes der ausübenden Künstlerinnen in Bezug auf ihre audiovisuellen Darbietungen. 192

Mit dem Vertrag von Peking wurde der Schutz der *ausübenden Künstlerinnen* an ihren *audiovisuellen Darbietungen* staatsvertraglich verankert. Materiell wurden die Bestimmungen des WPPT, der sich auf den Audiobereich beschränkt, weitgehend unverändert für audiovisuelle Darbietungen übernommen.[293] Entsprechend beruht auch der Vertrag von Peking auf dem Grundsatz der Inländerbehandlung (Art. 4 Vertrag von Peking) und verpflichtet die Mitgliedstaaten, den ausübenden Künstlerinnen auch in Bezug auf ihre audiovisuelle Darbietungen bestimmte Persönlichkeitsrechte zu gewähren (Art. 5 Vertrag von Peking). Das Vervielfältigungs-, Verbreitungs- und Vermietrecht wurden ebenso aus dem WPPT übernommen wie das Recht auf Zugänglichmachung und das Recht auf Sendung und öffentliche Wiedergabe festgelegter Darbietungen (Art. 7 ff. Vertrag von Peking). Dasselbe gilt für die Regelung des Drei-Stufen-Tests (Art. 13 Abs. 2 Vertrag von Peking).[294] Die Schutzdauer beträgt 50 Jahre (Art. 14 Vertrag von Peking). 193

Anders als der WPPT enthält der Vertrag von Peking auch eine Bestimmung zur *Abtretung von Rechten.* Diese sieht vor, dass die Mitgliedstaaten in ihrem nationalen Recht eine Vorschrift vorsehen können, nach der die Rechte der ausübenden 194

---

293 Siehe dazu Egloff, in: Barrelet/Egloff, Vor URG 33–39 N 4.

294 Siehe dazu hinten, Rn. 683.

Künstlerinnen an ihren audiovisuellen Darbietungen dem Hersteller der Darbietung gehören oder von diesem ausgeübt oder an ihn abgetreten werden, wenn die Künstlerin die Zustimmung zur Festlegung ihrer Darbietung erteilt hat, sog. *work made for hire* (Art. 12 Abs. 1 Vertrag von Peking). Dieser Rechteübergang darf allerdings nicht zwingend sein, abweichende vertragliche Vereinbarungen müssen also möglich bleiben (Art. 12 Abs. 1, letzter Teilsatz Vertrag von Peking). Für die Zustimmung der ausübenden Künstlerinnen oder für die abweichende Vereinbarung kann die Schriftform verlangt werden (Art. 12 Abs. 2 Vertrag von Peking). Unabhängig von dieser Regelung können die Mitgliedstaaten den ausübenden Künstlerinnen für jede Nutzung ihrer Darbietungen einen *Anspruch auf Lizenzgebühren* oder auf eine *angemessene Vergütung* gewähren (Art. 12 Abs. 3 Vertrag von Peking).

e. Vertrag von Marrakesch über die Erleichterung des Zugangs zu veröffentlichten Werken für blinde, sehbehinderte oder sonst lesebehinderte Menschen

195 Der Vertrag von Marrakesch über die Erleichterung des Zugangs zu veröffentlichten Werken für blinde, sehbehinderte oder sonst lesebehinderte Menschen (Vertrag von Marrakesch) wurde 2013 abgeschlossen. Für die Schweiz ist er, zusammen mit dem Vertrag von Peking, am 11. Mai 2020 in Kraft getreten. Am 1. Oktober 2024 gehörten dem Vertrag von Marrakesch 96 Mitgliedstaaten an.

196 Der Vertrag von Marrakesch soll Menschen mit bestimmten Beeinträchtigungen den Zugang zu urheberrechtlich geschützten Werken erleichtern. Diese werden als *begünstigte Personen* bezeichnet. Als solche gelten blinde Personen, Personen mit einer Seh- oder Wahrnehmungsbehinderung oder einer Leseschwierigkeit sowie Personen, die aufgrund einer körperlichen Behinderung ausserstande sind, ein Buch zu halten oder zu handhaben oder die Augen still zu halten oder zu bewegen (Art. 3 Vertrag von Marrakesch).

197 Der Vertrag von Marrakesch verpflichtet die Mitgliedstaaten, *Schranken für das Vervielfältigungs- und Verbreitungsrecht* sowie das *Recht auf öffentliche Zugänglichmachung* vorzusehen, damit den Begünstigten Werke in einer für sie zugänglichen Form leichter bereitgestellt werden können (Art. 4 Abs. 1 Vertrag von Marrakesch). Zu diesem Zweck können die Mitgliedstaaten auch das Aufführungs- und Vorführungsrecht beschränken (Art. 4 Abs. 2 Vertrag von Marrakesch). Die Mitgliedstaaten können ihren Pflichten durch Einführung einer Schranke nachkommen, deren Ausgestaltung im Vertrag von Marrakesch recht detailliert vorgegeben wird (Art. 4 Abs. 2 Vertrag von Marrakesch), sie können die Anforderungen aber auch durch Einführung anderer Schranken erfüllen (Art. 4 Abs. 2 Vertrag von Mar-

rakesch). Bei der Einführung solcher Schranken sind die Vorgaben des in RBÜ, TRIPS und WCT vorgesehenen Drei-Stufen-Tests einzuhalten (Art. 11 Vertrag von Marrakesch).[295] Ferner müssen die Mitgliedstaaten den grenzüberschreitenden Austausch von Werkexemplaren (Art. 5 Abs. 1 Vertrag von Marrakesch) und die Einfuhr von Werkexemplaren in einer zugänglichen Form (Art. 6 Vertrag von Marrakesch) erlauben.

5.3 Designrecht

a. Haager Musterschutzabkommen (HMA)

198 Das «Haager Abkommen über die internationale Hinterlegung gewerblicher Muster oder Modelle» (HMA) wurde 1925 abgeschlossen, um den internationalen Designschutz zu erleichtern. Das HMA wurde mehrmals revidiert. Relevant sind bis heute die Londoner Fassung von 1934, die Haager Fassung von 1960 und die Genfer Akte von 1999. Im Verhältnis zwischen Staaten, die allen Fassungen beigetreten sind, gilt jeweils nur die neuste Fassung, also die Genfer Akte (Art. 31 Abs. 1 HMA). Im Verhältnis zwischen Staaten, von denen mindestens ein Staat nicht allen Fassungen beigetreten ist, ist jeweils die neuste Fassung massgeblich, die von beiden Staaten unterzeichnet wurde (Art. 31 Abs. 2 HMA). Die Schweiz ist der Londoner, Haager und Genfer Fassung beigetreten. Die Londoner Fassung hatten am 1. Oktober 2024 12 Staaten ratifiziert, die Haager Fassung 34 Staaten und die Genfer Akte 73 Staaten sowie zwei supranationale Organisationen, darunter die EU.

199 Das HMA sieht eine zentralisierte *internationale Hinterlegung und Registrierung* für Muster und Modelle vor, welche die entsprechenden nationalen Verwaltungsakte ersetzt. Durch eine einzige internationale Hinterlegung nach HMA kann heute in einer Vielzahl von Ländern Schutz erlangt werden. Die beantragten Staaten können innert sechs Monaten ab internationaler Publikation den Schutz für ihr Territorium verweigern (Art. 12 Abs. 1 HMA i.V.m. Regel 18 Abs. 1 lit. a AO HMA). Ist die Eintragung erfolgt, richtet sich der Schutz nach dem nationalen Recht der jeweiligen Staaten (Art. 14 Abs. 2 lit. a HMA). Das HMA enthält deshalb fast ausschliesslich Vorschriften formeller Art, welche die Hinterlegung, Registrierung und Veröffentlichung regeln.[296] Mit der Regelung der Schutzfrist enthält das HMA allerdings auch eine wichtige materiell-rechtliche Vorschrift: Der Schutz besteht zunächst für 5 Jahre seit der internationalen Eintragung und kann um zwei Zeiträume von jeweils 5 Jahren verlängert werden (Art. 17 HMA).

---

295 Siehe dazu hinten, Rn. 683.

296 Zum Verfahren der internationalen Hinterlegung nach HMA siehe hinten, Rn. 976 ff.

b. Locarno-Übereinkommen

200 Das «Abkommen von Locarno zur Errichtung einer Internationalen Klassifikation für gewerbliche Muster und Modelle» (Locarno-Übereinkommen) wurde 1968 abgeschlossen und ist für die Schweiz 1971 in Kraft getreten. Dem Locarno-Übereinkommen gehörten am 1. Oktober 2024 62 Staaten an.

201 Das Locarno-Übereinkommen hat eine *Internationale Klassifikation* geschaffen, welche die Waren, deren Gestaltungen als Designs geschützt werden können, in verschiedene Klassen und Unterklassen einteilt. Zum Beispiel umfasst die Klasse 28 pharmazeutische und kosmetische Produkte, Toilettenartikel und entsprechende Vorrichtungen. Sie ist in die folgenden Unterklassen eingeteilt: (01) Pharmazeutische Produkte, (02) Kosmetische Produkte, (03) Toilettenartikel und Zubehör für Schönheitssalons, (04) Perücken und Haarteile, (05) Vermischtes.

202 Die internationale Klassifikation hat an sich *nur verwaltungsmässige Bedeutung.* Namentlich bindet sie die Mitgliedstaaten nicht hinsichtlich Art und Umfang des Schutzes der Muster und Modelle. Jeder Mitgliedstaat kann der Klassifikation aber die ihm geeignet erscheinende rechtliche Bedeutung beilegen (Art. 2 Abs. 1 Locarno-Übereinkommen).

5.4 Markenrecht

a. Madrider Markenabkommen (MMA)

203 Das «Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken» (MMA) geht auf das Jahr 1891 zurück und wurde 1967 in Stockholm revidiert. Die Stockholmer Version trat für die Schweiz 1970 in Kraft. Durch das Madrider Markenabkommen können nationale Marken eines Verbandsstaates auch in den anderen Verbandsstaaten geschützt und in eine *international registrierte Marke* umgewandelt werden. Dafür muss die Marke beim «Internationalen Büro für geistiges Eigentum» der WIPO hinterlegt werden (Art. 1 Abs. 2 MMA). Dem Madrider Markenabkommen gehörten am 1. Oktober 2024 55 Mitgliedstaaten an.

204 Als *Ursprungsland* einer Marke gilt der Verbandsstaat, in dem der Hinterleger eine tatsächliche und nicht nur zum Schein bestehende gewerbliche Niederlassung oder Handelsniederlassung hat; fehlt eine Niederlassung in einem Verbandsstaat, ist auf den Wohnsitz und subsidiär auf die Staatsangehörigkeit in einem Verbandsstaat abzustellen (Art. 1 Abs. 3 MMA). Der Inhalt des Gesuchs um internationale Registrierung sowie des Antrags um territoriale Ausdehnung des Schutzes richtet sich nach den Vorgaben in Art. 3 und Art. 3ter MMA. Mit der internationalen Registrierung ist die Marke in jedem der beteiligten Verbandsstaaten ebenso geschützt,

wie wenn sie dort unmittelbar hinterlegt worden wäre (Art. 4 MMA).[297] Die nationale Behörde jedes Verbandsstaates kann den Schutz der Marke jedoch verweigern, wenn einer der in Art. 6quinquies B PVÜ vorgesehenen Schutzausschlussgründe vorliegt und die nationalen Rechtsvorschriften diese Möglichkeit vorsehen (Art. 5 Abs. 1 MMA).

b. Madrider Markenprotokoll (MMP)

Das «Protokoll zum Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken» (MMP) ist eine Weiterentwicklung des MMA. Es regelt einige Punkte anders als das MMA, was mehr Staaten den Beitritt zum Madrider System erlaubt. So ist namentlich die EU 2004 dem MMP beigetreten. MMA und MMP stehen nicht in Konkurrenz, sondern ergänzen sich.[298] Das MMP wurde 1989 abgeschlossen und ist 1997 in der Schweiz in Kraft getreten. Am 1. Oktober 2024 gehörten ihm 115 Staaten an. 205

Das MMP liefert die Grundlage für ein System, in dem gestützt auf ein nationales Markengesuch oder eine nationale Markeneintragung bei der nationalen Behörde (in der Schweiz beim IGE) ein *internationales Markengesuch* eingereicht werden kann. Dieses kann auf andere Länder der Madrider Union ausgeweitet werden. Dafür wird das Gesuch an das Internationale Büro der WIPO weitergeleitet. Nach Publikation im internationalen Markenregister kann jeder von der Ausweitung erfasste Bestimmungsstaat innerhalb von 12 Monaten (Art. 5 Abs. 2 MMA) bzw. 18 Monaten (Art. 5 Abs. 2 MMP) gegenüber dem internationalen Gesuch eine *Schutzverweigerung* erklären. Wird keine Schutzverweigerung ausgesprochen, hat die im internationalen Register eingetragene Marke die *gleiche Schutzwirkung wie eine nationale Marke.* Im Ergebnis entsteht so ein Bündel von nationalen Marken, keine einzelne, einheitlich geregelte Marke.[299] 206

c. Nizza-Abkommen

Das «Abkommen von Nizza über die internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken» (Nizza-Abkommen) wurde 1957 unterzeichnet und 1967 in Stockholm revidiert. Die revidierte Fassung trat in der Schweiz 1970 in Kraft. Daneben liegt eine Genfer Fassung von 1977 vor, die in der Schweiz 1986 in Kraft getreten ist. Am 1. Oktober 2024 gehörten dem 207

---

297 Siehe dazu hinten, Rn. 1216.

298 Schaeli, in: Weinmann/Münch/Herren, § 1 Rz. 84.

299 Schaeli, in: Weinmann/Münch/Herren, § 1 Rz. 84; siehe dazu hinten, Rn. 1211 ff.

Nizza-Abkommen 93 Staaten an; die Stockholmer Fassung hatte 33, die Genfer Fassung 89 Mitglieder.

208 Mit dem Nizza-Abkommen wurde eine *Internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken* (Nizza-Klassifikation, NCL) geschaffen. Dieses System besteht aus einer Klasseneinteilung und einer alphabetischen Liste der Waren und Dienstleistungen mit Angabe der Klasse, in die sie eingeordnet sind (Art. 1 Abs. 3 Nizza-Abkommen). Das Nizza-Abkommen unterscheidet 45 Klassen, davon 34 Waren- und 11 Dienstleistungsklassen. Jede Klasse besteht aus einer separaten Überschrift und erläuternde Anmerkungen. Die Klassifikation ist in Englisch und Französisch verfasst; es bestehen amtliche Übersetzungen (Art. 1 Abs. 4 Nizza-Abkommen).

Patentrecht

A. Übersicht

Das Patentrecht schützt *Erfindungen* durch das Erteilen von Patenten. Erfindungen im Sinn des Patentrechts sind Lehren zum technischen Handeln; gemeint ist damit der Einsatz von Stoffen und Kräften auf einem Gebiet der Technik. Für Innovationen ohne technischen Charakter, bspw. wissenschaftliche Theorien oder ästhetische Formschöpfungen, werden keine Patente erteilt. Dasselbe gilt für den menschlichen Körper und dessen Bestandteile sowie für natürlich vorkommende Sequenzen oder Teilsequenzen eines Gens. 209

Patente werden für Erfindungen erteilt, die *neu und nicht-naheliegend* sowie *gewerblich anwendbar* sind. Neu ist eine Erfindung, wenn sie nicht zum Stand der Technik gehört. Die Neuheit beurteilt sich damit durch einen Vergleich des vorbekannten technischen Wissens mit der Erfindung. Eine geringfügige Änderung gegenüber dem Stand der Technik genügt aber nicht. Patente werden deshalb nur für Erfindungen erteilt, die sich für eine Fachperson nicht in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergeben, es braucht also eine erfinderische Tätigkeit. Gewerblich anwendbar ist jede Erfindung, deren Gegenstand auf irgendeinem gewerblichen Gebiet hergestellt oder benutzt werden kann. Daran fehlt es, wenn sich eine Erfindung nur im privaten Rahmen verwenden lässt. 210

Patente werden durch den Staat erteilt und im *Patentregister* eingetragen. Mit der *Patenterteilung* veröffentlicht die Erteilungsbehörde die Patentschrift. Diese enthält die Patentansprüche, welche die Erfindung definieren, die Beschreibung der Erfindung, meist mit erläuternden Zeichnungen, und eine Zusammenfassung. Die Veröffentlichung der Patentschrift ermöglicht Dritten, vom Patent und von der geschützten Erfindung Kenntnis zu nehmen (sog. *Offenbarung* der Erfindung). 211

Um ein Patent mit Schutzwirkung für die Schweiz zu erlangen, stehen drei Wege zur Verfügung. Ein Anmelder kann (i) beim IGE die Erteilung eines Schweizer Patentes beantragen; (ii) beim EPA eine europäische Patentanmeldung einreichen und neben anderen Ländern auch Schutz für das Gebiet der Schweiz beantragen; oder (iii) eine internationale Patentanmeldung gemäss PCT einreichen und dabei neben anderen Ländern auch die Schweiz als Bestimmungsland angeben. 212

Über 95 % der Patente mit Wirkung für die Schweiz werden heute im Rahmen europäischer Patentanmeldungen erteilt.[300] Diese *europäischen Patente mit Schutzwirkung für die Schweiz* unterliegen nach ihrer Erteilung grundsätzlich dem 213

[300] IGE, Jahresbericht 2022/23, 28: im Geschäftsjahr 2022/23 standen 145'890 europäischen Patenten mit Schutzwirkung für die Schweiz nur 5'911 nationale Patente gegenüber. Diese Tendenz ist steigend; siehe dazu SHK-Schweizer/Zech, Vor PatG 1 N 56.

Schweizer Recht. Allerdings enthält das EPÜ einige wichtige materielle Bestimmungen, die auch nach der Erteilung auf für die Schweiz erteilte europäische Patente unmittelbar anwendbar sind. Wegen der grossen Bedeutung des EPÜ für die Schweiz und weil sich die Bestimmungen von PatG und EPÜ weitgehend entsprechen, werden diese Regelungen in der Folge jeweils zusammen erläutert.

214 Das Patent verleiht der Rechtsinhaberin ein *ausschliessliches, absolutes, subjektives Recht* an der patentierten Erfindung. Dieses ermöglicht ihr, Dritten den *gewerbsmässigen Gebrauch* der patentierten Erfindung zu verbieten. Der Schutzbereich umfasst dabei nicht nur die technische Lehre, die im Patent definiert wird, sondern auch Handlungen, die von der patentierten Erfindung bis zu einem gewissen Grad abweichen. Der rein private Gebrauch einer Erfindung wird vom Patentschutz nicht erfasst. Das Patentrecht ist zudem gewissen Schranken unterworfen. Neben der Erschöpfung sind hier vor allem das Mitbenützungsrecht und die Zwangslizenzen zu nennen. Der Patentschutz dauert *maximal 20 Jahre.* Für Wirkstoffe oder Wirkstoffzusammensetzungen von Arzneimitteln kann der Schutz allerdings durch Erteilung eines ergänzenden Schutzzertifikats um höchstens fünf Jahre verlängert werden.

B. Gegenstand

Patente werden nur für *Erfindungen* im Sinn des Patentrechts erteilt. Gewisse Erfindungen sind zudem von der Patentierung ausgeschlossen. Das gilt namentlich für den menschlichen Körper und seine Bestandteile sowie für Gensequenzen (jeweils mit Ausnahmen)[301], für Pflanzensorten und Tierrassen[302] und für gewisse Erfindungen im Bereich der Biotechnologie[303] sowie für Verfahren der Chirurgie, Therapie und Diagnostik[304] (Art. 1*a,* 1*b* und 2 PatG). 215

1. Erfindung

1.1 Lehre zum technischen Handeln

Der Begriff «Erfindung» wird weder im PatG noch im EPÜ definiert. In Lehre und Rechtsprechung wurden verschiedene Umschreibungen und Definitionen des Erfindungsbegriffs entwickelt.[305] Gemäss Bundesgericht ist die Erfindung eine «Lehre zum planmässigen Handeln unter Einsatz beherrschbarer Naturkräfte zur unmittelbaren Erreichung eines kausal übersehbaren Erfolgs».[306] Knapp und prägnant gefasst, lässt sich die Erfindung damit als *«Lehre zum technischen Handeln»* 216

---

301 Siehe dazu hinten, Rn. 226 ff.

302 Siehe dazu hinten, Rn. 251 ff.

303 Siehe dazu hinten, Rn. 246 f.

304 Siehe dazu hinten, Rn. 248 ff.

305 So Heinrich, PatG 1 N 4, der die Erfindung definiert als «neue und für die Fachperson nicht naheliegende wiederholbare und mitteilbare generell-konkrete Regel für das Handeln unter Einsatz von Stoffen (Materie) oder Kräften (physikalische Kraft, Arbeit, Energie) [und von Information] im Hinblick auf einen bestimmten angestrebten Erfolg, der unmittelbar und selbsttätig (automatisch) als Folge des Einsatzes der Stoffe oder Kräfte und Information eintritt»; zu anschaulichen älteren Ansätzen siehe Blum/Pedrazzini, PatG 1 Anm. 6.

306 BGE 146 III 403 E. 8.2 – «Durchflussmessfühler III»; BGer 4A.12/1995 vom 31.7.1996 E. 4. – «Hochdruckkraftwerk»; diese Definition geht auf einen Beschluss des deutschen Bundesgerichtshofs zurück; siehe dazu Beschluss X ZB 15/6 vom 27.3.1969, BGHZ, 74 – «Rote Taube». Sie wurde auch vom EPA anerkannt; GBK G 0002/07 vom 9.12.2010 E. 6.4.2.1 – «Broccoli/PLANT BIOSCIENCE»; siehe dazu SHK-Schweizer/Zech, PatG 1 N 11.

umschreiben.[307] Die Erfindung ist damit eine Handlungslehre,[308] die einen technischen Charakter (auch: Technizität) hat.[309]

217 Patente werden für *Erfindungen auf allen Gebieten der Technik* erteilt. Das ergibt sich ausdrücklich aus Art. 52 Abs. 1 EPÜ und aus Art. 27 Abs. 1 Satz 1 TRIPS und gilt auch für das PatG, obwohl sich dieses nicht dazu äussert.[310] Der Begriff der Technik wird im Patentrecht sehr weit gefasst.[311] Gemeint ist der Einsatz von Stoffen und Kräften auf irgendeinem Gebiet der Technik, bspw. der Physik, Chemie, Biologie, Biotechnologie oder Elektrotechnik.

218 Liegt keine Lehre zum technischen Handeln vor, kann kein Patent erteilt werden. Der fehlende technische Charakter begründet eine Reihe von Schutzausschlussgründen, die Erfindungen von Nicht-Erfindungen trennen.[312] Zugleich führt das Erfordernis dazu, dass Innovationen erst ab einem hinreichend fortgeschrittenen Stadium im Innovationszyklus geschützt werden können.[313] So können blosse Ideen mangels Technizität nicht patentiert werden; umgekehrt setzt der Patentschutz aber keine marktreife Produktinnovation voraus.[314] Vielmehr werden Erfindungen regelmässig erst nach Erteilung eines (oder mehrerer) Patente(s) zu einem marktreifen Produkt oder Verfahren weiterentwickelt.

219 Vor dem Hintergrund des Wandels von der Industrie- zur Informationsgesellschaft wird in der Lehre teilweise gefordert, den Begriff der Technik zu erweitern und neben dem Einsatz von Stoffen und Kräften auch denjenigen von Informationen als technisch im Sinn des Patentrechts anzuerkennen.[315] Diese Auffassung ver-

---

307 SHK-Schweizer/Zech, PatG 1 N 10; Hilti/Köpf/Stauber/Carreira, 27; Calame, SIWR IV, 6; Bertschinger, in: Bertschinger/Münch/Geiser, Rz. 4.8 ff., verzichtet auf eine Definition und nennt stattdessen drei Wesensmerkmale der Erfindung: technische Natur, ausführbare Lehre und Lösung einer Aufgabe.

308 Zur Abgrenzung von Erfindung und Entdeckung, bei der keine Handlungslehre vorliegt, siehe hinten, Rn. 224 ff.

309 Nach SHK-Schweizer/Zech, PatG 1 N 17 umfasst der Technikbegriff auch das Erfordernis der Handlungsanweisung (in Abgrenzung zur blossen Erkenntnis), weil Technik nur vorliegt, wenn die Erkenntnis angewendet, also zum Handeln genutzt werden kann.

310 SHK-Schweizer/Zech, PatG 1 N 15.

311 Siehe dazu auch den «Stand der Technik» i.S.v. Art. 1 Abs. 2 und Art. 7 Abs. 2 PatG; siehe dazu hinten, Rn. 268 ff.

312 Siehe dazu hinten, Rn. 222 ff.

313 SHK-Schweizer/Zech, PatG 1 N 21; Zech, 166 f., m.w.H.

314 Siehe dazu SHK-Schweizer/Zech, PatG 1 N 21.

315 Siehe dazu: Heinrich, PatG 1 N 5 f., m.w.H., wonach «Stoffe und/oder Kräfte […] vorhanden sein [müssen], aber die Information […] hinzukommen und besonders auch die erfinderische Tätigkeit begründen» kann; Hilti/Köpf/Stauber/Carreira, 27 f.

mochte sich allerdings nicht durchzusetzen. Vielmehr ist nach wie vor zwischen technischen Lehren und Informationen zu unterscheiden, auch wenn die Grenze zunehmend schwer zu ziehen ist.[316]

1.2 Ausführbarkeit

Die Lehre zum technischen Handeln muss ausführbar sein. Diese Voraussetzung kann aus dem Erfindungsbegriff[317] oder aus dem Erfordernis der gewerblichen Anwendbarkeit hergeleitet werden.[318] Eine Erfindung ist ausführbar,[319] wenn die erfindungsgemässe Aufgabe *von einer Fachperson* mit den im Patent beanspruchten Mitteln *vollständig gelöst werden kann.*[320] Dazu muss der Fachperson eine so deutliche und vollständige Anleitung vermittelt werden, dass sie aufgrund der Angaben in der Patentschrift und ihres Fachwissens in der Lage ist, die technische Lösung zuverlässig und wiederholbar auszuführen.[321] Wesentlich für die Beurteilung der Ausführbarkeit ist, dass die Erfindung genügend offenbart wurde.[322] Fachtechnisch selbstverständliche Elemente müssen allerdings nicht offenbart werden.[323] Nicht ausführbar sind den Naturgesetzen offensichtlich widersprechende, also unmögliche Erfindungen.[324] 220

1.3 Wiederholbarkeit

Zum Begriff der Erfindung zählt auch das weder im PatG noch im EPÜ ausdrücklich genannte Erfordernis der Wiederholbarkeit. Nach diesem muss die Erfindung 221

316 BGE 146 III 403 E. 8.2 – «Durchflussmessfühler III».

317 SHK-Schweizer/Zech, PatG 1 N 28.

318 SHK-Schweizer/Zech, PatG 1 N 29. Die Ausführbarkeit wird bei der Prüfung des EPA mit der hinreichenden Offenbarung (Art. 50 Abs. 1 PatG; Art. 83 EPÜ) abgedeckt, da diese bei fehlender Ausführbarkeit nicht erfüllt sein kann. Zur gewerblichen Anwendbarkeit siehe hinten, Rn. 264 f.

319 Statt des Begriffs «Ausführbarkeit» werden sinngemäss auch die Begriffe «technische Brauchbarkeit» oder «Fertigsein» verwendet; siehe dazu Heinrich, PatG 1 N 69.

320 Siehe dazu: Hilti/Köpf/Stauber/Carreira, 239 ff.; Heinrich, PatG 1 N 69 f.; Briner, SIWR IV, 61; Blum/Pedrazzini, PatG 1 Anm. 16. Auch eine Verbesserung kann angestrebt werden; eine Lösung der Aufgabe ist in diesem Fall bspw. durch eine Verbesserung um 10–15 % erfüllt; TBK T 0057/84 vom 12.8.1986 E. 7.2.4 – «Tolylfluanid»; Heinrich, PatG 1 N 69.

321 BGE 144 III 337 E. 2.2.2 – «Fulvestrant II».

322 Siehe dazu hinten, Rn. 335 ff.

323 BGE 144 III 337 E. 2.2.2 – «Fulvestrant II».

324 Briner, SIWR IV, 62; siehe dazu SHK-Schweizer/Zech, PatG 1 N 28.

von einer Fachperson mit grundsätzlich gleichbleibendem Erfolg beliebig oft wiederholt werden können. An der Wiederholbarkeit fehlt es, wenn das angestrebte Resultat beim Einsatz der technischen Mittel eher zufällig und nicht jedes Mal mit hinreichender Sicherheit herbeigeführt werden kann.[325] Allerdings reicht für die Wiederholbarkeit eine hinreichende Zuverlässigkeit des Erfolgseintritts, absolute Sicherheit wird nicht verlangt.[326]

2. Keine Erfindung

222 Gewisse Innovationen sind mangels technischen Charakters keine Erfindungen im Sinn des Patentrechts. Diese Innovationen werden in Art. 52 Abs. 2 EPÜ explizit von der Patentierbarkeit ausgenommen.[327] Die Aufzählung im EPÜ ist allerdings nicht abschliessend.[328] Auch wenn eine vergleichbare Regelung im Schweizer Recht fehlt, gelten die im EPÜ enthaltenen Prinzipien nach Lehre und Rechtsprechung grundsätzlich auch für das PatG.[329]

223 Von der Patentierbarkeit ausgeschlossen sind diese Innovationen jedoch nur *als solche* (Art. 52 Abs. 3 EPÜ).[330] Kommt der Einsatz technischer Mittel hinzu, kann die Mischung von technischen und nicht-technischen Merkmalen den Patentschutz begründen. Die Bedeutung der technischen Merkmale innerhalb der Gesamterfindung ist dabei für den technischen Charakter der Erfindung in der Regel nicht ausschlaggebend. Es wird aber stets ein tatsächlicher Beitrag der technischen Mittel zur Lösung des Problems vorausgesetzt.[331]

---

325 BGE 144 III 337 E. 2.2.2 – «Fulvestrant II»; BGE 120 II 312 E. 2. – «Cigarette»; Heinrich, PatG 1 N 65 ff.; Briner, SIWR IV, 62 f.; Blum/Pedrazzini, PatG 1 Anm. 15.

326 SHK-Schweizer/Zech, PatG 1 N 30.

327 SHK-Schweizer/Zech, PatG 1 N 23 ff.; CR-Scheuchzer, PatG 1 N 45.

328 SHK-Schweizer/Zech, PatG 1 N 23; CR-Scheuchzer, PatG 1 N 46.

329 Bertschinger, in: Bertschinger/Münch/Geiser, Rz. 4.18, Rz. 7.45 mit Hinweisen zur Rechtsprechung; Heinrich, PatG 1 N 2, N 10 ff.; Marbach/Ducrey/Wild, Rn. 20.

330 Das Prinzip des Ausschlusses «als solches» gilt auch für das Schweizer Recht; BGE 98 Ib 396 E. 4. – «Messverfahren»; Heinrich, PatG 1 N 13; CR-Scheuchzer, PatG 1 N 46.

331 TBK T 0641/00 vom 26.9.2002 E. 4. – «Zwei Kennungen/COMVIK»; TBK T 0603/89 vom 3.7.1990 E. 2.5 – «Marker»; Heinrich, PatG 1 N 13.

2.1 Entdeckungen

Keine Erfindung ist die blosse Entdeckung eines vorgegebenen Zusammenhanges (Art. 52 Abs. 2 lit. a EPÜ).[332] Im Gegensatz zur Erfindung, die eine neue Handlungsehre definiert, zeigt eine Entdeckung lediglich *Vorbestehendes,* aber bisher Verborgenes auf. Die Entdeckung ist auf die *reine Erkenntnis* gerichtet und führt zu einer Erweiterung des abstrakten Wissens.[333] Eine Erfindung liegt hingegen vor, wenn die Entdeckung praktisch nutzbar gemacht, d.h. angewendet wird, wenn also die Ebene des Erkennens verlassen und diejenige des Handelns erreicht wird. Insofern lässt sich sagen: «Eine Entdeckung bereichert das menschliche Wissen, eine Erfindung das menschliche Können».[334] Eine Entdeckung kann deshalb ohne Weiteres die Grundlage einer Erfindung bilden.[335] So ist bspw. die Entdeckung der Elektrizität keine Erfindung, wohl aber deren Benutzung als Treibkraft.[336] 224

Den Entdeckungen werden *wissenschaftliche Theorien* und *mathematische Methoden* gleichgestellt; auch diese gelten nicht als Erfindungen (Art. 52 Abs. 2 lit. a EPÜ).[337] 225

Problematisch ist die Abgrenzung von Erfindung und Entdeckung namentlich im Bereich der *Biotechnologie.* Illustrativ und praktisch bedeutsam sind die Regelungen in Art. 1*a* PatG zum menschlichen Körper und in Art. 1*b* PatG zu den Gensequenzen. Eine Trennlinie zwischen Erfindung und Entdeckung ist hier exemplarisch zwischen einem Auftreten in natürlicher Umgebung (Art. 1*a* Abs. 2 Satz 1 PatG) und natürlichem Vorkommen (Art. 1*b* Abs. 1 PatG) gegenüber einer sog. technischen Bereitstellung (Art. 1*a* Abs. 2 Satz 2 PatG und Art. 1*b* Abs. 2 PatG) erkennbar. Damit bestimmt das PatG die Grenzen der Patentierbarkeit für zwei vom Gesetzgeber als besonders wichtig erachtete Anwendungsbereiche der Biotechnologie ausdrücklich.[338] 226

---

332 Dasselbe gilt nach h.L. auch für das Schweizer Recht; siehe dazu: BGE 97 I 423 E. 3.d) – «Kristallform»; BGE 95 I 579 E. 3. – «Energieverteilnetz»; HGer ZH, sic! 1997, 210 – «Erythropoietin II»; Hilti/Köpf/Stauber/Carreira, 51, definieren die Entdeckung anschaulich als «Feststellung eines bisher unbekannten Naturphänomens».

333 Briner, SIWR IV, 53.

334 Hilti/Köpf/Stauber/Carreira, 51 ff., m.w.H.

335 SHK-Schweizer/Zech, PatG 1 N 13.

336 BGE 95 I 579 E. 3. – «Energieverteilnetz».

337 SHK-Schweizer/Zech, PatG 1 N 24; Briner, SIWR IV, 54 f.

338 Zu biotechnologischen Erfindungen, die an sich technischer Natur sind, aber aufgrund übergeordneter Wertungen nach Art. 2 PatG von der Patentierung ausgenommen sind, siehe hinten, Rn. 246 f.

227 Gemäss Art. 1*a* Abs. 1 PatG ist der *menschliche Körper* als solcher in allen Phasen seiner Entstehung und Entwicklung, einschliesslich des Embryos, nicht patentierbar. Dasselbe gilt für Bestandteile des menschlichen Körpers in ihrer natürlichen Umgebung (Art. 1*a* Abs. 2 Satz 1 PatG). Befinden sich Bestandteile ausserhalb des menschlichen Körpers, können sie als Erfindungen patentiert werden, wenn sie technisch bereitgestellt werden, einen technischen Nutzeffekt haben, die allgemeinen Voraussetzungen für die Patentierung gem. Art. 1 PatG erfüllt sind und kein in Art. 2 PatG vorgesehener Schutzausschlussgrund greift (Art. 1*a* Abs. 2 Satz 2 PatG).

228 Natürlich vorkommende *Gensequenzen* oder Teilsequenzen eines Gens sind als solche ebenfalls nicht patentierbar (Art. 1*b* Abs. 1 PatG).[339] Anderes gilt aber für technisch bereitgestellte Gensequenzen, die sich von einer natürlich vorkommenden Sequenz oder Teilsequenz ableiten, sofern deren Funktion konkret angegeben wird, die allgemeinen Voraussetzungen nach Art. 1 PatG erfüllt sind und kein Schutzausschlussgrund i.S.v. Art. 2 PatG vorliegt (Art. 1*b* Abs. 2 PatG).[340] Damit ist klar, dass Gene in ihrer natürlichen Umgebung vom Patentschutz ebenso ausgeschlossen sind wie Gene in isoliertem, aber unverändertem Zustand. Besonders relevant ist dabei die weitere Abgrenzung zwischen Sequenzierung (der Bestimmung der Nukleotid-Abfolge in einem DNA-Molekül) und Synthetisierung. Mittels Verfahren der Synthetisierung werden rein technisch hergestellte Sequenzen gebildet. Ein praktisch wichtiges Beispiel für eine solche Synthetisierung ist die in der Forschung und Züchtung vielfältig eingesetzte Mutagenese, die Mutationen im Erbgut von Lebewesen erzeugt. Auf solche rein technisch hergestellten Sequenzen findet der Ausschluss von Art. 1*b* Abs. 1 PatG keine Anwendung.[341] Relevant bleiben aber die allgemeinen Voraussetzungen nach Art. 1 PatG.[342]

2.2 Ästhetische Formschöpfungen

229 Ausschliesslich ästhetisch bedingte Formschöpfungen haben keinen technischen Charakter und sind damit keine Erfindungen (Art. 52 Abs. 2 lit. b EPÜ).[343] Mög-

---

339 SHK-Bhatti, PatG 1*b* N 32, wonach der Ausschluss von der Patentierbarkeit, neben dem Charakter als Entdeckung (fehlende Angabe einer Funktion), im Normalfall auch durch das Fehlen der gewerblichen Anwendung begründet wird.

340 SHK-Bhatti, PatG 1*b* N 38 ff.; Heinrich, PatG 1*b* N 24 ff.

341 SHK-Bhatti, PatG 1*b* N 39; Heinrich, PatG 1*b* N 35; CR-Cherpillod, PatG 1*b* N 3 ff.

342 Siehe SHK-Bhatti, PatG 1*b* N 39, m.w.H.; Heinrich, PatG 1*b* N 35.

343 Allerdings kann Technisches zugleich ästhetisch und Ästhetisches zugleich technisch sein; BGE 74 II 127 E. 2.B. – «Boîtie Étanche».

lich ist allenfalls ein Schutz als Werk der Literatur und Kunst, als Design oder als Marke.[344] Patentiert werden können dagegen Formen, die neben der ästhetischen Wirkung auch eine technische Funktion aufweisen, bspw. eine Stromlinienform oder die Form eines Betonpflastersteins.[345]

Diesen patentrechtlichen Grundsätzen entsprechend können *ausschliesslich technisch bedingte Formen* nicht als Design geschützt werden (Art. 4 lit. c DesG).[346] Auch das Markenrecht schliesst technisch notwendige Formen von Waren oder Verpackungen vom Markenschutz aus (Art. 2 lit. b MSchG).[347] Dasselbe muss für das Urheberrecht gelten, schliesst doch die technische Bedingtheit einer Form das Bestehen eines Gestaltungsspielraums aus, der für das Erlangen des im Urheberrecht erforderlichen individuellen Charakters unabdingbar ist.[348] 230

2.3 Blosse Regeln für das menschliche Verhalten

Keine Erfindungen sind Verhaltensregeln, die nicht durch den Einsatz technischer Mittel (Materie, Kräfte, Energie) *automatisch zum Ziel führen* (Art. 52 Abs. 2 lit. c EPÜ). Diese auch «reine Anweisungen an den menschlichen Geist» genannten Regeln schreiben dem Menschen ein bestimmtes Verhalten vor, das einen bestimmten Erfolg herbeiführt. Anders als bei einer Lehre zum technischen Handeln tritt bei reinen Anweisungen an den menschlichen Geist kein direkter technischer Effekt als Erfolg ein.[349] Wegen ihres nicht technischen Charakters fallen diese Verhaltensregeln nicht unter den Begriff der Erfindung und sind damit vom Patentschutz ausgeschlossen.[350] Beispiele sind Spielregeln (z.B. für Schach oder Jass) und Lotteriesysteme, Anweisungen an einen Verkehrspolizisten zur Regelung des Verkehrs, Bedienungsanleitungen und abstrakte Geschäftsmethoden (bspw. Buchführungsmethoden oder Werbekonzepte). 231

---

344 Siehe dazu hinten: für das Urheberrecht, Rn. 526 ff.; für das Designrecht, Rn. 884 ff.; für das Markenrecht, Rn. 1037 ff.

345 Siehe dazu HGer ZH, sic! 1999, 53 ff. – «Betonpflasterstein I»; Heinrich, PatG 1 N 60.

346 Siehe dazu hinten, Rn. 905 ff.

347 Siehe dazu hinten, Rn. 1100 ff.

348 Siehe dazu hinten, Rn. 583 ff.

349 Hilti/Köpf/Stauber/Carreira, 47; Heinrich, PatG 1 N 28.

350 Dasselbe gilt nach der h.L. auch für das Schweizer Recht, siehe dazu: BGE 95 I 579 E. 3. – «Energieverteilnetz»; Hilti/Köpf/Stauber/Carreira, 47; Heinrich, PatG 1 N 24 ff.; Bertschinger, in: Bertschinger/Münch/Geiser, Rz. 4.28; Blum/ Pedrazzini, PatG 1 Anm. 8.

2.4 Wiedergabe von Informationen

232 Keine Erfindung ist die blosse Wiedergabe von Informationen (Art. 52 Abs. 2 lit. d EPÜ).[351] Der Schutzausschluss bezieht sich auf den fehlenden technischen Charakter des Informationsgehalts, also des Inhalts der Information. Ein Verfahren oder eine Vorrichtung für die Wiedergabe von Informationen kann dagegen durchaus technischen Charakter aufweisen und patentiert werden.[352] Der Vorschlag, den Begriff der Technik um Informationen als Naturkräfte zu erweitern, hat sich nicht durchgesetzt, zumal er zu einer massgeblichen Ausdehnung des Kreises schutzfähiger Lehren geführt hätte.[353]

233 Von der Patentierung ausgeschlossen sind nur sog. *kognitive Informationen,* also Informationen, die sich an den menschlichen Geist richten. Zudem ist nur die Wiedergabe der Information als solche ausgeschlossen, nicht aber die technischen Mittel und Methoden zur Wiedergabe oder Übertragung von Information (z.B. ein bestimmtes Sendesignal).[354] Nach der Rechtsprechung der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts ist die Darstellung von Informationen technischer Natur und damit nicht vom Schutz ausgeschlossen, wenn sie den Nutzer durch eine ständige und/oder geführte Mensch-Maschinen-Interaktion bei der Ausführung einer technischen Aufgabe glaubhaft unterstützt.[355]

2.5 Computerprogramme

234 Computerprogramme sind Abfolgen von durch einen Computer ausführbaren Anweisungen, die ein Verfahren beschreiben.[356] Grundsätzlich haben *Computerprogramme als solche keinen technischen Charakter* und können deshalb nicht patentiert werden (Art. 52 Abs. 2 lit. c i.V.m. Art. 52 Abs. 3 EPÜ).[357] Die meisten Computerprogramme sind aber urheberrechtlich geschützt (Art. 2 Abs. 3 URG).[358]

---

351 BGE 146 III 403 E. 8.2 – «Durchflussmessfühler III».

352 Heinrich, PatG 1 N 62; Bertschinger, in: Bertschinger/Münch/Geiser, Rz. 4.34.

353 SHK-Schweizer/Zech, PatG 1 N 27.

354 SHK-Schweizer/Zech, PatG 1 N 27; EPA, Richtlinien für die Prüfung, G II 3.7.

355 TBK T 0336/14 vom 2.9.2015 E. 1.2.5 – «Presentation of operating instructions/GAMBRO»; TBK T 1802/13 vom 10.11.2016 E. 2.1.5, E. 2.1.7 – «Brain stimulation/CLEVELAND»; diesem Ansatz scheint sich das Bundesgericht anzuschliessen; siehe dazu BGE 146 III 403 E. 10.1 – «Durchflussmessfühler III».

356 EPA, Richtlinien für die Prüfung, G II 3.6.

357 Im PatG fehlt eine entsprechende Norm, siehe dazu: SHK-Schweizer/Zech, PatG 1 N 23, N 26; Bertschinger, in: Bertschinger/Münch/Geiser, Rz. 4.32.

358 Siehe dazu hinten, Rn. 539 ff., Rn. 595 ff.

Anders als Computerprogramme «als solche» sind sog. *computerimplementierte Erfindungen* (CIE) nicht von der Patentierung ausgeschlossen. Das EPA und das IGE sehen in ihren Prüfungsrichtlinien den Schutz von CIE ausdrücklich vor.[359] Die CIE wird definiert als Erfindung, «zu deren Ausführung ein Computer, ein Computernetz oder eine sonstige programmierbare Vorrichtung eingesetzt wird und die mindestens ein Merkmal aufweist, das ganz oder teilweise mit einem Computerprogramm realisiert wird».[360] Während reine Computerprogramme aus einer Abfolge von durch einen Computer ausführbaren Anweisungen bestehen, die ein Verfahren beschreiben, beziehen sich CIE auf ein *Verfahren,* das tatsächlich *auf einem Computer ausgeführt* wird.[361] Der für die Patentierung erforderliche technische Charakter einer CIE kann sich aus verschiedenen Aspekten ergeben, namentlich aus der Aufgabe, die der Erfindung zugrunde liegt, und von dieser gelöst wird, aus den technischen Merkmalen, die zur Lösung der Aufgabe genutzt werden, aus den Wirkungen, die mit der Lösung der Aufgabe erzielt werden oder aus der Notwendigkeit, technische Überlegungen anzustellen, um zur beanspruchten Erfindung zu gelangen.[362] 235

Nach der neueren Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA entfällt der Ausschluss von der Patentierung, wenn sich das Computerprogramm irgendeines technischen Mittels bedient, sog. *«any hardware approach».*[363] Denn jedes Verfahren erhält durch die Verwendung eines technischen Mittels einen technischen Charakter.[364] Dass CIE nicht vom Patentschutz ausgeschlossen sind, bedeutet nicht, dass sie *per se* patentiert werden.[365] Patente werden für CIE nur erteilt, wenn sie einen *weiteren technischen Effekt* erzielen.[366] Dieser ergibt sich nicht schon daraus, dass mit dem Ablaufen eines Computerprogramms auf einem technischen Mittel (z.B. Computer) immer gewisse physikalische Wechselwirkungen (nament- 236

---

359 IGE, Richtlinien für die Sachprüfung, 2.1.1.; EPA, Richtlinien für die Prüfung, F IV 3.9.

360 IGE, Richtlinien für die Sachprüfung, 2.1.1.; ähnlich EPA, Richtlinien für die Prüfung, F IV 3.9, G II 3.6.

361 EPA, Richtlinien für die Prüfung, G II 3.6.

362 IGE, Richtlinien für die Sachprüfung, 2.1.1.

363 GBK G 0001/19 vom 10.3.2021 E. 28., E. 78. – «Pedestrian simulation»; TBK T 1618/19 vom 28.2.2023 E. 3.1.1 – «Rundown Blending/ASPENTECH»; TBK T 1227/05 vom 13.12.2006 E. 3. – «Schaltkreissimulation I/INFINEON TECHNOLOGIES»; TBK T 0258/03 vom 21.4.2004 E. 4.1 ff. – «Auction method/HITACHI»; dasselbe gilt für computerimplementierte mathematische Methoden T 0702/20 vom 7.11.2022 E. 11.1 – «Sparsely connected neural network/MITSUBISHI».

364 TBK T 0258/03 vom 21.4.2004 E. 4.1 ff. – «Auction method/HITACHI»; EPA, Richtlinien für die Prüfung, G II 3.6.

365 TBK T 0258/03 vom 21.4.2004 E. 4.6 – «Auction method/HITACHI».

366 GBK G 0001/19 vom 10.3.2021 E. 50. – «Pedestrian simulation».

lich elektrische Ströme) zwischen dem Programm (Software) und dem Computer (Hardware) verbunden sind.[367] Der technische Effekt einer CIE muss also über den blossen Umstand hinausgehen, dass das Programm auf einem Computer betrieben wird.[368] Ob die Erfindung einen weiteren technischen Effekt erzielt, wird bei der Beurteilung der *Neuheit und des Nicht-Naheliegens* (erfinderischen Tätigkeit) geprüft, nicht bei der Frage der Patentierbarkeit.[369] Damit kann sichergestellt werden, dass Patente nur für CIE erteilt werden, die einen «technischen Beitrag zum Stand der Technik»[370] liefern, und es lässt sich verhindern, dass reine Geschäftsmethoden oder andere nicht-technische Lehren als CIE patentiert werden.[371] Bei der Prüfung von Neuheit und Nicht-Naheliegen ist deshalb ausschliesslich auf diejenigen Merkmale abzustellen, die zum technischen Charakter der CIE beitragen, also einen weiteren technischen Effekt erzielen.[372]

237 Anschauliche Beispiele zur Patentierung von CIE finden sich in der Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA:[373]

---

367 GBK G 0001/19 vom 10.3.2021 E. 50. – «Pedestrian simulation»; Hilti/Köpf/Stauber/Carreira, 155.

368 GBK G 0001/19 vom 10.3.2021 E. 50. – «Pedestrian simulation»; TBK T 2220/22 vom 6.5.2024 E. 3.2 – «Shape optimizaton/JFE STEEL»; TBK T 2147/16 vom 7.9.2021 E. 5.3.1 – «Spam Detection/KASPERSKY LAB»; TBK T 0258/03 vom 21.4.2004 E. 4.1 ff. – «Auction method/HITACHI».

369 GBK G 0001/19 vom 10.3.2021 E. 78 ff. – «Pedestrian simulation»; TBK T 2220/22 vom 6.5.2024 E. 3.2 – «Shape optimizaton/JFE STEEL»; TBK T 2147/16 vom 7.9.2021 E. 5.3.1 – «Spam Detection/KASPERSKY LAB»; TBK T 1227/05 vom 13.12.2006 – E. 3. «Schaltkreissimulation I/INFINEON TECHNOLOGIES»; SHK-Schweizer/Zech, PatG 1 N 26.

370 IGE, Richtlinien für die Sachprüfung, 2.1.; Heinrich, PatG 1 N 43; siehe dazu auch GBK G 0001/19 vom 10.3.2021 E. 30.(F) – «Pedestrian simulation».

371 GBK G 0001/19 vom 10.3.2021 E. 137. – «Pedestrian simulation»; SHK-Schweizer/Zech, PatG 1 N 26; siehe dazu: Hilti/Köpf/Stauber/Carreira, 157 f.; Marbach/Ducrey/Wild, Rn. 30.

372 GBK G 0001/19 vom 10.3.2021 E. 79. ff. – «Pedestrian simulation»; TBK T 1618/19 vom 28.2.2023 E. 3. – «Rundown Blending/ASPENTECH»; TBK T 2147/16 vom 7.9.2021 E. 5.3.1 – «Spam Detection/KASPERSKY LAB».

373 Bei den Beispielen ist zu beachten, dass die Beschwerdekammern des EPA in ihrer älteren Rechtsprechung den weiteren technischen Effekt auf der Ebene des Ausschlusses von der Patentierung geprüft haben. Nach aktueller Rechtsprechung genügt es, wenn sich die beanspruchte Erfindung eines technischen Mittels bedient, um den Ausschluss von der Patentierung zu überwinden. Der weitere technische Effekt wird anschliessend auf Ebene der erfinderischen Tätigkeit geprüft. Siehe dazu: GBK G 0001/19 vom 10.3.2021 E. 38. – «Pedestrian simulation»; GBK G 0003/08 vom 12.5.2010 E. 10.13 – «Programs for computers».

- Bejaht wurde schon 1987 die Patentierbarkeit einer Röntgeneinrichtung, deren Computerprogramm die Röntgenröhren so steuert, dass die Röntgenbilder optimal belichtet werden.[374]
- Verneint wurde 1988 die Patentierbarkeit eines Computerprogramms, das Dokumente zusammenfassen, speichern und wieder auffinden kann.[375]
- Bejaht wurde 1994 die Patentierbarkeit eines Systems zur Bestimmung der Reihenfolge der Bedienung von Kunden, bei dem ein Computer entscheidet, welcher Kunde an welchem freien Servicepunkt bedient werden soll.[376]
- Ebenfalls bejaht wurde 2000 die Patentierbarkeit einer Vorrichtung zur Steuerung eines Pensionssystems, weil ein solches System als konkretes Erzeugnis einen technischen Charakter hat, wenn es der Verwendung auf geschäftlichem oder wirtschaftlichem Gebiet dient, sog. computerimplementierte Geschäftsmethode.[377]
- Verneint wurde 2004 die Patentierbarkeit eines computergestützten Auktionsverfahrens, bei welchem der Höchstbietende durch Datenaustausch zwischen dem Server des Auktionators und den Computern der Bieter automatisch ermittelt wird.[378]
- Bejaht wurde 2006 die Patentierbarkeit eines computergestützten Verfahrens zur Simulation des Verhaltens eines Schaltkreises, der durch Erzeugen und Einspeisen geeigneter Zufallszahlen bestimmten Rauscheinflüssen ausgesetzt wird.[379]
- Ebenfalls bejaht wurde 2015 die Patentierbarkeit eines Systems für die Entdeckung und Korrektur von Fehlern in Input-Daten einer Genotypen-Analyse.[380]
- Ebenfalls bejaht wurde 2019 die Patentierbarkeit eines sog. relationalen Datenbankmanagementsystems. Solche Systeme haben oft einen technischen Cha-

---

374 TBK T 0026/86 vom 1.5.1987 – «Röntgeneinrichtung».

375 TBK T 0022/85 vom 5.10.1988 – «Document abstracting and retrieving».

376 TBK T 1002/92 vom 6.7.1994 – «Queueing system».

377 TBK T 0931/95 vom 8.9.2000 – «Controlling pension benefits system/PBS PARTNERSHIP».

378 TBK T 0258/03 vom 21.4.2004 – «Auction method/HITACHI».

379 TBK T 1227/05 vom 13.12.2006 – «Schaltkreissimulation I/INFINEON TECHNOLOGIES».

380 TBK T 1286/10 vom 14.4.2015 – «Detection and correction of false descriptions in IUB code input data for linkage disequilibrium genotype analysis».

rakter, weil ihre Architektur auf technischen Überlegungen zur effizienten Nutzung des Computersystems basiert.[381]

– Die Grosse Beschwerdekammer hat 2021 die Patentierbarkeit von reinen Computersimulationen im Grundsatz bejaht und festgehalten, dass es nicht notwendig sei, dass in jedem Fall eine direkte Verbindung zur externen physischen Realität bestehe.[382]

– Verneint wurde 2024 die Patentierbarkeit eines computerimplementierten Verfahrens zur Gestaltung einer optimalen Stahlblechkonstruktion für die Automobilindustrie, weil sich der Output auf die Anzeige eines dreidimensionalen Modells auf einem herkömmlichen Anzeigegerät beschränkte und kein weiterer technischer Effekt erkannt wurde. Potenzielle technische Verbesserungen der resultierenden Bauteile würden nur berücksichtigt, wenn die generierten Daten für einen spezifischen technischen Zweck genutzt und nicht auch für weitere, nicht-technische Aktivitäten verwendet werden können.[383]

238 Neben herkömmlichen Computerprogrammen kommt *KI-Systemen* eine immer grössere Bedeutung zu; das gilt besonders für Systeme, die auf sog. *machine learning* beruhen.[384] Diese Systeme enthalten keine vorgegebenen Befehlsfolgen, sondern lernen aus Daten, wie sie bestimmte Ziele erreichen. Sie basieren auf mathematischen Methoden und können deshalb nicht «als solche» patentiert werden (Art. 52 Abs. 2 lit. a EPÜ).[385] Wie andere Computerprogramme können aber auch KI-Systeme als CIE patentiert werden, wenn sie sich technischer Mittel bedienen und einen weiteren technischen Effekt erzielen.[386]

239 Fraglich ist, ob die europäische und schweizerische Regelung, die für die Patentierung von Computerprogrammen das Vorliegen eines technischen Effekts verlan-

---

381 TBK T 1924/17 vom 29.7.2019 – «Data consistency management/ACCENTURE GLOBAL SERVICES».

382 Die Beantwortung der Vorlagefragen durch die Grosse Beschwerdekammer schafft einen grossen Spielraum für die Patentierung von Simulationen, indem auch eine weitere technische Verwendung des Ergebnisses der Simulation einbezogen werden kann, wenn diese im Patentanspruch zumindest implizit angegeben wird; GBK G 0001/19 vom 10.3.2021 – «Pedestrian simulation». Zum zunehmenden und breiten Anwendungsbereich von Simulationsverfahren, u.a. in der Entwicklung von Computerprogrammen und in der chemischen und pharmazeutischen Forschung, siehe Hilti/Köpf/Stauber/Carreira, 162.

383 TBK T 2220/22 vom 6.5.2024 – «Shape optimizaton/JFE STEEL».

384 Hilti/Köpf/Stauber/Carreira, 153.

385 EPA, Richtlinien für die Prüfung, G II 3.3.1.

386 TBK T 0702/20 vom 7.11.2022 E. 11.1 ff. – «Sparsely connected neural network/MITSUBISHI».

gen, *TRIPS-konform* ist. Denn dieses sieht vor, dass *Patente für Erfindungen auf allen Gebieten der Technik* erteilt werden, wenn die Schutzvoraussetzungen erfüllt sind (Art. 27 Abs. 1 TRIPS).[387] Art. 27 Abs. 2 f. TRIPS nennen Gründe, aus denen die Patentierung einer Erfindung verweigert werden kann. Eine Grundlage für den Ausschluss von Computerprogrammen von der Patentierung findet sich dort aber nicht.

Im *US-amerikanischen Recht* gibt es denn auch keinen gesetzlichen Ausschluss der Patentierbarkeit von Computerprogrammen. Die Praxis des *United States Patent and Trademark Office (USPTO)* zur Erteilung von Softwarepatenten war denn seit Ende der 1990er-Jahre auch sehr grosszügig und wurde anfänglich vom US Supreme Court in mehreren Entscheidungen nicht grundsätzlich in Frage gestellt. Erst 2014 hat der Supreme Court in der Entscheidung *«Alice Corp. vs. CLS Bank International»* die Praxis restriktiver ausgestaltet.[388] Nach diesem Entscheid kann Software nicht patentiert werden, wenn sie lediglich das Resultat der Transformation einer abstrakten Idee – die nicht patentierbar ist – darstellt. Patentiert werden können infolgedessen nur Computerprogramme, die eine neue Art der Berechnung oder namhafte Verbesserungen bestehender Verfahren umsetzen.[389] Mit dem Alice-Entscheid des Supreme Court und den jüngeren Entscheiden der Beschwerdekammern des EPA haben sich die zeitweise grossen Unterschiede zwischen der europäischen und der US-amerikanischen Praxis bei der Patentierung von Computerprogrammen stark relativiert. 240

3. Keine patentierbare Erfindung

Der Patentschutz steht nicht allen Erfindungen offen. Aufgrund übergeordneter rechtlicher und sittlicher Wertungen werden vielmehr für gewisse Lehren zum technischen Handeln keine Patente erteilt. Art. 2 PatG enthält eine Generalklausel (Art. 2 Abs. 1 Satz 1 PatG) und eine Reihe von Einzeltatbeständen (Art. 2 Abs. 1 lit. a–g PatG), die Anwendungsfälle der Generalklausel sind und deren Bedeutung 241

387 Siehe dazu vorne, Rn. 161.

388 *Alice Corp. vs. CLS Bank International,* 573 U.S. 208 (2014). Seit diesem Entscheid wurde die Patentierbarkeit von Computerprogrammen wiederholt abgelehnt, weil es sich bei den Erfindungen um konventionelle Umsetzungen abstrakter Ideen handelte; so etwa in *Digitech Image Technologies, LLC. vs. Electronics for Imaging, Inc.,* 758 F.3d 1344 (CAFC 2014); *buySAFE, Inc. vs. Google, Inc.,* 765 F.3d 1350 (CAFC 2014).

389 Hilti/Köpf/Stauber/Carreira, 166 f., m.w.H. zur zweistufigen Prüfung nach *«Alice Corp. vs. CLS Bank International»;* siehe dazu auch USPTO, Manual of Patent Examination Procedure, 9. Aufl., 2022, Kap. 2106.

konkretisieren. Art. 2 Abs. 2 PatG nennt weitere Patentausschlussgründe. Die Aufzählung in Art. 2 Abs. 1 PatG ist nur beispielhaft und nicht abschliessend.[390]

242 Der Ausschluss von der Patentierung führt *nicht* zu einem *Verbot der Anwendung der entsprechenden Technologie.* Wird kein Patent erteilt, ist vielmehr jede Person frei, die Erfindung zu nutzen. Das Patentrecht eignet sich damit nicht zur Sanktionierung von gesellschaftlich unerwünschtem Verhalten und Entwicklungen. Schranken werden der Anwendung von Erfindungen nur durch die Bestimmungen der übrigen Rechtsordnung gesetzt, etwa durch diejenigen des Fortpflanzungsmedizingesetzes (FMedG), des Stammzellenforschungsgesetzes (StFG) oder des Gentechnikgesetzes (GTG).

3.1 Verstoss gegen öffentliche Ordnung und gute Sitten

243 Nach der Generalklausel sind Erfindungen von der Patentierung ausgeschlossen, deren Verwertung die Menschenwürde verletzen, die Würde der Kreatur missachten oder auf andere Weise gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstossen würde (Art. 2 Abs. 1 Satz 1 PatG; nahezu identisch Art. 53 lit. a Teilsatz 1 EPÜ). Die *öffentliche Ordnung* umfasst die der Gesamtrechtsordnung immanenten Wertungs- und Ordnungsprinzipien, namentlich die tragenden Grundsätze der Rechtsordnung (z.B. Grundrechte, allgemeines Strafrecht, öffentliche Sicherheit, Klima- und Umweltschutz etc.).[391] Der Begriff der *«guten Sitten»* meint ethisch fundierte Normen von zentraler Bedeutung, die nicht rechtlich normiert sind.[392] In Frage kommen dabei nur *elementare ethische Normen.* Die Menschenwürde und die Würde der Kreatur werden in Art. 2 Abs. 1 Satz 1 PatG als exemplarische Normen von grundsätzlichem Charakter angeführt; sie konkretisieren den Gehalt und die Konturen der Generalklausel, namentlich für den Bereich der Bio- und Gentechnologie.[393] In der Praxis wurde der Ausschlussgrund der Ordnungs- und Sittenwidrigkeit bisher restriktiv gehandhabt.[394]

---

390 Botschaft PatG, BBl 2006, 53; Hilti/Köpf/Stauber/Carreira, 103 ff.; SHK-Thomsen, PatG 2 N 4.

391 Zur parallelen Regelung im Design- und Markenrecht siehe hinten: für das Designrecht, Rn. 916 ; für das Markenrecht, Rn. 1109, Rn. 1112 f.

392 Zur parallelen Regelung im Design- und Markenrecht siehe hinten: für das Designrecht, Rn. 917 ; für das Markenrecht, Rn. 1109, Rn. 1114 f.

393 Marbach/Ducrey/Wild, Rn. 94.

394 Heinrich, PatG 2 N 13; Marbach/Ducrey/Wild, Rn. 93 ff.; Bertschinger, in: Bertschinger/Münch/Geiser, Rz. 4.56.

Da ein Verstoss gegen die öffentliche Ordnung nur vorliegt, wenn gegen die tragenden Grundsätze der Rechtsordnung verstossen wird (Art. 53 lit. a Teilsatz 2 EPÜ), begründet die blosse Gesetzeswidrigkeit noch keinen Ausschluss von der Patentierung. Vorausgesetzt ist vielmehr eine *qualifizierte Gesetzeswidrigkeit,*[395] also ein Verstoss gegen die Fundamentalnormen der Rechtsordnung, gegen den sog. *ordre public.*[396] 244

Die Erteilung eines Patentes ist nur ausgeschlossen, wenn eine *Erfindung nur in sitten- oder ordnungswidriger Weise gebraucht werden kann.* Ist ein Gebrauch möglich, der mit der öffentlichen Ordnung und den guten Sitten vereinbar ist, steht der Patentschutz offen. Die blosse Möglichkeit des Missbrauchs vermag den Ausschluss von der Patentierung nicht zu rechtfertigen. Vom Schutz ausgeschlossen sind damit aber auch Erfindungen, die nur zur Begehung von Straftaten verwendet werden können.[397] Von der Patentierung ausgeschlossen sind bspw. Briefbomben und Antipersonenminen sowie Geräte, die nur zur Tierquälerei verwendet werden können. Umgekehrt können Waffen, Gifte und Sprengstoffe ebenso patentiert werden wie ein Verfahren zum Aufbrechen eines Tresors, weil dieses nicht nur von Verbrechern, sondern im Notfall auch von Schlossern verwendet werden kann. 245

3.2 Erfindungen der Biotechnologie

Besondere Bedeutung hat der Ausschluss von der Patentierung bei Erfindungen der Biotechnologie. Als solche gelten aus biologischem Material bestehende Erzeugnisse sowie Verfahren zur Herstellung von biologischem Material. Biologisch ist ein Material, wenn es genetische Informationen enthält und sich selbst reproduzieren kann. Für den politisch besonders sensiblen Bereich der Biotechnologie konkretisieren die Einzeltatbestände von Art. 2 Abs. 1 lit. a–g PatG den 246

395 Heinrich, PatG 2 N 9.

396 Für das PatG ergibt sich dies aus Art. 27 Abs. 2 TRIPS, aber auch daraus, dass der frühere Gesetzestext den Begriff «gesetzeswidrig» noch enthielt; SHK-Thomsen, PatG 2 N 6; Heinrich, PatG 2 N 9; Bertschinger, in: Bertschinger/Münch/Geiser, Rz. 4.54.

397 SHK-Thomsen, PatG 2 N 5; Heinrich, PatG 2 N 14; Bertschinger, in: Bertschinger/Münch/Geiser, Rz. 4.57; Calame Thierry, Öffentliche Ordnung und gute Sitten als Schranken der Patentierbarkeit gentechnologischer Erfindungen, Eine Untersuchung des Europäischen Patentübereinkommens und des Schweizerischen Patentgesetzes unter Berücksichtigung des internationalen Rechtsumfelds, Basel 2001, 159 ff., der von einer «objektiv rechtswidrige[n] Finalität» spricht.

Gehalt der Ordnungs- und Sittenwidrigkeit.[398] Für das EPÜ gelten teilweise dieselben und teilweise vergleichbare Schutzausschlussgründe (siehe dazu Regel 28 AO EPÜ).

247 Keine Schweizer Patente werden erteilt für:

- *Verfahren zum Klonen* (der künstlichen Erzeugung genetisch identischer Organismen) menschlicher Lebewesen und die damit gewonnenen Klone (Art. 2 Abs. 1 lit. a PatG; Regel 28 Abs. 1 lit. a AO EPÜ).[399]
- *Verfahren zur Bildung von Mischwesen* (also Wesen mit einer Mischung des Erbgutes von Mensch und Tier) unter Verwendung menschlicher Keimzellen (Eizellen und Samenzellen), menschlicher totipotenter Zellen (Zellen mit der Fähigkeit, sich zu einem vollständigen Individuum zu entwickeln) oder menschlicher embryonaler Stammzellen (Zellen aus einem Embryo in vitro, die sich in verschiedene Zelltypen differenzieren können) und die damit gewonnenen Wesen (Art. 2 Abs. 1 lit. b PatG).
- *Verfahren der Parthenogenese* (ungeschlechtliche Fortpflanzung, bei der aus unbefruchteten Eiern der Mutter mit dieser genetisch identische Nachkommen entstehen) unter Verwendung menschlichen Keimguts und die damit erzeugten Parthenoten (Art. 2 Abs. 1 lit. c PatG).[400]
- *Verfahren zur Veränderung der in der Keimbahn enthaltenen Identität* des menschlichen Lebewesens und die damit gewonnenen Keimbahnzellen (Art. 2 Abs. 1 lit. d PatG; Regel 28 Abs. 1 lit. b AO EPÜ).
- *Unveränderte menschliche embryonale Stammzellen* und Stammzelllinien (Art. 2 Abs. 1 lit. e PatG).[401]

---

398 Die zentralen Grundsätze im Umgang mit dem menschlichen Keim- und Erbgut werden in Art. 119 BV geregelt. Einige Ausschlussgründe des PatG (bspw. der Ausschluss von Verfahren für das Klonen nach Art. 2 Abs. 1 lit. a PatG) decken sich mit den Vorgaben der BV (bspw. das Verbot des Klonens nach Art. 119 Abs. 2 lit. a BV), das PatG geht aber teilweise über diese Vorgaben hinaus. Das Gewinnen und Verwenden von menschlichen Stammzellen wird zudem im StFG geregelt.

399 Die menschlichen Klone sind zudem schon nach Art. 1*a* PatG von der Patentierung ausgeschlossen; siehe dazu SHK-Thomsen, PatG 2 N 11.

400 Der Patentierungsausschluss in der Schweiz geht weiter als die Regelungen im EPÜ; siehe dazu SHK-Thomsen, PatG 2 N 14. EuGH vom 18.12.2014, C-364/13 – «International Stem Cell Corporation», ECLI:EU:C:2014:2451, Rn. 38; EuGH vom 18.10.2011, C-34/10 – «Brüstle», ECLI:EU:C:2011:669, Rn. 38; TBK T 2365/13 vom 31.5.2016 – «Human pluripotent progenitor stem cells /PROGENITOR LABS».

401 Dieser Ausschlussgrund ist insb. bei blossen Konservierungs- und Kultivierungsverfahren relevant; siehe dazu SHK-Thomsen, PatG 2 N 18.

– Die *Verwendung von menschlichen Embryonen* zu nicht medizinischen Zwecken (Art. 2 Abs. 1 lit. f PatG; Regel 28 lit. c AO EPÜ).[402]
– *Verfahren zur Veränderung der genetischen Identität von Tieren,* die geeignet sind, diesen Tieren Leiden zuzufügen, ohne durch überwiegende schutzwürdige Interessen gerechtfertigt zu sein, sowie die mithilfe dieser Verfahren erzeugten Tiere, sog. «Qualzüchtungen» (Art. 2 Abs. 1 lit. g PatG; Regel 28 Abs. 1 lit. d AO EPÜ).

3.3 Verfahren der Chirurgie, Therapie und Diagnostik

Von der Patentierung ausgeschlossen sind chirurgische, therapeutische und diagnostische Verfahren, die am menschlichen oder tierischen Körper ausgeführt werden (Art. 2 Abs. 2 lit. a PatG; Art. 53 lit. c EPÜ). Die Bestimmung soll gewährleisten, dass eine optimale medizinische Behandlung nicht am Bestehen von Patentschutz und am Fehlen von Patentlizenzen scheitert.[403] Der Ausschluss von der Patentierbarkeit wird damit durch sozialethische Überlegungen und Erwägungen zur öffentlichen Gesundheit begründet, nicht durch das Fehlen der gewerblichen Anwendbarkeit oder durch die Sittenwidrigkeit.[404] Diese Beweggründe spiegeln sich in den Schranken zugunsten von Handlungen im Rahmen einer medizinischen Tätigkeit durch Mitglieder der Heilberufe (Art. 9 Abs. 1 lit. g PatG) und zugunsten von Handlungen in Apotheken bei der Einzelzubereitung von Heilmitteln (Art. 9 Abs. 1 lit. h PatG).[405] 248

Der Ausschlussgrund erfasst nur am *lebenden Objekt angewendete Verfahren.*[406] Richtigerweise greift er bereits, wenn nur ein einziger Verfahrensschritt chirurgi- 249

---

402 Nicht medizinisch ist ein Zweck, der nicht auf die Erkennung, Verhütung oder Behandlung von Krankheiten, Verletzungen oder Behinderungen gerichtet ist, bspw. kosmetische Zwecke; SHK-Thomsen, PatG 2 N 19. Art. 2 Abs. 1 lit. f PatG unterscheidet sich im Wortlaut von Regel 28 Abs. 1 lit. c AO EPÜ, wonach industrielle und kommerzielle Nutzungen von der Patentierung ausgeschlossen sind. Menschliche Embryonen selbst und Verfahren zu ihrer Herstellung sind schon durch Art. 1*a* und Art. 2 Abs. 1 lit. a von der Patentierung ausgeschlossen. Siehe auch Art. 18 Abs. 2 des Übereinkommens über Menschenrechte und Biomedizin, wonach die Erzeugung von menschlichen Embryonen zu Forschungszwecken verboten ist.

403 Rspr. EPA BK 2022, 64, m.w.H.; SHK-Thomsen, PatG 2 N 30.

404 Siehe Rspr. EPA BK 2022, 64; Hilti/Köpf/Stauber/Carreira, 134.

405 Hilti/Köpf/Stauber/Carreira, 134, 292; SHK-Thomsen, PatG 2 N 30; siehe dazu hinten, Rn. 450.

406 Bertschinger, in: Bertschinger/Münch/Geiser, Rz. 4.61.

scher oder therapeutischer Natur ist.[407] Unter den Ausschlussgrund fällt bspw. ein Verfahren zur Messung der Blutflussgeschwindigkeit, das in der kontinuierlichen Entnahme des Blutes des Patienten, dessen anschliessender Leitung durch einen extrakorporalen Kreislauf und die erneute Zuführung in den Körper des Patienten besteht.[408]

250 Nicht vom Patentschutz ausgeschlossen sind *Erzeugnisse,* die in chirurgischen, therapeutischen und diagnostischen Verfahren angewendet werden (Art. 53 lit. c Satz 2 EPÜ; siehe dazu Art. 7*c* und 7*d* PatG).[409] Patentierbar sind zudem rein kosmetische Verfahren, etwa eine Laserbestrahlung zur Haarentfernung oder ein Verfahren zur Tätowierung.[410] In der Praxis wird dieser Ausschlussgrund meist restriktiv interpretiert.[411]

3.4 Pflanzensorten und Tierrassen

251 Das PatG und das EPÜ schliessen Pflanzensorten und Tierrassen von der Patentierung aus (Art. 2 Abs. 2 lit. b Satz 1 PatG; Art. 53 lit. b EPÜ).[412] Dieser Ausschlussgrund enthält allerdings kein allgemeines Verbot der Patentierung von Pflanzen und Tieren, auch wenn ein solches Verbot auf politischer Ebene teils gefordert und die Vorgängerbestimmung von Art. 2 Abs. 2 lit. b Satz 1 PatG (Art. 1*a* aPatG) in Lehre und Rechtsprechung bisweilen auch in diesem Sinn ausgelegt wurde.[413]

---

407 Hilti/Köpf/Stauber/Carreira, 136; TBK T 2136/19 vom 9.8.2022 E. 5.3 – «Method for Assisting/BRAINLAB»; GBK G 0001/07 vom 15.2.2010 E. 3.2.3 ff. – «Treatment by surgery/MEDI-PHYSICS». Viele Patente betreffen heute eine Kombination von Software und Biotechnologie respektive Software und Verfahren der Chirurgie, Therapie sowie Diagnostik; siehe dazu exemplarisch TBK T 0161/18 vom 12.5.2020 – «Äquivalenter Aortendruck/ARC Seibersdorf».

408 TBK T 1695/07 vom 28.9.2011 – «Blood Flow/TRANSONIC SYSTEMS».

409 Das gilt auch für das Schweizer Recht; siehe dazu SHK-Thomsen, PatG 2 N 31; Heinrich, PatG 2 N 56; Marbach/Ducrey/Wild, Rn. 96 ff.; Bertschinger, in: Bertschinger/Münch/Geiser, Rz. 4.67.

410 Hilti/Köpf/Stauber/Carreira, 139 f.; siehe dazu auch BGE 61 II 44 E. 3. – «Korsett».

411 Marbach/Ducrey/Wild, Rn. 98.

412 BGE 121 III 125 E. 1.d) – «Kamillensorte»; Hilti/Köpf/Stauber/Carreira, 143.

413 Botschaft PatG, BBl 2006, 61; siehe aber GBK G 0003/19 vom 14.5.2020 E. XIV. ff. – «Pepper», danach ist der Ausschluss von «im Wesentlichen biologische[n] Verfahren zur Züchtung von Pflanzen oder Tieren» in Art. 53 lit. b EPÜ so zu verstehen, dass auch Erzeugnisse, die ausschliesslich durch ein im Wesentlichen biologisches Verfahren erlangt werden können, nicht patentierbar sind.

Als Pflanzensorte bzw. Tierrasse wird die jeweils unterste taxonomische Einheit in der Systematisierung der Pflanzen- und Tierwelt bezeichnet. Für Pflanzen gliedern sich die Einheiten wie folgt: Reich > Abteilung > Klasse > Ordnung > Familie > Gattung > Art > Sorte.[414] Für Tiere sind die Einheiten wie folgt geordnet: Reich > Stamm > Unterstamm > Klasse > Ordnung > Familie > Gattung > Art > Rasse.[415] 252

Der Ausschluss von Pflanzensorten und Tierrassen ist im Gegensatz zu den übrigen Schutzausschlussgründen von Art. 2 PatG nicht ethisch, sondern historisch begründet.[416] Da Züchtungsergebnisse bei Pflanzen und Tieren mangels Wiederholbarkeit bis zur Entwicklung der Bio- und Gentechnologie nicht patentiert werden konnten, wurde für Pflanzenzüchtungen mit dem *Sortenschutz* ein eigenständiges Schutzrecht entwickelt.[417] Dessen Regelung enthielt zunächst ein Doppelschutzverbot, welches die Kumulation von Sorten- und Patentschutz ausschloss. Dieses Verbot wurde zwar inzwischen fallen gelassen, der Schutzausschlussgrund für Pflanzensorten und Tierrassen hat aber immer noch Bestand.[418] 253

Nicht patentiert werden kann die genetische Eigenart von Pflanzen und Tieren, der sog. *Genotyp* eines Lebewesens.[419] Der Gegenstand eines Patentes kann somit nicht auf eine oder mehrere bestimmte Pflanzensorten oder Tierrassen als solche gerichtet sein. Betrifft eine Erfindung zwar Pflanzen oder Tiere, ist ihre Ausführung aber technisch nicht auf eine bestimmte Pflanzensorte oder Tierrasse beschränkt, kann ein Patent erteilt werden (Art. 2 Abs. 2 lit. b Satz 2 PatG; Regel 27 lit. b AO EPÜ). 254

Wenn auch für einen Genotypen als solchen keine Patente erteilt werden, so bleibt es doch möglich, ein bestimmtes *Verfahren,* bspw. zur Erzeugung genetisch veränderter Lebewesen, zu patentieren. So sehen Art. 2 Abs. 2 lit. b PatG bzw. Art. 53 lit. b EPÜ im Sinn einer Gegenausnahme zum Verbot der Patentierung von Pflan- 255

---

414 Als Bsp.: Plantae = Pflanzen (Reich) > Magnoliophyta = Bedecktsamer (Abteilung) > Rosopsida = Dreifurchenpollen-Zweikeimblättrige (Klasse) > Rosales = Rosenartige (Ordnung) > Rosaceae = Rosengewächse (Familie) > Malus = Äpfel (Gattung) > Malus domestica = Kulturapfel (Art) > La Flamboyante (Sorte).

415 Als Bsp.: Vielzellige Tiere (Reich) > Chordatiere (Stamm) > Wirbeltiere (Unter-stamm) > Säugetiere (Klasse) > Raubtiere (Ordnung) > Hunde (Familie) > Echte Füchse (Gattung) > Rotfuchs (Art) > Japanischer Rotfuchs (Rasse).

416 BGE 121 III 125 E. 1.c)aa) – «Kamillensorte»; Botschaft PatG, BBl 2006, 61; SHK-Thomsen, PatG 2 N 52.

417 BGE 121 III 125 E. 1.c)aa) – «Kamillensorte». Zum Sortenschutz siehe hinten, Rn. 496 ff.

418 BGE 121 III 125 E. 1.d) – «Kamillensorte»; Botschaft PatG, BBl 2006, 61 f.

419 SHK-Thomsen, PatG 2 N 53; Heinrich, PatG 2 N 57 f.

zensorten und Tierrassen ausdrücklich vor, dass *mikrobiologische Verfahren* oder sonstige technische Verfahren und die damit gewonnenen Erzeugnisse patentiert werden können. Mikrobiologisch sind Verfahren, bei denen eine Aufgabe durch den Einsatz lebender Materie, namentlich durch Mikroorganismen, gelöst wird, etwa bei der Herstellung von Käse, Joghurt oder Antibiotika.[420] Der Patentschutz erstreckt sich bei diesen Verfahren gem. Art. 8*a* PatG und Art. 64 Abs. 2 EPÜ auch auf die *unmittelbaren Verfahrenserzeugnisse,*[421] d.h. auf den durch das patentierte Verfahren hervorgebrachten Gegenstand (z.B. einen transgenen Organismus), womit indirekt Patentschutz für diesen erlangt werden kann.[422]

3.5 Biologische Verfahren zur Züchtung von Pflanzen und Tieren

256 Nicht patentiert werden können im Wesentlichen biologische Verfahren zur Züchtung von Pflanzen und Tieren (Art. 2 Abs. 2 lit. b PatG; Art. 53 lit. b EPÜ). Als solche gelten Verfahren, die *vollständig auf natürlichen Phänomenen* wie Kreuzung oder Selektion beruhen.[423] Ein Züchtungsverfahren ist damit patentierbar, wenn es neben beliebig vielen biologischen Schritten zumindest einen technischen Verfahrensschritt enthält.[424]

257 Ein im Wesentlichen biologisches Verfahren liegt vor, wenn bei einer Selektivzucht diejenigen Pflanzen zur Zucht zusammengeführt werden, die bestimmte Merkmale (z.B. besonders schnelles Wachstum) aufweisen. Nicht im Wesentlichen biologisch ist dagegen ein Verfahren, bei dem Pflanzen einer wachstumsfördernden Bestrahlung ausgesetzt werden. Als nicht im Wesentlichen biologisch gelten auch gentechnische Verfahren zur Erzeugung transgener Organismen sowie das Klonen.[425]

---

420 Hilti/Köpf/Stauber/Carreira, 149; Bühler, SIWR IV, 602 f., m.w.H.

421 Sog. derivierter Stoffschutz; siehe dazu hinten, Rn. 432.

422 BGE 121 III 125 E. 1.d) – «Kamillensorte»; Bertschinger, in: Bertschinger/Münch/Geiser, Rz. 4.45; siehe dazu Heinrich, PatG 2 N 83.

423 Botschaft PatG, BBl 2006, 63; siehe Wortlaut von Regel 26 Abs. 5 AO EPÜ; EPA, Richtlinien für die Prüfung, G II 5.4.

424 Botschaft PatG, BBl 2006, 63; Hilti/Köpf/Stauber/Carreira, 146; anders noch BGE 121 III 125 E. 4. – «Kamillensorte», wonach es für die Patentierbarkeit erforderlich war, dass die technischen Verfahrensschritte im Vordergrund stehen.

425 Zum Ganzen Heinrich, PatG 2 N 66 ff.

4. Kategorien von Erfindungen

Im Patentrecht werden verschiedene Kategorien von Erfindungen unterschieden. Diese Unterscheidung ist in mehrfacher Hinsicht bedeutsam. Namentlich darf im Schweizer Recht jeder unabhängige Patentanspruch nur eine einzige Erfindung – also ein Erzeugnis oder ein Verfahren – definieren (Art. 52 Abs. 1 PatG).[426] Zudem enthält das PatG teilweise spezifische Bestimmungen für bestimmte Erfindungskategorien (bspw. die Beweislastumkehr für unmittelbare Erzeugnisse von Verfahrenserfindungen in Art. 67 PatG). Vor allem aber unterscheidet sich der durch ein Patent gewährte Schutz je nachdem, ob es sich um ein Verfahrens- oder ein Erzeugnispatent handelt.[427] 258

Verfahrenspatente (Art. 52 Abs. 1 lit. a PatG) beziehen sich auf einen bestimmten Verfahrensablauf, d.h. auf das zeitliche Aufeinanderfolgen von Geschehnissen.[428] Differenziert werden Herstellungsverfahren und Arbeitsverfahren. Ein *Herstellungsverfahren* beschreibt, wie ein bestimmtes Ausgangsmaterial mit bestimmten, bspw. chemischen, Mitteln verändert wird, sodass daraus ein vom bearbeiteten Material unterschiedliches Erzeugnis entsteht.[429] Beispiele sind Verfahren zur Produktion einer Textilfarbe oder einer Keramikglasur. Die Produkte, hier also die Farbe oder Glasur, werden u.a. durch die Zusammensetzung der Ausgangsstoffe, die Verfahrensmassnahmen und die Art des Einwirkens auf die Ausgangsstoffe bestimmt. Ein *Arbeitsverfahren* definiert einen bestimmten Weg zur Erreichung eines Arbeitsziels, ohne dass dabei ein neues Erzeugnis hervorgebracht würde.[430] Beispiele sind Verfahren zum Färben von Baumwolle, Verfahren zur Asphaltierung von Strassenbelägen oder Verfahren zum Brennen von Keramik. 259

Erzeugnispatente (Art. 52 Abs. 1 lit. b PatG) beziehen sich auf einen bestimmten Gegenstand mit bestimmten Eigenschaften. Dieser Gegenstand muss nicht körperlich sein.[431] Der Begriff des Erzeugnispatentes umfasst als Oberbegriff auch die in 260

---

426 Siehe dazu hinten, Rn. 331.

427 Siehe dazu hinten, Rn. 431 ff.

428 SHK-Sutter/Hochreutener, PatG 52 N 19; CR-Saam, PatG 52 N 13.

429 Zum Schutz eines solchen Erzeugnisses siehe hinten, Rn. 432.

430 Marbach/Ducrey/Wild, Rn. 46.

431 Blum/Pedrazzini, PatG 52 Anm. 6, denkbar ist bspw. ein Erzeugnispatent an einem elektrischen Feld; a.M. Marbach/Ducrey/Wild, Rn. 47, nach denen sich Erzeugnispatente grundsätzlich auf körperliche Gegenstände (inkl. chemische Substanzen) beziehen.

Art. 52 Abs. 1 lit. b PatG erwähnten Ausführungsmittel und Vorrichtungen.[432] Beispiele sind Dichtungsringe für Kettenrollenlager, chirurgische Werkzeuge zum Einschlagen von Markhöhlenstiften ins Knochenmark oder Vorrichtungen zum Lackieren von Konservendosen.

261 Das PatG unterscheidet auch zwischen *Anwendungs- und Verwendungspatenten.* Beide sind im Grunde genommen Verfahrenspatente.[433] Anwendungserfindungen (Art. 52 Abs. 1 lit. c PatG) definieren, wie ein bekanntes Verfahren in einem neuen Zusammenhang genutzt werden kann. Verwendungserfindungen (Art. 52 Abs. 1 lit. d PatG) beziehen sich auf die neue Nutzung eines bekannten Erzeugnisses (insb. eines Stoffes).[434]

262 Nicht in den Katalog der Erfindungskategorien gehören einige gesetzlich nicht vorgesehene, in Lehre und Rechtsprechung entwickelte Begriffe zur Umschreibung bestimmter Erfindungstypen: Die *Stofferfindung,* für die ein Stoffpatent erteilt wird, bezieht sich auf eine chemische Substanz und fällt in die Kategorie der Erzeugnispatente.[435] Eine in der Praxis häufige *Kombinationserfindung* liegt vor, wenn zwei oder mehrere aus dem Stand der Technik bekannte Elemente auf neue Art zusammengefügt werden. Das Erfinderische liegt hier im Zusammenwirken, d.h. in der Verknüpfung der verschiedenen Merkmale.[436] Eine *Übertragungserfindung* wendet eine an sich bekannte Lösung auf einem anderen als dem ursprünglichen Gebiet an. Patentierbar ist eine solche Erfindung jedoch nur, wenn der Gedanke der Übertragung von einem Gebiet auf ein anderes nicht naheliegend ist. Beispiele sind die Übertragung einer für Gewehre bekannten Schlussvorrichtung auf einen Apparat zur Ausgabe von Briefmarken[437] oder die Verwendung einer für das Lackieren von Konservendosen und Tonwaren bekannten Vorrichtung für das Lackieren von Möbeln.[438] Eine *Funktionserfindung* liegt vor, wenn das Erfinderische in der Erkenntnis einer neuen technischen Funktion eines bekannten Arbeitsmittels liegt. Ein Beispiel ist eine Vorrichtung zum Heizen von

---

[432] Blum/Pedrazzini, PatG 52 Anm. 6; siehe dazu SHK-Sutter/Hochreutener, PatG 52 N 23, wonach die Unterscheidung in der Regel irrelevant ist.

[433] SHK-Sutter/Hochreutener, PatG 52 N 28; Marbach/Ducrey/Wild, Rn. 51; CR-Saam, PatG 52 N 26, Stieger, in: Bertschinger/Münch/Geiser, Rz. 11.42; wohl ebenso Heinrich, PatG 52 N 17.

[434] Marbach/Ducrey/Wild, Rn. 50; Calame, SIWR IV, 452.

[435] Marbach/Ducrey/Wild, Rn. 48.

[436] BGE 121 III 125 E. 5.c) – «Kamillensorte»; BGE 120 II 312 E. 4.a) – «Cigarette»; BGE 82 II 238 E. III.3.d) – «Goldballpen»; Hilti/Köpf/Stauber/Carreira, 38 f.; Heinrich, PatG 1 N 133 ff.

[437] Dieses und weitere Beispiele bei Blum/Pedrazzini, PatG 1 Anm. 33.

[438] BGE 92 II 48 E. 4. – «Lackschleier».

Räumen, die zum Trocknen von Früchten genutzt wird. Anders als bei der Übertragungserfindung, bei der eine bekannte Funktion in einem anderen Gebiet genutzt wird, erfasst die Funktionserfindung eine andere als die bisher übliche Verwendung einer bekannten Erscheinung.[439] Eine *Auswahlerfindung* bezieht sich auf einen nicht vorbekannten, spezifischen Einzelfall oder eine Gruppe spezifischer Einzelfälle, die unter eine allgemeine, vorveröffentlichte Definition fallen. Typisch sind solche Erfindungen im Bereich der Chemie.[440] Der vorveröffentlichten Definition wird dabei kein zusätzliches technisches Merkmal hinzugefügt und es wird auch kein bekanntes Merkmal modifiziert, sondern einzig ein aus dem Stand der Technik bekanntes Merkmal wird quantitativ begrenzt.[441] Eine Auswahlerfindung liegt bspw. vor, wenn in einem bekannten Verfahren einem Lösungsmittel 50–1000 Mol einer bestimmten Substanz beigegeben werden, während mit der Auswahlerfindung lediglich der Bereich von 140–180 Mol beansprucht wird.[442] Bei einer *Aufgabenerfindung* werden die Patentansprüche aufgabenmässig formuliert. Die Lösung der erfindungsgemässen Aufgabe ergibt sich dabei nicht aus den Patentansprüchen, sondern lediglich aus der Beschreibung.[443]

---

439 Hilti/Köpf/Stauber/Carreira, 43; Blum/Pedrazzini, PatG 1 Anm. 34.

440 SHK-Detken, PatG 7 N 58; Hilti/Köpf/Stauber/Carreira, 42; Marbach/Ducrey/Wild, Rn. 87.

441 SHK-Detken, PatG 7 N 58.

442 Siehe dazu BPatGer S2019_007 vom 1.10.2019 E. 25. ff. – «Tadalfil 5 mg».

443 Heinrich, PatG 1 N 99 ff., mit Hinweisen auf die unterschiedliche Behandlung von Aufgabenerfindungen in der schweizerischen und europäischen Praxis.

C. Schutzvoraussetzungen

263 Ein Patent wird nur erteilt, wenn die Erfindung die Schutzvoraussetzungen erfüllt. Kumulativ werden Neuheit und Nicht-Naheliegen sowie gewerbliche Anwendbarkeit vorausgesetzt (Art. 1 PatG; Art. 52 EPÜ). Massgebend ist bei der Beurteilung die in den Patentansprüchen definierte Erfindung. Die gewerbliche Anwendbarkeit ist kaum je ein Hindernis für die Erteilung eines Patentes. Eingehend zu prüfen sind dagegen die Neuheit und das Nicht-Naheliegen.

1. Gewerbliche Anwendbarkeit

264 Patente werden nur für gewerblich anwendbare Erfindungen erteilt (Art. 1 Abs. 1 PatG; Art. 52 Abs. 1 EPÜ). Gewerblich anwendbar ist jede Erfindung, deren Gegenstand auf irgendeinem gewerblichen Gebiet, einschliesslich der Landwirtschaft, hergestellt oder benutzt werden kann (Art. 57 EPÜ).[444] Die gewerbliche Anwendbarkeit fehlt, wenn eine Erfindung ausschliesslich im privaten Rahmen eingesetzt werden kann.[445]

265 Eine treffende Definition findet sich in der Lehre, wonach gewerblich anwendbar diejenigen Erfindungen sind, die *«zur Ausübung einer Erwerbstätigkeit angewendet werden können»*.[446] In der Praxis ist die gewerbliche Anwendbarkeit nur sehr selten umstritten.[447] Das liegt zum einen daran, dass die blosse Möglichkeit einer späteren gewerblichen Nutzung der Erfindung während der Schutzdauer genügt. Zum andern haben sich die Grenzen zwischen gewerblichen und nicht gewerblichen Tätigkeiten zunehmend aufgelöst.[448]

---

444 Auch ohne ausdrückliche Regelung gelten im Schweizer Recht dieselben Grundsätze; siehe dazu: SHK-Schweizer/Zech, PatG 1 N 33 ff.; CR-Scheuchzer, PatG 1 N 77 ff.; Bertschinger, in: Bertschinger/Münch/Geiser, Rz. 4.152.

445 Hilti/Köpf/Stauber/Carreira, 99 f. mit dem anschaulichen Bsp. einer Methode zum Zähneputzen. Dagegen hat das Bundesgericht in BGE 96 I 401 – «Biorhythmus» die gewerbliche Anwendbarkeit einer Rechenvorrichtung zur Berechnung und Anzeige von sog. Biorhythmen bejaht.

446 Heinrich, PatG 1 N 168; SHK-Schweizer/Zech, PatG 1 N 34.

447 Hilti/Köpf/Stauber/Carreira, 101; Heinrich, PatG 1 N 168; CR-Scheuchzer, PatG 1 N 77; Bertschinger, in: Bertschinger/Münch/Geiser, Rz. 4.154; Marbach/Ducrey/Wild, Rn. 89.

448 SHK-Schweizer/Zech, PatG 1 N 31; Marbach/Ducrey/Wild, Rn. 89.

2. Neuheit

2.1 Überblick

Ein Patent wird nur für eine Erfindung erteilt, die neu ist (Art. 1 Abs. 1 PatG; Art. 52 Abs. 1 EPÜ). Als neu gilt eine Erfindung, wenn sie *nicht identisch zum Stand der Technik gehört* (Art. 7 PatG; Art. 54 Abs. 1 EPÜ). Die Neuheit einer Erfindung beurteilt sich somit aus einem Vergleich des vorbekannten Wissensstandes mit der Erfindung. Stichtag für den bei der Beurteilung der Neuheit massgebenden Stand der Technik ist der Tag der Patentanmeldung bzw. ein allfälliges Prioritätsdatum (Art. 7 Abs. 2 PatG; Art. 54 Abs. 2 EPÜ). 266

Zögert eine Erfinderin die Patentanmeldung hinaus, läuft sie Gefahr, dass die Neuheit ihrer Erfindung durch in der Zwischenzeit erfolgte Veröffentlichungen zerstört wird und sie kein Patent mehr erhalten kann. Dies zwingt sie zu einer *möglichst raschen Patentanmeldung.* Weil mit der Erteilung eines Patentes die Offenbarung der Erfindung verbunden ist, fördert die Schutzvoraussetzung der Neuheit die rasche Verbreitung von technischem Wissen. 267

2.2 Beurteilung der Neuheit

a. Stand der Technik

Neu ist, was nicht zum Stand der Technik gehört. Stand der Technik bildet alles, was vor dem massgeblichen Zeitpunkt (Anmelde- bzw. Prioritätsdatum) der *Öffentlichkeit in irgendeiner Form,* durch schriftliche oder mündliche Beschreibung, durch Benützung oder in sonstiger Weise, *zugänglich* gemacht worden ist (Art. 7 Abs. 2 PatG; Art. 54 Abs. 2 EPÜ). Der Öffentlichkeit zugänglich gemacht ist eine Erfindung, wenn eine zureichende Möglichkeit besteht, dass Fachpersonen von der Erfindung in einer Weise Kenntnis erlangt haben, die ihnen die Ausführung ermöglicht.[449] Massgebend ist dabei die hypothetische Kenntnisnahme durch die Fachöffentlichkeit; eine tatsächliche Kenntnisnahme ist nicht erforderlich.[450] Neuheitszerstörend wirkt deshalb auch ein Dokument, das vor langer Zeit erschienen und in Vergessenheit geraten ist.[451] Der Stand der Technik bestimmt sich *welt-* 268

---

449 BGE 117 II 480 E. 1.a) – «Stapelvorrichtung»; Hilti/Köpf/Stauber/Carreira, 63; CR-Scheuchzer, PatG 7 N 23; Bertschinger, in: Bertschinger/Münch/Geiser, Rz. 4.91.

450 BGE 94 II 285 E. 4. – «Traggriff»; Heinrich, PatG 7 N 33; CR-Scheuchzer, PatG 7 N 8 f.

451 Heinrich, PatG 7 N 33; Marbach/Ducrey/Wild, Rn. 58.

weit; er umfasst auch Kenntnisse, die in einem entfernten Land oder in einer unbekannten Sprache oder Schrift veröffentlicht worden sind.[452] Insofern kann die erforderliche Neuheit als «absolut» bezeichnet werden.[453]

269 Nicht Stand der Technik bilden *geheime Kenntnisse.* Wurde eine Erfindung nur einem kleinen und kontrollierbaren Kreis von Personen offenbart und sind diese zur Geheimhaltung verpflichtet, ist die Erfindung nicht öffentlich zugänglich.[454] Wird die Erfindung jedoch unter Verletzung der Geheimhaltungspflicht der Öffentlichkeit zugänglich gemacht, gehören die entsprechenden Kenntnisse künftig zum Stand der Technik, sofern nicht die Voraussetzungen der unschädlichen Offenbarung (Art. 7*b* PatG; Art. 55 EPÜ) erfüllt sind.[455]

270 Der Stand der Technik ist nicht nur bei der Prüfung der Neuheit, sondern auch bei derjenigen des Nicht-Naheliegens massgebend. Unter Vorbehalt der spezifischen Konstellation der älteren Drittrechte (Art. 7 Abs. 3 PatG; Art. 54 Abs. 3 EPÜ)[456] ist der Stand der Technik bei der Prüfung beider Schutzvoraussetzungen derselbe.

b. Identische Vorwegnahme

271 Die Neuheit einer Erfindung wird durch den Vergleich mit den einzelnen Elementen des Standes der Technik geprüft. Neu ist eine Erfindung deshalb auch, wenn ihre einzelnen Merkmale je für sich allein in verschiedenen Elementen des Standes der Technik vorhanden sind. Nicht zulässig wäre es deshalb, bei der Prüfung der Neuheit mehrere Elemente des Standes der Technik (sog. Entgegenhaltungen) mosaikartig zusammenzusetzen.[457] Die Neuheit fehlt damit nur, wenn die ganze zu beurteilende Erfindung, d.h. alle ihre wesentlichen Merkmale, *vollständig und identisch* in einem *einzigen Element des Standes der Technik* – also in einem

---

452 BGE 117 II 480 E. 1.a) – «Stapelvorrichtung»; BGE 94 II 285 E. 4. – «Traggriff»; Hilti/Köpf/Stauber/Carreira, 62; Heinrich, PatG 7 N 15; Marbach/Ducrey/Wild, Rn. 59; Briner, SIWR IV, 113. Zur Voraussetzung der Neuheit im Designrecht siehe hinten, Rn. 920 ff.

453 Botschaft PatG, BBl 1976 II, 69; SHK-Detken, PatG 7 N 4; CR-Scheuchzer, PatG 7 N 5.

454 Siehe dazu BGE 149 III 351 E. 3. – «Flyer C».

455 Siehe dazu hinten, Rn. 274 f.

456 Siehe dazu sogleich nachfolgend, Rn. 283 ff.

457 BPatGer O2012 033 vom 30.1.2014 E. 26. – «Couronne dentée»; Hilti/Köpf/Stauber/Carreira, 72, m.w.H.; SHK-Detken, PatG 7 N 43 ff., m.w.H.; CR-Scheuchzer, PatG 7 N 29.

Dokument oder in einer Benützungshandlung – enthalten ist.[458] Eine Ausnahme gilt immerhin, wenn ein bestimmtes Dokument des Standes der Technik auf ein anderes verweist.[459] Nicht ausreichend ist es dagegen, wenn in einer Quelle zwar mehrere Merkmale offenbart werden, aber nicht in Kombination miteinander.[460]

2.3 Ältere Drittrechte

272 Weil der Inhalt von Patentanmeldungen bis zur Veröffentlichung geheim bleibt, gehört eine darin enthaltene und beanspruchte Erfindung mangels Offenbarung zunächst nicht zum Stand der Technik. Wird zwischen einer ersten Patentanmeldung und deren Veröffentlichung eine zweite Erfindung zum Patent angemeldet, die mit der ersten identisch ist, wäre die Neuheit der zweiten Erfindung mangels Offenbarung der ersten an sich zu bejahen und ein identisches zweites Patent zu erteilen. Eine solche *Doppelpatentierung* muss jedoch vermieden werden, weil das Patent seiner Inhaberin ein ausschliessliches Recht zur Benutzung der Erfindung vermittelt (Art. 8 PatG; Art. 64 EPÜ), was die Existenz von zwei Rechten an einem identischen Gegenstand ausschliesst.[461]

273 Hier schafft die Regelung von Art. 7 Abs. 3 PatG und Art. 54 Abs. 3 EPÜ Abhilfe. Nach dieser umfasst der für die Beurteilung der Neuheit massgebliche Stand der Technik auch den *Inhalt einer früheren oder prioritätsälteren Anmeldung,* wenn diese zwar vor dem für den Stand der Technik massgeblichen Datum zum Patent angemeldet, aber erst an oder nach diesem Datum der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden ist. Zur Vermeidung von Doppelpatentierungen wird also der gesamte Inhalt der früheren oder prioritätsälteren Anmeldung dem Stand der Technik zugerechnet (sog. *whole contents approach*), obwohl diese Anmeldung noch nicht öffentlich zugänglich war.[462] Massgeblich ist dabei stets die ursprünglich eingereichte Fassung der früheren oder prioritätsälteren Anmeldung; allfällige während des Erteilungsverfahrens vorgenommene Änderungen sind unbeachtlich.[463] Für europäische Patente erfolgt die Zurechnung zum Stand der Technik

---

458 BGE 133 III 229 E. 4. – «Citalopram»; BPatGer O2018_017 vom 31.1.2020 E. 35. – «Bewehrungselement»; Hilti/Köpf/Stauber/Carreira, 72 f.; Heinrich, PatG 7 N 19; Briner, SIWR IV, 115, m.w.H.; Bertschinger, in: Bertschinger/Münch/Geiser, Rz. 4.92.

459 SHK-Detken, PatG 7 N 44; Briner, SIWR IV, 118, m.w.H.

460 SHK-Detken, PatG 7 N 45.

461 Siehe dazu: SHK-Detken, PatG 7 N 162; SHK-Bremi, PatG 20*a* N 71 ff., m.w.H.

462 Hilti/Köpf/Stauber/Carreira, 70, m.w.H.; SHK-Detken, PatG 7 N 8 f., N 131 ff., m.w.H.

463 SHK-Detken, PatG 7 N 133 f.

allerdings nur, wenn auch die frühere Anmeldung eine europäische Patentanmeldung war (Art. 54 Abs. 3 EPÜ).[464] Bei Schweizer Patenten wird vorausgesetzt, dass der fraglichen Patentanmeldung die Wirkung einer nationalen Anmeldung zukommt und gewisse formelle Anforderungen erfüllt sind (Art. 7 Abs. 3 lit. a–c PatG). Liegt jedoch die Situation vor, dass die gleiche Erfinderin oder ihre Rechtsnachfolgerin für den gleichen Gegenstand mehrere Patente mit gleichem Zeitrang mit Wirkung in der Schweiz erhalten hat, so verliert das Patent aus der älteren Anmeldung seine Wirkung (Art. 20*a* PatG).

2.4 Unschädliche Offenbarung

274 Auch die Erfinderin selbst kann die Neuheit ihrer Erfindung zerstören, wenn sie sie im In- oder Ausland vorveröffentlicht.[465] Davon sehen Art. 7*b* PatG und Art. 55 EPÜ jedoch für zwei Konstellationen Ausnahmen vor. Eine Offenbarung zählt dann nicht zum Stand der Technik, wenn sie unmittelbar oder mittelbar:

- auf einen *offensichtlichen Missbrauch* zum Nachteil des Patentbewerbers oder seiner Rechtsvorgängerin zurückgeht (Art. 7*b* lit. a PatG; Art. 55 Abs. 1 lit. a EPÜ), wenn also bspw. die Erfindung unter der Verpflichtung zur Geheimhaltung an Dritte mitgeteilt und von diesen veröffentlicht worden ist;[466]
- auf eine Zurschaustellung der Erfindung durch den Patentbewerber oder seiner Rechtsvorgängerin auf einer *offiziell anerkannten Ausstellung* im Sinn des Übereinkommens über die internationalen Ausstellungen (SR 0.945.11) zurückgeht und dies bei der Einreichung des Patentgesuchs erklärt und belegt worden ist (Art. 7*b* lit. b PatG; Art. 55 Abs. 1 lit. b und Abs. 2 EPÜ).[467]

275 In diesen Konstellationen kann die Erfindung noch während sechs Monaten nach dem fraglichen Ereignis zum Patent angemeldet werden, ohne dass das Erteilen des Patentes an der fehlenden Neuheit scheitert (Art. 7*b* Abs. 1 PatG; Art. 55 Abs. 1 EPÜ). Die praktische Bedeutung dieser Ausnahmen ist allerdings gering. Das gilt ganz besonders für die Ausstellungskonstellation.[468]

---

464 Siehe EPA, Richtlinien für die Prüfung, G IV 5.1.

465 Hilti/Köpf/Stauber/Carreira, 74; Marbach/Ducrey/Wild, Rn. 65.

466 BGE 117 II 480 E. 1.c) – «Stapelvorrichtung»; SHK-Detken, PatG 7*b* N 7; CR-Scheuchzer, PatG 7*b* N 7.

467 SHK-Detken, PatG 7*b* N 8, m.w.H.; CR-Scheuchzer, PatG 7*b* N 7.

468 SHK-Detken, PatG 7*b* N 55; Heinrich, PatG 7*b* N 9; ähnlich Marbach/Ducrey/Wild, Rn. 68; Bertschinger, in: Bertschinger/Münch/Geiser, Rz. 4.86.

2.5 Neue Verwendung bekannter Stoffe

Zwei weitere spezifische Ausnahmen vom Neuheitserfordernis sehen Art. 7*c* PatG bzw. Art. 54 Abs. 5 EPÜ sowie Art. 7*d* PatG für die Verwendung von Stoffen und Stoffgemischen in chirurgischen, therapeutischen und diagnostischen Verfahren vor.[469] Gemäss Art. 7*c* PatG und Art. 54 Abs. 5 EPÜ gelten diejenigen Stoffe und Stoffgemische als neu, deren Verwendung in einem medizinischen Verfahren im massgebenden Zeitpunkt neu war. Die Neuheit der medizinischen Verwendung begründet die Neuheit des Stoffes bzw. Stoffgemischs, aber nur in Bezug auf dessen medizinische Verwendung. Das Patent wird entsprechend in Form von Stoffansprüchen mit Zweckangabe gewährt, die einen sog. *zweckgebundenen Stoffschutz* vermitteln.[470] 276

Der Patentschutz erstreckt sich in diesen Fällen nicht auf den Stoff als solchen, sondern nur auf eine bestimmte medizinische Verwendung des Stoffes, die sog. *erste medizinische Indikation* (Art. 7*c* PatG; Art. 54 Abs. 4 EPÜ).[471] Werden neben dieser ersten noch weitere medizinische Verwendungen aufgefunden, kann auch für diese ein zweckgebundener Stoffschutz erlangt werden, sog. *zweite* oder *weitere medizinische Indikation* (Art. 54 Abs. 5 EPÜ). Nach dem PatG können für weitere medizinische Indikationen Patentansprüche gewährt werden, wenn sie auf die Verwendung eines Stoffes oder Stoffgemisches zur Herstellung eines Arzneimittels für eine bestimmte neue und erfinderische therapeutische Anwendung gerichtet sind, sog. *«swiss type claims»* (Art. 7*d* PatG).[472] Die weitere medizinische Indikation wird damit im PatG durch einen Anspruch auf die Verwendung erfasst und nicht in Form des zweckgebundenen Stoffschutzes.[473] 277

---

469 Zum Ausschluss derartiger Verfahren von der Patentierung siehe Art. 2 Abs. 2 lit. a PatG und Art. 53 lit. c EPÜ sowie vorne, Rn. 248 ff. Zum inneren Zusammenhang von Art. 2 Abs. 2 lit. a PatG und Art. 53 lit. c EPÜ sowie von Art. 7*c*, Art. 7*d* PatG und Art. 54 Abs. 4, Abs. 5 EPÜ siehe Botschaft PatG, BBl 2005, 3799 f.

470 Hilti/Köpf/Stauber/Carreira, 76; SHK-Detken, PatG 7*c* N 3; Heinrich, PatG 7*c* N 4; CR-Scheuchzer, PatG 7*c* N 2; Bertschinger, in: Bertschinger/Münch/Geiser, Rz. 4.87 f.

471 SHK-Detken, PatG 7*c* N 15 f., m.w.H.; CR-Scheuchzer, PatG 7*c* N 5 ff.

472 TBK T 1673/11 vom 20.10.2015 E. 2. ff. – «Treatment of Pompe's disease/GENZYME»; siehe dazu: GBK G 0002/08 vom 19.2.2010 E. 7. – «Dosage regime/ABBOTT RESPIRATORY»; SHK-Detken, PatG 7*d* N 4 f., m.w.H.

473 Briner, SIWR IV, 126 f., m.w.H.; Hilti/Köpf/Stauber/Carreira, 76 ff.; siehe dazu auch BGE 137 III 170 E. 2.2 – «Alendronsäure III».

278 Diese Konstellation lässt sich anhand des folgenden Beispiels veranschaulichen: Nach neuster Erkenntnis eignet sich das bekannte Lösungsmittel X auch für die Therapie von Durchblutungsstörungen. Für dieses Lösungsmittel kann ein zweckgebundener Stoffanspruch für die erste medizinische Indikation erteilt werden; dieser könnte lauten: «Lösungsmittel X zur Anwendung als therapeutischer Wirkstoff, gekennzeichnet dadurch, dass (…)». Soll dieser Stoff auch für eine weitere medizinische Indikation geschützt werden, müsste der Anspruch lauten: «Verwendung des Lösungsmittels X zur Herstellung des Arzneimittels Y zur Behandlung der Krankheit Z, gekennzeichnet dadurch, dass (…)».[474]

2.6 Prioritätsrecht

279 Das von einem bestimmten Staat verliehene Patent verleiht immer nur Schutz für das Gebiet dieses Staates, sog. Territorialitätsprinzip.[475] Wird Schutz für möglichst viele Länder angestrebt, muss als Folge des Territorialitätsprinzips für jedes Land (oder jede Gruppe von Ländern) eine Patentanmeldung erfolgen. Aus praktischen und oft auch finanziellen Gründen ist dies kaum gleichzeitig möglich. Hat der Anmelder die Erfindung in einem Land zum Patent angemeldet, wird ihm deshalb für die *Anmeldung in anderen Ländern eine gewisse Zeit eingeräumt*. Diese Zeitspanne, die sog. *Prioritätsfrist*, beträgt im Patentrecht 12 Monate (Art. 17 Abs. 1 PatG; Art. 87 Abs. 1 EPÜ; Art. 4 Abs. C Ziff. 1 PVÜ).[476] Während dieser Zeit kann sich der Anmelder bei der Anmeldung derselben Erfindung in Drittstaaten auf das Datum der Erstanmeldung, das sog. *Prioritätsdatum* stützen. Das Prioritätsdatum ist massgebend bei der Bestimmung des Standes der Technik.[477]

280 Grundsätzlich beurteilt sich die Neuheit einer Erfindung nach dem Stand der Technik vor dem Anmeldedatum. Wird eine Erfindung aber unter Inanspruchnahme eines *Prioritätsrechts* (Art. 17 ff. PatG; Art. 87 ff. EPÜ) zum Patent angemeldet, ist für die Beurteilung ihrer Neuheit der Stand der Technik vor dem Prioritätsdatum massgebend.[478] Das Prioritätsrecht besteht also darin, dass einer Patentanmel-

---

474 Siehe dazu Hilti/Köpf/Stauber/Carreira, 76 f., m.w.H.

475 Siehe dazu vorne, Rn. 4, Rn. 340.

476 Zum Ganzen SHK-Bremi, PatG 17 N 1.

477 Siehe dazu SHK-Bremi, PatG 17 N 18.

478 Zur Teilpriorität siehe GBK G 0001/15 vom 29.11.2016 – «cold flow improvers/INFINEUM»; besprochen von Fuchs Stefan, Stellungnahme G 1/15 der Grossen Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts – Teilpriorität «entgiftet» Teil- und Stammanmeldungen, sic! 2017, 388–391, 388 ff.

dung keine Tatsachen entgegengehalten werden können, die seit der ersten Anmeldung eingetreten sind (Art. 17 Abs. 2 PatG).

Die Berufung auf ein Prioritätsrecht ist möglich, wenn die Erstanmeldung in einem Staat oder mit Wirkung für einen Staat erfolgt ist, der Mitglied der PVÜ oder des TRIPS ist (Art. 17 Abs. 1 PatG; Art. 87 Abs. 1 EPÜ). Für die Erteilung eines Schweizer Patentes gilt dies auch, wenn der fragliche Staat der Schweiz *Gegenrecht* gewährt (Art. 17 Abs. 1bis PatG). Wer ein Prioritätsrecht beanspruchen will, muss bei der Patentanmeldung eine *Prioritätserklärung* abgeben und einen Prioritätsbeleg einreichen (Art. 19 PatG; Art. 88 Abs. 1 EPÜ). Legitimiert ist dazu neben dem Erstanmelder auch seine Rechtsnachfolgerin (Art. 18 Abs. 2 PatG). Wurde die Prioritätsanmeldung oder die spätere Anmeldung in der Schweiz durch eine Person vorgenommen, die nicht Inhaberin des Rechts auf das Patent ist, kann die berechtigte Person die Priorität an der Erstanmeldung geltend machen (Art. 18 Abs. 3 PatG). 281

Die Regelungen in Art. 7 PatG und Art. 54 Abs. 2 EPÜ unterscheiden sich auf den ersten Blick insofern, als das EPÜ als Stichtag für den Stand der Technik nur den *Tag der europäischen Patentanmeldung,* nicht aber das Prioritätsdatum erwähnt. Dieser Unterschied ist allerdings nur ein scheinbarer, weil bei der Inanspruchnahme eines Prioritätsrechts nach Art. 89 EPÜ bei der Frage der Neuheit der Prioritätstag als Tag der Anmeldung des europäischen Patentes gilt. Sowohl nach PatG wie nach EPÜ bestimmt sich die Neuheit damit nach dem Tag der Anmeldung bzw. nach dem Prioritätsdatum, wenn ein Prioritätsrecht geltend gemacht wird. 282

3. Nicht-Naheliegen

3.1 Überblick

Eine nur geringfügige Änderung gegenüber dem Stand der Technik rechtfertigt die Erteilung eines Patentes nicht.[479] Patente werden deshalb nur für Erfindungen erteilt, die sich für eine Fachperson des entsprechenden Gebietes nicht in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergeben (Art. 1 Abs. 2 PatG; Art. 52 Abs. 1, Art. 56 EPÜ). Neben die Schutzvoraussetzung der Neuheit tritt somit diejenige des Nicht-Naheliegens, die auch *erfinderische Tätigkeit* genannt wird (Art. 52 Abs. 1, Art. 56 EPÜ). 283

[479] Siehe dazu auch BGE 89 II 108 E. 4. – «Spritzpistole».

284 Die Schutzvoraussetzung wird unterschiedlich formuliert: Art. 56 EPÜ spricht positiv vom Vorliegen einer erfinderischen Tätigkeit, während Art. 1 Abs. 2 PatG negativ umschreibt, dass keine patentierbare Erfindung vorliegt, wenn sich die Erfindung in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt.[480] Anders als bei der Prüfung der Neuheit, die – zumindest theoretisch – ein rein objektiver Vorgang ist, erfordert die Prüfung des Nicht-Naheliegens eine wertende Beurteilung des technischen Sachverhalts.[481] Der Entscheid über das Nicht-Naheliegen ist entsprechend schwierig und häufig umstritten.

285 Neben Nicht-Naheliegen und erfinderischer Tätigkeit wird bisweilen sinngemäss auch der (früher übliche) Begriff der *«Erfindungshöhe»* verwendet. Besonders plastisch ist die Terminologie im *common law;* hier wird das Nicht-Naheliegen als *«inventive step»* bezeichnet.[482]

3.2 Beurteilung des Nicht-Naheliegens

286 Die Gerichte haben verschiedene Ansätze zur Prüfung des Nicht-Naheliegens entwickelt.[483] Besonders bekannt ist die sog. COMVIK-Praxis des Europäischen Patentamtes (EPA). Diese soll sicherstellen, dass Entscheidungen über das Nicht-Naheliegen nicht durch nicht-technische Fragen beeinflusst werden.[484] Bei der Beurteilung des Nicht-Naheliegens dürfen nach dieser Praxis deshalb nur Merkmale berücksichtigt werden, die einen technischen Beitrag zum Stand der Technik leisten.[485]

a. Fachperson

287 Das Nicht-Naheliegen einer Erfindung beurteilt sich aus der Sicht einer hypothetischen Fachperson.[486] Das ist unbestritten, obwohl die Fachperson in Art. 1 Abs. 2

---

480 Botschaft PatG, BBl 1976 II, 66 f.; siehe dazu: BPatGer O2015_011 vom 29.8.2017 E. 4.5 – «Fulvestrant»; SHK-Schweizer/Zech, PatG 1 N 38, m.w.H.

481 BGE 123 III 485 E. 2.a) – «Schnappscharnier»; Marbach/Ducrey/Wild, Rn. 73.

482 Marbach/Ducrey/Wild, Rn. 72.

483 Siehe zur bundesgerichtlichen Rechtsprechung BGE 146 III 403 E. 9.1.2 – «Durchflussmessfühler III»; BGer 4A_570/2019 vom 1.5.2020 E. 2.3 – «Pemetrexed III».

484 TBK T 0641/00 vom 26.9.2002 E. 4. ff. – «Zwei Kennungen/COMVIK»; BGE 146 III 403 E. 9.1.1 – «Durchflussmessfühler III».

485 BGE 146 III 403 E. 9.1.1 f. – «Durchflussmessfühler III»; Hilti/Köpf/Stauber/Carreira, 161; Marbach/Ducrey/Wild, Rn. 30.

486 Siehe BGer 4A_570/2019 vom 1.5.2020 E. 2.3.4 – «Pemetrexed III». Zur hypothetischen oder fiktiven Natur siehe BGE 120 II 312 E. 4.b) – «Cigarette»; BGer

PatG, anders als in Art. 56 EPÜ, nicht ausdrücklich erwähnt wird.[487] Diese Denkfigur verkörpert die durchschnittlich gut ausgebildete Fachperson des betreffenden technischen Sachgebietes. Sie ist weder Expertin noch Spezialistin, verfügt aber über fundierte Kenntnisse und Fähigkeiten, eine *gute Ausbildung und ausreichend Erfahrung* und ist somit für ihren Fachbereich gut gerüstet.[488] Die fiktive Fachperson besitzt die *Fähigkeit zum logischen,* nicht aber zum intuitiv-kreativen oder schöpferischen *Denken.*[489]

Zur Bestimmung der Kenntnisse und Fähigkeiten der Fachperson ist als erstes das für die Beurteilung der Erfindung massgebliche Fachgebiet zu bestimmen; danach können das Niveau sowie der Umfang der Kenntnisse und Fähigkeiten der Fachperson des entsprechenden Gebietes festgelegt werden.[490] Bei der Bestimmung des Fachgebietes ist auf die von der Erfindung zu lösende Aufgabe, nicht auf die Lösung abzustellen.[491] Das entspricht dem sog. *«problem solving approach»,* der von den Schweizer Gerichten angewendet wird.[492] Handelt es sich bei der Erfindung bspw. um Kaffeekapseln, so ist die Fachperson «ein Verpackungsingenieur oder ein Maschineningenieur, [der] nebst der Erfahrung in der Verpackung von Lebensmittelprodukten auch profunde Kenntnisse und eine mehrjährige Erfah- 288

4A_142/2014 vom 2.10.2014 E. 5. – «Couronne dentée II»; SHK-Schweizer/Zech, PatG 1 N 41; CR-Scheuchzer, PatG 1 N 114.

487 BGE 138 III 111 E. 2.1 – «Induktive Heizvorrichtung»; BGE 123 III 485 E. 2. – «Schnappscharnier»; BPatGer O2012_033 vom 30.1.2014 E. 31. – «Couronne dentée»; SHK-Schweizer/Zech, PatG 1 N 40.

488 BGE 123 III 485 E. 2.b) – «Schnappscharnier»; BGE 120 II 71 E. 2. – «Wegwerfwindeln»; SHK-Schweizer/Zech, PatG 1 N 44, m.w.H.

489 Ausführlich: Hilti/Köpf/Stauber/Carreira, 86 ff.; Heinrich, PatG 1 N 80; CR-Scheuchzer, PatG 1 N 122; Briner, SIWR IV, 95 ff.; Bertschinger, in: Bertschinger/Münch/Geiser, Rz. 4.98.

490 SHK-Schweizer/Zech, PatG 1 N 43.

491 TBK T 0422/93 vom 21.9.1995 E. 3.6.1 – «Lumineszierende Sicherheitsfasern»; siehe dazu: BGer 4C.52/2005 vom 18.5.2005 E. 2.3 – «Kunststoffdübel»; Heinrich, PatG 1 N 81.

492 Das Bundesgericht hat sich bisher nicht ausdrücklich für den *problem solving approach* und gegen den alternativen *product function approach* (die Fachperson kommt aus dem Industriezweig, in welchem die Erfindung eingesetzt wird) ausgesprochen; siehe dazu: BGE 138 III 111 E. 2.3.1 – «Induktive Heizvorrichtung»; BGE 92 II 48 E. 4. – «Lackschleier»; BGer 4C.52/2005 vom 18.5.2005 E. 2.2 – «Kunststoffdübel». Deutlicher ist das Bundespatentgericht; siehe dazu: BPatGer S2017_001 vom 1.6.2017 E. 4.4 – «Wirkstoffkombination Valsartan/Amlodipin», wonach die Definition «im Lichte der im Klagepatent formulierten Aufgabe» zutreffend erscheine; siehe auch SHK-Schweizer/Zech, PatG 1 N 43, m.w.H.

rung auf dem Gebiet der Haushaltsapparate im Allgemeinen und der Kapselmaschinen im Speziellen» hat.[493]

289 Da Forschung und Entwicklung heute meist in Teamarbeit betrieben wird, kann es zweckmässig sein, statt an eine Einzelperson an ein ganzes *Team von Forschern und Entwicklern* zu denken, in dem Kenntnisse aus verschiedenen Bereichen der Technik vorhanden sind.[494] Diese Konstellation ist nicht nur, aber besonders bei Erfindungen relevant, die mehrere Fachgebiete betreffen.[495]

290 Im Patentprozess erfordert die Geltendmachung mangelnder erfinderischer Tätigkeit eine detaillierte *Behauptung der Definition der Fachperson* und ihrer Kenntnisse zum massgebenden Zeitpunkt.[496] Das Bundespatentgericht qualifiziert den Umfang der Kenntnisse und Fähigkeiten der Fachperson als Tatfrage, die von der beweisbelasteten Partei zu substanziieren ist.[497]

291 Die Figur der Fachperson ist bei der Beurteilung verschiedener Fragen relevant, neben dem Nicht-Naheliegen auch bei der Beurteilung der Neuheit (Art. 7 Abs. 1 PatG)[498] und der Offenbarung (Art. 50 und Art. 24 Abs. 1 lit. a PatG)[499] sowie bei der Bestimmung des Schutzbereichs (Art. 51 PatG)[500]. Richtigerweise muss es sich dabei immer um dieselbe Fachperson mit denselben Kenntnissen und Fähigkeiten handeln.[501]

---

493 BPatGer S2016_002 vom 6.10.2016 E. 4.3.3.3 – «Kaffee-Kapseln».

494 BGE 120 II 71 E. 2. – «Wegwerfwindeln»; Hilti/Köpf/Stauber/Carreira, 88; SHK-Schweizer/Zech, PatG 1 N 46; Heinrich, PatG 1 N 79; CR-Scheuchzer, PatG 1 N 116; Briner, SIWR IV, 100; Bertschinger, in: Bertschinger/Münch/Geiser, Rz. 4.99.

495 Siehe dazu Heinrich, PatG 1 N 81 mit dem Beispiel, wonach zu Erfindungen der Lasertechnik die Fachgebiete der Physik, Elektrotechnik, Chemie und Pharmazie zählen können.

496 BGer 4A_142/2014 vom 2.10.2014 E. 5. – «Couronne dentée II».

497 BGer 4A_142/2014 vom 2.10.2014 E. 5. – «Couronne dentée II»; BPatGer O2012_033 vom 30.1.2014 E. 31. – «Couronne dentée»; SHK-Schweizer/Zech, PatG 1 N 41 weisen darauf hin, dass die Abgrenzung von der Rechtsfrage umstritten ist.

498 Siehe dazu vorne, Rn. 268 ff.

499 Siehe dazu vorne, Rn. 220 und Rn. 435 ff.

500 Siehe dazu hinten, Rn. 418 ff.

501 Unklar in BGer 4A_142/2014 vom 2.10.2014 E. 5. – «Couronne dentée II»; ebenso SHK-Schweizer/Zech, PatG 1 N 42, m.w.H.

b. Beurteilung aus dem Stand der Technik

Wie bei der Prüfung auf Neuheit nimmt man auch beim Nicht-Naheliegen an, dass die Fachperson Zugang zum gesamten Stand der Technik hat. Massgebender Stichtag für den Stand der Technik ist der Anmelde- oder Prioritätstag. Die fiktive Fachperson muss sich deshalb bei der Prüfung auf Nicht-Naheliegen gedanklich auf diesen Zeitpunkt zurückversetzen und die seither entstandenen Kenntnisse und die zu prüfende Erfindung ausblenden. Das wird als *Verbot der rückschauenden Betrachtung* bezeichnet.[502] Dieses adressiert ein Kernproblem der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit: im Nachhinein erscheint eine gefundene Lösung leicht als naheliegend, obwohl sie es im relevanten Zeitpunkt nicht war.[503] 292

Der massgebliche *Stand der Technik* ist bei der Beurteilung des Nicht-Naheliegens *derselbe* wie bei der *Neuheitsprüfung.* Etwas anderes gilt nur für ältere Drittrechte i.S.v. Art. 7 Abs. 3 PatG und Art. 54 Abs. 3 EPÜ, die einzig bei der Prüfung der Neuheit, nicht aber bei derjenigen des Nicht-Naheliegens zu berücksichtigen sind (Art. 1 Abs. 2 i.V.m. Art. 7 Abs. 2 PatG; Art. 7 Abs. 3 PatG; Art. 56 EPÜ i.V.m. Art. 54 Abs. 3 EPÜ).[504] 293

Anders als bei der Neuheit werden bei der Prüfung auf Nicht-Naheliegen die verschiedenen Elemente des Standes der Technik nicht isoliert betrachtet, sondern miteinander in Verbindung gebracht, sog. *Mosaikbetrachtung.*[505] Voraussetzung dafür ist, dass die Fachperson Anlass hatte, eine Verbindung herzustellen. Diese Frage beurteilt sich nach der technischen Aufgabe, die der Erfindung als Lösung dieser Aufgabe zugrunde liegt.[506] 294

---

502 BGE 138 III 111 E. 2.1 – «Induktive Heizvorrichtung»; BGE 69 II 421 E. 4. – «Sterilflaschen»; BGer 4A_541/2013 vom 2.6.2014 E. 5.2.1 – «Selbstklebende Bänder»; Hilti/Köpf/Stauber/Carreira, 89; SHK-Schweizer/Zech, PatG 1 N 47; Heinrich, PatG 1 N 90; CR-Scheuchzer, PatG 1 N 102; Bertschinger, in: Bertschinger/Münch/Geiser, Rz. 4.123 ff.

503 Marbach/Ducrey/Wild, Rn. 88.

504 Siehe dazu vorne, Rn. 272 f.

505 BGE 138 III 111 E. 2.1 – «Induktive Heizvorrichtung»; die Mosaikbetrachtung findet allerdings dort ihre Grenze, «wo sie zu einer künstlichen ex-post-Betrachtung in Kenntnis der neuen Lösung führen würde».

506 BGE 138 III 111 E. 2.2 – «Induktive Heizvorrichtung».

c. Aufgabe-Lösungs-Ansatz

295 Um eine objektive Beurteilung des Nicht-Naheliegens zu gewährleisten, ist methodisch in der Regel – aber nicht zwingend[507] – nach dem sog. Aufgabe-Lösungs-Ansatz vorzugehen.[508] Die Prüfung erfolgt dabei in drei Schritten:[509]

296 *Ermittlung des nächstliegenden Standes der Technik:* Nächstliegender Stand der Technik ist die in einer einzigen Quelle offenbarte Kombination von Merkmalen, welche den erfolgversprechenden Ausgangspunkt für eine Entwicklung darstellt, die zur beanspruchten Erfindung führt.[510] Wäre eine Fachperson ausgehend vom nächstliegenden Stand der Technik nicht auf die patentierte Lösung gekommen, lag die Erfindung nicht nahe. Das kann schon dann der Fall sein, wenn die Lösung zwei Schritte vom Stand der Technik entfernt liegt.[511] Liegen mehrere mögliche Quellen vor, ist die erfinderische Tätigkeit, je alternativ ausgehend von den verschiedenen erfolgversprechenden Dokumenten, zu prüfen.[512] Massgebend ist die Sicht der Fachperson vor dem Anmelde- oder Prioritätsdatum (Art. 7 Abs. 2 PatG). Als nächstliegender Stand der Technik kommt nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts nur eine Quelle in Frage, mit der eine technische Lösung so offenbart

---

507 BGE 138 III 111 E. 2.2 – «Induktive Heizvorrichtung»; BGer 4A_609/2019 vom 16.7.2020 E. 11.2 – «Durchflussmessfühler III» (= BGE 146 III 403; Erwägung ist nicht in der amtlich publizierten Fassung abgedruckt), m.w.H.; BGer 4A_541/2013 vom 2.6.2014 E. 5.2.2 – «Selbstklebende Bänder»; SHK-Schweizer/Zech, PatG 1 N 55.

508 BGer 4A_609/2019 vom 16.7.2020 E. 11. – «Durchflussmessfühler III» (= BGE 146 III 403; Erwägung ist nicht in der amtlich publizierten Fassung abgedruckt); EPA, Richtlinien für die Prüfung, G VII 5; Hilti/Köpf/Stauber/Carreira, 81; SHK-Schweizer/Zech, PatG 1 N 12; Heinrich, PatG 1 N 97; CR-Scheuchzer, PatG 1 N 102 ff.; Briner, SIWR IV, 101 ff.; Bertschinger, in: Bertschinger/Münch/Geiser, Rz. 4.126 ff.

509 BGE 144 III 337 E. 2.2 – «Fulvestrant II»; BPatGer O2015_011 vom 29.8.2017 E. 4.5.1 – «Fulvestrant». Das Bundespatentgericht verweist in seiner Praxis ausdrücklich auf die EPA-Richtlinien zur Prüfung; siehe dazu SHK-Schweizer/Zech, PatG 1 N 57 ff.

510 BGE 144 III 337 E. 2.2 – «Fulvestrant II»; BGer 4A_609/2019 vom 16.7.2020 E. 11.2 – «Durchflussmessfühler III» (= BGE 146 III 403; Erwägung ist nicht in der amtlich publizierten Fassung abgedruckt); BPatGer O2015_011 vom 29.8.2017 E. 4.5.3 – «Fulvestrant».

511 BGer 4A_609/2019 vom 16.7.2020 E. 11. – «Durchflussmessfühler III» (= BGE 146 III 403; Erwägung ist nicht in der amtlich publizierten Fassung abgedruckt).

512 BPatGer, O2012_033 vom 30.1.2014 E. 34. f. – «Couronne dentée»; SHK-Schweizer/Zech, PatG 1 N 70; CR-Scheuchzer, PatG 1 N 105.

wird, dass eine Fachperson sie ohne unzumutbaren Aufwand und ohne erfinderische Tätigkeit sicher und wiederholbar ausführen kann.[513]

Bestimmung der objektiven technischen Aufgabe: Zur Bestimmung der zu lösenden technischen Aufgabe sind zunächst die zwischen dem nächstliegenden Stand der Technik und der beanspruchten Erfindung bestehenden Unterschiede festzustellen. Anhand dieser Unterschiede ist sodann die objektive technische Aufgabe zu formulieren, die von der beanspruchten Erfindung durch die Änderung des nächstliegenden Standes der Technik gelöst wird.[514] 297

Prüfung des Nicht-Naheliegens: In einem dritten Schritt ist zu beurteilen, ob die Fachperson die Lösung der objektiven technischen Aufgabe aus den insgesamt in Betracht zu ziehenden Elementen des Standes der Technik nicht nur finden könnte, sondern mit einiger Wahrscheinlichkeit auch tatsächlich finden würde, sog. *could-would-Test.*[515] 298

Bei der Beurteilung des Nicht-Naheliegens ist es entscheidend, ob die Fachperson angesichts der objektiven technischen Aufgabe *Anlass hatte, bestimmte Elemente* des Standes der Technik in ihrer Lösung *zu berücksichtigen.* Trifft dies zu, liegt die Verwendung dieser Elemente nahe.[516] Keine Veranlassung besteht dagegen, in Gebieten der Technik nach Anregungen zur Lösung der Aufgabe zu suchen, die mit der Aufgabe scheinbar in keinem Zusammenhang stehen. Liegt die gefundene Lösung auf einem solchen Gebiet, ist die Erfindung nicht naheliegend. Je weiter also die jeweiligen technischen Gebiete auseinanderliegen, umso weniger naheliegend ist die Verwendung von Kenntnissen aus dem einen Gebiet zur Lösung einer Aufgabe auf dem anderen. 299

Naheliegend ist eine Erfindung, wenn sie sich für die durchschnittliche Fachperson des einschlägigen Gebietes schon mit geringer geistiger Anstrengung folge- 300

---

513 BGE 144 III 337 E. 2.2 – «Fulvestrant II»; SHK-Schweizer/Zech, PatG 1 N 56.

514 BGer 4A_609/2019 vom 16.7.2020 E. 11.2 – «Durchflussmessfühler III» (= BGE 146 III 403; Erwägung ist nicht in der amtlich publizierten Fassung abgedruckt); siehe BPatGer O2015_011 vom 29.8.2017 E. 4.5.4.2 ff.– «Fulvestrant»; SHK-Schweizer/Zech, PatG 1 N 61 f., m.w.H.

515 BPatGer O2022_007 vom 5.3.2024 E. 34. – «Apixaban»; BPatGer S2017_001 vom 1.6.2017 E. 4.7 – «Wirkstoffkombination Valsartan/Amlodipin»; SHK-Schweizer/Zech, PatG 1 N 64; CR-Scheuchzer, PatG 1 N 129 ff.

516 BPatGer S2017_001 vom 1.6.2017 E. 4.6 f. – «Wirkstoffkombination Valsartan/Amlodipin».

richtig aus dem Stand der Technik ergibt und ihr keine besondere Geschicklichkeit oder Fähigkeit abverlangt.[517] Als naheliegend gelten:

- die willkürliche Auswahl einer speziellen Stoffform (hier: Trihydratform) aus einer Gruppe gleichermassen für die Lösung einer technischen Aufgabe geeigneter Kandidaten (hier: Hydratformen);[518]
- in einer Pumpe statt eines elektrischen einen hydraulischen Motor zu verwenden;
- eine Maschine zur Wurstherstellung durch das Aneinanderreihen eines Fleischwolfes und einer Füllmaschine bekannter Art zu konstruieren;
- eine bekannte Vorrichtung zum Auftragen von Lackschichten auf Tonwaren und Konservendosen auch für das Lackieren von Möbeln zu verwenden.[519]

301 *Nicht-naheliegend* ist eine Erfindung, wenn zwischen dem Stand der Technik und der Erfindung eine Informationslücke besteht, die nicht durch einen logischen, sondern nur durch einen intuitiv-assoziativen, also kreativ-schöpferischen, gedanklichen Vorgang geschlossen werden kann.[520] Als nicht-naheliegend gelten:

- die spezielle Ausgestaltung und Anordnung der Heizelemente eines Induktionsherds in Kombination mit einer Abschirmvorrichtung, die sich gegenseitig wirkungsmässig derart unterstützen, dass ein neuer technischer Erfolg erzielt wird;[521]
- ein Arzneimittelgemisch aus einem Schmerz- und einem Beruhigungsmittel, wenn das Gemisch eine verstärkte schmerzstillende Wirkung hat, obwohl das Beruhigungsmittel für sich allein keine schmerzstillende Wirkung hat;
- die Anwendung einer Luftfördervorrichtung für Baumwolle auf Güter anderer Beschaffenheit, wie etwa Schnitttabak.

d. Indizien als Hilfskriterien

302 Führt die Prüfung des Nicht-Naheliegens nach Massgabe des Aufgabe-Lösungs-Ansatzes (sog. direkte Methode) nicht zu einem klaren Resultat, werden in der Praxis ergänzend bestimmte Indizien oder Beweisanzeichen als Hilfskriterien her-

---

517 BGE 138 III 111 E. 2.1 – «Induktive Heizvorrichtung»; BGer 4A_541/2013 vom 2.6.2014 E. 5.2.1 – «Selbstklebende Bänder».

518 BPatGer S2012_011 vom 21.11.2012 E. 4.6 f. – «Trihydrat».

519 BGE 92 II 48 E. 2. ff. – «Lackschleier».

520 BGE 138 III 111 E. 2.1 – «Induktive Heizvorrichtung»; BGE 123 III 485 E. 2.a) – «Schnappscharnier»; BGE 120 II 71 E. 2. – «Wegwerfwindeln», m.w.H.

521 BGE 138 III 111 E. 2.1, E. 2.3 – «Induktive Heizvorrichtung».

angezogen (sog. indirekte Methode). Diese dienen der Rechtsfindung in Zweifelsfällen und der Kontrolle des nach der direkten Methode gefundenen Resultates. Ein primäres Abstützen auf Beweisanzeichen wäre aber unzulässig. Zu unterscheiden sind Indizien für und solche gegen das Vorliegen erfinderischer Tätigkeit sowie als neutral zu wertende Umstände.[522]

Indizien für das Nicht-Naheliegen: 303

- Befriedigt die Erfindung erstmals ein *lange bestehendes Bedürfnis,* kann angenommen werden, dass die neue Lösung für die Fachperson nicht naheliegend war.[523]
- Widerlegt eine Erfindung ein *Vorurteil der Fachwelt,* steht sie also im Widerspruch zu einer allgemein und weit verbreiteten Ansicht, war sie nicht naheliegend.[524]
- Stellt eine Erfindung ein *überraschendes Ergebnis* dar, erzielt sie eine unerwartete Wirkung oder führt sie zu besonders vorteilhaften Eigenschaften, liegt sie regelmässig nicht nahe.[525]
- Konnte die Erfindung nur dank *aufwendiger Forschung* erzielt werden, war der Weg zum Resultat also weit, ist eine Erfindung in der Regel nicht naheliegend.[526]
- Nicht naheliegend ist eine Erfindung in der Regel, wenn es auf dem Weg vom Stand der Technik bis zur Erfindung *mehrere Schritte* braucht.[527]
- Auch eine *besonders einfache Lösung* für ein intensiv bearbeitetes Problem ist ein Indiz für das Nicht-Naheliegen der Erfindung; wäre die Lösung naheliegend, hätte sie schon früher gefunden werden müssen.[528]

---

522 Zum Ganzen: Hilti/Köpf/Stauber/Carreira, 89 ff.; SHK-Schweizer/Zech, PatG 1 N 72 ff.; Heinrich, PatG 1 N 137 ff.; CR-Scheuchzer, PatG 1 N 139; Briner, SIWR IV, 152 ff.; Bertschinger, in: Bertschinger/Münch/Geiser, Rz. 4.139 ff.

523 BGE 69 II 188 E. 4. – «Mordax-Stollen».

524 BGE 69 II 188 E. 4. – «Mordax-Stollen»; siehe auch BPatGer S2012_011 vom 21.11.2012 E. 4.6 – «Trihydrat».

525 SHK-Schweizer/Zech, PatG 1 N 73; Heinrich, PatG 1 N 143, m.w.H.

526 BGE 92 II 280 E. 5. – «galvanoplastisches Bad»; BGE 93 II 504 E. 4.e) – «Antibiotikum».

527 SHK-Schweizer/Zech, PatG 1 N 73; Heinrich, PatG 1 N 145, m.w.H.

528 Rspr. EPA BK 2022, 341; Hilti/Köpf/Stauber/Carreira, 95 f.

304 Indizien für das Naheliegen:[529]

- Beruht die Erfindung auf dem blossen *Sammeln und Auslegen der Literatur,* ist sie naheliegend und nicht erfinderisch.
- Liegt die Erfindung auf der durch ein existierendes Bedürfnis vorgegebenen *Linie der Entwicklung* und/oder war der *Anlass* zu entsprechenden Versuchen vorhanden, liegt sie nahe.
- Die blosse *Massänderung* oder die blosse *Auswahl des geeignetsten* unter verschiedenen *bekannten Materialien* ist nicht erfinderisch.

305 Neutrale Umstände:[530]

- Ohne Belang für die Frage der erfinderischen Tätigkeit ist der *wirtschaftliche Erfolg* einer Erfindung.
- Unbeachtlich ist auch, ob die Erfindung *durch Zufall entstanden* ist oder auf umfangreicher Forschung und Entwicklung beruht; denn auf die subjektive Leistung der Erfinderin kommt es nicht an.

---

529 Siehe dazu: SHK-Schweizer/Zech, PatG 1 N 74; Heinrich, PatG 1 N 149 ff.

530 Hilti/Köpf/Stauber/Carreira, 97 f., m.w.H.

D. Erwerb

1. Überblick

Das Patent als ausschliessliches, absolutes, subjektives Recht wird durch einen *staatlichen Hoheitsakt* verliehen. Das Schweizer Patent entsteht durch Eintragung im Patentregister (Art. 60 Abs. 1 PatG), das europäische Patent mit dem im Europäischen Patentblatt veröffentlichten Hinweis auf die Erteilung des Patentes durch die Prüfungsabteilung (Art. 97 Abs. 3 i.V.m. Art. 64 Abs. 1 EPÜ). Das Patent entsteht als Recht originär in der *Person der Anmelderin.* Zur Anmeldung berechtigt ist die Inhaberin des sog. *Rechts auf das Patent.*[531] 306

Die *Patentanmeldung* erfolgt durch das Einreichen eines Patentgesuchs (Art. 49 Abs. 1 PatG; Art. 78 Abs. 1 lit. a EPÜ). Dieses muss die beanspruchte Erfindung in einem oder mehreren Patentansprüchen definieren und eine Beschreibung sowie allenfalls eine Zeichnung der Erfindung enthalten (Art. 49 Abs. 2 PatG; Art. 78 Abs. 1 EPÜ). Die Patentanmeldung bei der zuständigen Behörde löst das Verfahren der Patenterteilung aus. Der Umfang der Prüfung und der Ablauf des Verfahrens unterscheiden sich je nach dem gewählten Patentsystem. Erst das erteilte Patent verschafft der Inhaberin das ausschliessliche Recht, anderen zu verbieten, die Erfindung gewerbsmässig zu benützen (Art. 8 Abs. 1 PatG; Art. 64 Abs. 1 EPÜ), sog. *Recht aus dem Patent.*[532] 307

2. Recht auf das Patent

Das sog. Recht auf das Patent wird im PatG nicht definiert. Gemeint ist damit das Recht, die Patentierung einer Erfindung zu beantragen und die Patentanmeldung einzureichen.[533] Damit unterscheidet es sich vom *Recht am Patent,* das die Rechtsinhaberschaft am erteilten Patent bezeichnet,[534] und vom *Recht aus dem Patent,* das der Patentinhaberin ermöglicht, Dritte von der gewerbsmässigen Nutzung der Erfindung auszuschliessen. 308

Das Recht auf das Patent steht dem *Erfinder*, seiner Rechtsnachfolgerin oder einem Dritten zu, welchem die Erfindung aus einem anderen Rechtsgrund gehört 309

---

531 Siehe dazu sogleich nachfolgend, Rn. 308 ff.

532 Siehe dazu hinten, Rn. 404 ff.

533 SHK-Bremi, PatG 3 N 15.

534 Der Begriff «Recht am Patent» wird in Art. 33 PatG gebraucht; ähnlich wie hier SHK-Bremi, PatG 3 N 16, der allerdings von einem «Eigentum» am Patent spricht.

(Art. 3 PatG/Art. 60 Abs. 1 EPÜ). Erfinder ist der originäre Schöpfer einer patentierbaren Lehre zum technischen Handeln, also die Person, die den Erfindungsgedanken erkannt und in schöpferischer Tätigkeit zu einer Anweisung zum technischen Handeln entwickelt hat.[535] Erfinder ist immer eine *natürliche Person* oder eine Gruppe von natürlichen Personen, das sog. *Schöpfer- oder Erfinderprinzip*.[536] Mit Blick auf dieses Prinzip ist es derzeit weitgehend anerkannt, dass ein System der sog. KI nicht Erfinderin im Sinn des Patentrechts sein und in der Patentanmeldung als Erfinderin genannt werden kann.[537] KI kann aber ohne Weiteres von menschlichen Erfindern in Forschung und Entwicklung als Werkzeug verwendet werden.[538]

310 Am Prozess des Erfindens sind regelmässig mehrere Personen beteiligt. Als *Miterfinder* gilt, wer einen Beitrag zur Lösung der technischen Aufgabe erbracht hat.[539] Keine Miterfinder sind Hilfspersonen, die fachlich subordiniert handeln und keinen selbstständigen, unentbehrlichen Beitrag zur Entwicklung der erfindungsgemässen technischen Lehre geleistet haben.[540] Das gilt auch für Investoren.

2.1 Einzelerfinder und Rechtsnachfolgerin

311 Die Inhaberin des Rechts auf das Patent ist berechtigt, die Erfindung zum Patent anzumelden und dessen Erteilung zu beantragen (Art. 4 PatG). Das Recht auf das

---

535 BPatGer O2015_009 vom 21.3.2018 E. 5.1 – «Wärmetauscherelement».

536 Hilti/Köpf/Stauber/Carreira, 170; SHK-Bremi, PatG 3 N 35.

537 Das EPA wies im Januar 2020 zwei Patentanmeldungen (EP 18 275 163 und EP 18 275 174) mit der Begründung zurück, dass darin jeweils ein KI-System als Erfinderin genannt wurde; dazu Hilti/Köpf/Stauber/Carreira, 170, m.w.H. Bestätigt in JBK J 0008/20 vom 21.12.2021 E. 4. – «Designation of inventor/DABUS»; JBK J 0009/20 vom 21.12.2021 E. 4. – «Designation of inventor/DABUS II»; für dieselbe Patentfamilie hielt auch das USPTO fest, dass KI-Systeme nicht als Erfinderin in einem Patent anerkannt werden können, siehe Commissioner for Patents of the USPTO re. US16/524,350 vom 22.4.2020. Bestätigt in *Thaler vs. Vidal,* 43 F.4th 1207 (Fed. Cir. 2022), 1211 ff. Der US Supreme Court den Antrag auf Zulassung einer Revision des Entscheids am 24.4.2024 abgelehnt.

538 Hilti/Köpf/Stauber/Carreira, 171.

539 BPatGer O2015_009 vom 21.3.2018 E. 5.1 – «Wärmetauscherelement»; SHK-Bremi, PatG 3 N 51.

540 BPatGer O2015_009 vom 21.3.2018 E. 5.1 – «Wärmetauscherelement»; Hilti/Köpf/Stauber/Carreira, 170; Calame, SIWR IV, 176, m.w.H.; Münch/Herzog, in: Bertschinger/Münch/Geiser, Rz. 5.7 f., Rz. 5.24.

Patent kann einem *Einzelerfinder* zustehen. Dieser stellt zwar den gesetzlichen Idealtypus dar, gehört aber mehr und mehr der Vergangenheit an.[541]

Das Recht auf das Patent ist übertragbar und vererblich (Art. 33 Abs. 1 PatG). Es kann deshalb einer *Rechtsnachfolgerin* zustehen, auf die das Recht vom Erfinder übertragen wurde.[542] Wegen der persönlichkeitsrechtlichen Komponenten nicht übertragbar ist einzig das Recht auf Nennung als Erfinder.[543] Das Recht auf das Patent kann formfrei übertragen werden.[544] Die Übertragung dieses Rechts weicht damit vom Grundsatz der Schriftform ab, der für die Übertragung des Patentgesuchs und des Rechts am Patent gilt (Art. 33 Abs. 2bis PatG; Art. 72 EPÜ).[545] 312

2.2 Arbeitsverhältnis

Ein Unternehmen kann nicht als solches Erfinder sein, selbst wenn es Arbeitnehmer hat, deren Aufgabe darin besteht, Erfindungen zu machen.[546] Wurde eine Erfindung im Rahmen eines Arbeitsverhältnisses gemacht, kann das Recht auf das Patent unter Umständen der *Arbeitgeberin* zustehen. Dabei ist jedoch zu differenzieren: 313

Hat der Arbeitnehmer die Erfindung bei Ausübung dienstlicher Tätigkeit und in Erfüllung vertraglicher Pflichten hervorgebracht (oder dabei mitgewirkt), handelt 314

---

541 Siehe dazu Hilti/Köpf/Stauber/Carreira, 171.

542 BGE 142 III 348 E. 3.5.1 – «Verarrestierung von Patenten»; SHK-Bremi, PatG 3 N 28 ff.; SHK-Schweizer, PatG 33 N 9, m.w.H.

543 BGE 127 III 461 E. 4.a) – «Pommes Frites Automat»; Hilti/Köpf/Stauber/Carreira, 281; Marbach/Ducrey/Wild, Rn. 108; CR-de Werra, PatG 33 N 6; Calame, SIWR IV, 177, m.w.H.

544 BGer, SMI 1994, 328 ff. – «Slim Cigarette»; Heinrich, PatG 33 N 14; Calame, SIWR IV, 177; Münch/Herzog, in: Bertschinger/Münch/Geiser, Rz. 5.16.

545 SHK-Schweizer, PatG 33 N 28, m.w.H.

546 SHK-Bremi, PatG 3 N 26; CR-Tissot, PatG 3 N 11. Die Schweiz orientiert sich ebenso wie Deutschland, das europäische Patentrecht und die meisten Staaten am Erfinderprinzip (siehe dazu vorne, Rn. 309), hier ist keine sog. Betriebserfindung bekannt; siehe dazu Hilti/Köpf/Stauber/Carreira, 175. Da die materielle Berechtigung an der Erfindung entscheidend – aber im Anmeldeverfahren nicht einfach zu prüfen – ist, verfügt Art. 60 Abs. 3 EPÜ über eine Anmelderfiktion. Für internationale Sachverhalte und die Rechtslage unter EPÜ ist es insb. relevant, welches Recht bei einer Rechtsnachfolge i.S.v. Art. 3 Abs. 1 PatG anwendbar ist (Art. 1 Abs. 2 IPRG). Für Schweizer Teile europäischer Patentanmeldungen gilt Art. 60 Abs. 1 EPÜ; siehe dazu SHK-Bremi, PatG 3 N 30.

es sich um eine sog. *Diensterfindung*.[547] Dabei steht das Recht auf das Patent ohne Weiteres und von Anfang an der Arbeitgeberin zu (Art. 332 Abs. 1 OR). Eine Übertragung ist nicht notwendig. Der Arbeitnehmer hat keinen Anspruch auf eine zusätzliche Vergütung, wenn im Arbeitsvertrag nichts anderes vereinbart wurde. Eine Diensterfindung kann auch vorliegen, wenn die Erfindertätigkeit im Arbeitsvertrag nicht ausdrücklich als Pflicht des Arbeitnehmers genannt wird.[548] Es genügt, dass aufgrund der betrieblichen Stellung, des Salärs und der Ausbildung des Arbeitnehmers eine Entwicklungstätigkeit erwartet werden darf und die Erfindung auf dem Tätigkeitsgebiet der Arbeitgeberin liegt.[549] Unbeachtlich ist, wann und wo die Erfindung gemacht wurde, weshalb eine Diensterfindung selbst dann vorliegen kann, wenn sie während der Freizeit gemacht wurde.[550]

315 Von geringer praktischer Bedeutung ist die umstrittene Frage, ob die Arbeitgeberin das Recht auf das Patent originär erwirbt oder ob es zwar *originär beim Arbeitnehmer* entsteht, jedoch sogleich *qua Gesetz auf die Arbeitgeberin übergeht*.[551] Nach hier vertretener Ansicht erwirbt der Arbeitnehmer das Recht auf das Patent auch im Fall der Diensterfindung originär, weil andernfalls der originäre Erwerb des Erfinderpersönlichkeitsrechts und der übrigen Erfinderrechte auseinanderfallen würde, was sich kaum begründen lässt. Gegen einen originären Erwerb durch die Arbeitgeberin spricht auch eine gesetzessystematische Betrachtung: Hätte der Gesetzgeber den originären Erwerb des Rechts auf das Patent durch die Arbeitgeberin regeln wollen, hätte er eine Regelung im PatG, nicht im Rahmen des Arbeitsvertragsrechts im OR vorsehen müssen. Denn Gegenstand einer Regelung im Vertragsrecht kann immer nur die Begründung von Rechten und Pflichten *inter partes* sein, nicht die Entstehung von Rechten mit Wirkung *erga omnes,* die Regelungsgegenstand des Sachen-, Persönlichkeits- und Immaterialgüterrechts sind. Die obligationenrechtliche Regelung kann deshalb richtigerweise nur als ohne Weiteres eintretende, gesetzliche Folge des Bestehens eines Arbeitsverhältnisses

---

547 SHK-Bremi, PatG 3 N 42 f., m.w.H.; zur Beurteilung der dienstlichen Tätigkeit siehe BGer 4A_691/2011 vom 6.11.2011 E. 3.1 – «Erfindung im Arbeitsverhältnis».

548 BGE 100 IV 167 E. 1. – «Glastüren».

549 KGer NW, sic! 2010, 42 f. – «Result-Verfahren».

550 BGE 72 II 270 E. 4. – «écrou indesserrable»; BGer, SMI 1984, 259 ff. – «Diensterfindung».

551 Für originären Erwerb durch die Arbeitgeberin: Hilti/Köpf/Stauber/Carreira, 178 f.; Marbach/Ducrey/Wild, Rn. 112; CR-Tissot, PatG 3 N 37; Calame, SIWR IV, 195 f., m.w.H.; Münch/Herzog, in: Bertschinger/Münch/ Geiser, Rz. 5.37, m.w.H.; dagegen Blum/Pedrazzini, PatG 3 Anm. 6, die von einer Legalzession ausgehen; offengelassen bei Heinrich, PatG 3 N 9.

und damit als gesetzliche Regelung eines derivativen Erwerbs des Rechts auf das Patent verstanden werden.

316 Hat der Arbeitnehmer die fragliche Erfindung zwar bei Ausübung seiner dienstlichen Tätigkeit, aber nicht in Erfüllung vertraglicher Pflichten gemacht (oder dabei mitgewirkt), liegt eine sog. *Gelegenheits- oder Vorbehaltserfindung* vor. Bei dieser steht das Recht auf das Patent originär dem Arbeitnehmer zu. Die Arbeitgeberin kann sich den Erwerb des Rechts durch schriftliche Abrede ausbedingen (Art. 332 Abs. 2 OR). Der Arbeitnehmer ist in diesem Fall verpflichtet, der Arbeitgeberin von seiner Erfindung schriftlich Kenntnis zu geben, worauf die Arbeitgeberin innert sechs Monaten ihrerseits schriftlich mitzuteilen hat, ob sie die Erfindung erwerben will oder dem Arbeitnehmer freigibt (Art. 332 Abs. 3 OR). Erwirbt die Arbeitgeberin die Erfindung, schuldet sie dem Arbeitnehmer eine zusätzliche, angemessene Vergütung (Art. 332 Abs. 4 OR). Greift Art. 332 Abs. 3 OR nicht (bspw. mangels schriftlicher Abrede), so kann sich allenfalls aus der Treuepflicht des Arbeitnehmers (Art. 321*a* OR) ein Anspruch auf Übertragung des Rechts auf das Patent gegen angemessenes Entgelt ergeben.[552] Das gilt namentlich, wenn die Erfindung in den Tätigkeitsbereich der Arbeitgeberin fällt.[553]

317 Weist die Erfindung eines Arbeitnehmers keinen Zusammenhang zum Arbeitsverhältnis auf und erfolgt sie ausserhalb des technischen Gebiets der Tätigkeiten der Arbeitgeberin, gehört sie in jedem Fall dem Arbeitnehmer. In diesem Fall liegt eine sog. *freie Erfindung* vor.[554]

2.3 Mehrere Erfinder

318 Haben mehrere Erfinder eine *Erfindung unabhängig voneinander* gemacht (sog. «unabhängige Erfindung» oder «Doppelerfindung»), steht das Recht auf das Patent im Prinzip jedem Erfinder zu. Da aber ein Patent nicht mehrfach für denselben erfinderischen Gegenstand erteilt werden kann, musste der Gesetzgeber für diesen (Ausnahme-)Fall eine Regelung treffen: Das Recht auf das Patent steht in diesem Fall demjenigen zu, der die Erfindung als Erster zum Patent angemeldet hat (Art. 3 Abs. 3 PatG; Art. 60 Abs. 2 EPÜ), sog. *«first to file»-Prinzip*.[555] Entscheidend ist dabei der Anmelde- bzw. Prioritätstag.[556] Der spätere Anmelder kann

---

552 Hilti/Köpf/Stauber/Carreira, 180; Marbach/Ducrey/Wild, Rn. 114 f.

553 Hilti/Köpf/Stauber/Carreira, 180; Calame, SIWR IV, 201 f., m.w.H.

554 SHK-Bremi, PatG 3 N 45; CR-Tissot, PatG 3 N 37.

555 SHK-Bremi, PatG 3 N 58, N 60.

556 Offen ist die Situation bei Doppelerfindungen, die den gleichen Anmelde- bzw. Prioritätstag aufweisen: Beide Patente müssen, sofern die Voraussetzungen erfüllt sind,

in diesem Fall kein Patent erwerben. Diese Rechtsfolge ergibt sich in der Regel schon aus der mangelnden Neuheit der Zweiterfindung, wenn die erste in der Zwischenzeit offenbart wurde oder wenn die Konstellation der älteren Drittrechte (Art. 7 Abs. 3 PatG; Art. 54 Abs. 3 EPÜ)[557] vorliegt. Das Patent des Erstanmelders hat dem Zweiten gegenüber dieselbe Wirkung wie gegenüber jedem Dritten, wenn nicht die Voraussetzungen des Mitbenützungsrechts (Art. 35 PatG)[558] erfüllt sind.

319 Haben mehrere Erfinder eine *Erfindung gemeinsam* gemacht, steht ihnen das Recht auf das Patent gemeinsam zu (Art. 3 Abs. 2 PatG; Art. 59 EPÜ). Die mehreren Erfinder bilden eine Rechtsgemeinschaft; deren Rechtsnatur ist umstritten. Anders als im Urheberrecht[559] hat sich das Bundesgericht mit dieser Frage im Patentrecht bisher nicht befasst. Die Frage nach der *Rechtsnatur der Rechtsgemeinschaft mehrerer Erfinder* liegt an der Schnittstelle von Immaterialgüter- und Sachenrecht und weist Bezüge zum Gesellschaftsrecht auf, insb. zum Recht der einfachen Gesellschaft. Sie stellt sich nicht nur im Patentrecht, sondern auch im Urheber- und Designrecht. Wie im PatG ist die originäre Berechtigung mehrerer Personen an einem von diesen geschaffenen Immaterialgut auch im URG und im DesG nur fragmentarisch geregelt. Die Regelungen in PatG, URG und DesG weisen dabei relevante Gemeinsamkeiten auf, es bestehen aber auch Unterschiede. Da die Frage in PatG, URG und DesG dieselbe ist, drängt sich eine einheitliche Lösung auf, zumal keine Unterschiede zwischen dem Patent-, Urheber- und Designrecht ersichtlich sind, die unterschiedliche Lösungen nahelegen würden.

320 Ausgangspunkt der Regelungen in PatG, URG und DesG ist der Grundsatz, dass mehreren Erfindern, Urhebern oder Designern das durch den Realakt des Erfindens oder Schaffens entstehende *Recht «gemeinsam»* (PatG) bzw. *«gemeinschaftlich»* (URG und DesG) zusteht (Art. 3 Abs. 2 PatG; Art. 7 Abs. 1 URG; Art. 7 Abs. 2 DesG). Nach der ausdrücklichen Regelung im URG und DesG kann dieses Recht nur mit Zustimmung aller Berechtigten ausgeübt werden (Art. 7 Abs. 2 URG; Art. 11 DesG). PatG und URG sehen aber vor, dass jeder Berechtigte Rechtsverletzungen selbstständig verfolgen (URG) und Klage wegen einer Verletzung erheben (PatG) kann (Art. 33 Abs. 2 Teilsatz 2 PatG; Art. 7 Abs. 3 URG).

---

erteilt werden. Im Gesetz fehlt eine Regelung zu wechselseitigen Nutzungs- und Ausschlussrechten. Siehe dazu SHK-Bremi, PatG 3 N 62.

557 Siehe dazu vorne, Rn. 272 f.

558 SHK-Bremi, PatG 3 N 61. Zum Mitbenützungsrecht siehe hinten, Rn. 452 ff.

559 Siehe dazu sogleich nachfolgend, Rn. 321 f.

Das PatG enthält zusätzlich eine Regelung, nach der *jeder Berechtigte selbstständig über seinen Anteil verfügen kann* (Art. 33 Abs. 2 Teilsatz 2 PatG).[560]

Für das Urheberrecht und die verwandten Schutzrechte hat das Bundesgericht die Rechtsgemeinschaft mehrerer Berechtigter als *Gesamthandschaft sui generis* qualifiziert.[561] Dem hat sich die Lehre für das Urheberrecht und für das Designrecht angeschlossen.[562] Auch im Patentrecht spricht sich ein Teil der Lehre für die Qualifikation als Gesamthandschaft aus.[563] Gegen dieses Verständnis spricht vor allem die Regelung von Art. 33 Abs. 2 Teilsatz 2 PatG, nach der jeder Berechtigte «selbstständig über seinen Anteil verfügen» kann. Das ist tatsächlich nur bei einer 321

---

560 Der Anwendungsbereich von Art. 33 Abs. 2 PatG ist umstritten. Nach einem Teil der Lehre greift die Bestimmung nur, wenn eine Bruchteilsgemeinschaft vorliegt; so: Heinrich, PatG 3 N 24 f., PatG 33 N 39; Blum/Pedrazzini, PatG 3 Anm. 18 ff., PatG 34 Anm. 13 ff.; Troller, Immaterialgüterrecht II, 638. Das entspricht auch der Praxis des IGE; siehe dazu: IGE, Patentrecht, Änderung der Praxis bei Teilrechtsübertragungen, sic! 2000, 144–145, 144 f., das für die Eintragung einer Übertragung eines Anteils an einem Patent im Register entgegen dem Wortlaut von Art. 33 Abs. 2 PatG die Zustimmung aller Berechtigen verlangt, sofern nicht nachgewiesen wird, dass eine Bruchteilsgemeinschaft vorliegt; SHK-Schweizer, PatG 33 N 14, N 16, der insb. kritisiert, dass der Regelung in Art. 33 Abs. 2 PatG dadurch kaum noch ein Anwendungsbereich verbleibe. Ein anderer Teil der Lehre versteht Art. 33 Abs. 2 PatG als *lex specialis* zu den Regeln über das gemeinschaftliche Eigentum (Art. 646 ff. ZGB), weshalb sie unabhängig von der Qualifikation der Rechtsgemeinschaft als Bruchteilsgemeinschaft oder Gesamthandschaft stets zur Anwendung kommen soll; so: Münch/Herzog, in: Bertschinger/Münch/Geiser, Rz. 5.23, Rz. 5.28; Calame, SIWR IV, 180 ff.; zustimmend SHK-Schweizer, PatG 33 N 16.

561 BGE 129 III 715 E. 3.2 – «Malbuner»; BGE 121 III 118 E. 2. – «Dürrenmatt». Das Bundesgericht führt nicht aus, weshalb es die Gesamthandschaft als *«sui generis»* qualifiziert. Als Begründung wird in der Lehre angeführt, dass die Gesamthandschaft zwar regelmässig mit dem Bestehen einer einfachen Gesellschaft einhergehe, von dieser aber unabhängig sei, und weiterhin bestehe, auch wenn die einfache Gesellschaft aufgelöst werde; so etwa Egloff, in: Barrelet/Egloff, URG 7 N 2, m.w.H.; OFK-Rehbinder/Haas/Uhlig, URG 7 N 8.

562 Für das Urheberrecht: OFK-Rehbinder/Haas/Uhlig, URG 7 N 8; Egloff, in: Barrelet/Egloff, URG 7 N 2; Hilty, Urheberrecht, Rn. 270; CR-Cherpillod, URG 7 N 17; SHK-Hug, URG 7 N 9 ff.; differenzierend Meer/von Büren, SIWR II/1, Rn. 434 ff.; für das Designrecht: SHK-Stutz/Beutler/Hottinger, DesG 7 N 36; OFK-Heinrich, DesG 7 N 37 ff.; Wang, SIWR VI, 154; Obolensky, in: Staub/Celli, DesG 7 N 36 f.; OFK-Heinrich, DesG 7 N 37 ff.

563 Blum/Pedrazzini, PatG 3 Anm. 19 m.w.H.; a.M. Hilti/Köpf/Stauber/Carreira, 171 f., m.w.H.; SHK-Schweizer, PatG 33 N 12 ff.; Heinrich, PatG 3 N 23 ff.; Calame, SIWR IV, 180 ff., insb. 184 f., m.w.H.; Münch/Herzog, in: Bertschinger/Münch/Geiser, Rz. 5.26 ff.

Bruchteilsgemeinschaft möglich, weil bei einer Gesamthandschaft keine Anteile bestehen, über die eine Verfügung möglich wäre.

322 Bei näherer Betrachtung zeigt sich allerdings, dass Art. 33 Abs. 2 Teilsatz 2 PatG einer Qualifikation der Rechtsgemeinschaft mehrerer Erfinder als Gesamthandschaft nicht entgegensteht. Denn zum einen kann eine Gesamthandschaft jederzeit in eine Bruchteilsgemeinschaft umgewandelt werden.[564] Zum andern lässt sich bei einem gemeinsamen Erfinden oder Schaffen in der Regel nicht bestimmen, wer welchen Anteil an der gemeinsam geschaffenen Erfindung bzw. am Werk oder an der Gestaltung hat. Vielmehr werden sich die Beteiligten – wenn sich die Frage stellt – jeweils über den jedem Beteiligten zustehenden Anteil einigen müssen. Eine solche Einigung auf einen bestimmten Bruchteil des Vollrechts kann zugleich als Vereinbarung einer Bruchteilsgemeinschaft verstanden werden, weil ein Festlegen von Bruchteilen in der Regel nur bei der Begründung von Miteigentum Sinn macht, jedenfalls aber ein deutliches Indiz für einen entsprechenden Parteiwillen darstellt. Folgt man dieser Argumentation, lässt sich die Rechtsgemeinschaft mehrerer Erfinder, Schöpfer und Designer im Patent-, Urheber- und Designrecht einheitlich als *Gesamthandschaft sui generis* qualifizieren. Vom Bestehen dieser gesetzlich vorgesehenen Rechtsgemeinschaft können die Beteiligten im Patent-, Urheber- und Designrecht durch Vereinbarung abweichen, indem sie die Anteile der einzelnen Berechtigten am Vollrecht festlegen und damit (zumindest implizit) eine Bruchteilsgemeinschaft vereinbaren.

2.4 Anmeldung durch Nichtberechtigte

323 Das IGE und das EPA prüfen die materielle Berechtigung zur Patentanmeldung nicht. Wurde das Patentgesuch von einem Bewerber eingereicht, der kein Recht auf das Patent hat, kann die Inhaberin des Rechts auf das Patent auf *Abtretung des Patentgesuchs* klagen (Art. 29 Abs. 1 PatG). Wenn das Patent dem Nichtberechtigten bereits erteilt worden ist, kann die Berechtigte auf *Abtretung des Patentes* oder auf dessen *Nichtigkeit* klagen (Art. 29 Abs. 1 PatG). Umfasst der Anspruch auf Abtretung nicht alle Patentansprüche des erteilten Patentes, kann die Berechtigte auf *Teilabtretung* klagen (Art. 30 PatG).

---

564 BSK-Wichtermann, ZGB 652 N 24; Hrubesch-Millauer/Graham-Siegenthaler/Eggel, Rn. 781; Mangisch Jonas, in: Kren Kostkiewicz Jolanta/Wolf Stephan/Amstutz Marc/Fankhauser Roland (Hrsg.), ZGB Kommentar, Schweizerisches Zivilgesetzbuch, Orell Füssli Kommentar, 4. Aufl., Zürich 2021, ZGB 652 N 5.

Die Abtretungsklage ist eine *Bestandesklage*.[565] Sie ist vor Ablauf von zwei Jahren seit dem amtlichen Datum der Veröffentlichung der Patentschrift zu erheben (Art. 31 Abs. 1 PatG). Die Klage gegen einen bösgläubigen Beklagten ist an keine Frist gebunden (Art. 31 Abs. 2 PatG).[566] 324

Die Regelung im EPÜ (Art. 61 EPÜ) weicht materiell teilweise von derjenigen im PatG ab; sie bezieht sich zudem zeitlich nur auf die Phase bis zur Patenterteilung. Danach richtet sich die Abtretung nach nationalem Recht, für die Schweiz also nach Art. 29 ff. PatG. 325

3. Patentanmeldung

3.1 Inhalt der Patentanmeldung

Wer ein Patent erhalten will, muss bei der zuständigen Behörde eine Patentanmeldung einreichen. In Art. 49 ff. PatG wird statt «Patentanmeldung» synonym der Begriff «Patentgesuch» verwendet. Die Vorgaben an den Inhalt von Patentanmeldungen sind weltweit weitgehend vereinheitlicht: Eine Patentanmeldung muss stets einen Antrag auf Erteilung eines Patentes (zu dessen Inhalt siehe Art. 23 f. PatV)[567] sowie einen oder mehrere Patentansprüche, eine Beschreibung der Erfindung, allenfalls eine Zeichnung und eine Zusammenfassung enthalten, sog. *technische Unterlagen* (Art. 49 Abs. 2 PatG; Art. 78 Abs. 1 EPÜ). 326

Zusätzliche Erfordernisse gelten für Patentanmeldungen betreffend Gensequenzen (Angabe der Funktion; Art. 49 Abs. 2 lit. b PatG) und biologisches Material (insb. Hinterlegung einer Probe des biologischen Materials; Art. 50*a* PatG i.V.m. Art. 45*b* ff. PatV) sowie bei der Verwendung von genetischen Ressourcen und traditionellem Wissen indigener oder lokaler Gemeinschaften (Angabe der Quelle; Art. 49*a* PatG i.V.m. Art. 45*a* PatV). 327

---

565 BPatGer S2014_008 vom 28.10.2014 E. 2.2 – «Hepatitis C»; siehe dazu hinten, Rn. 1452, Rn. 1462.

566 Siehe auch hinten, Rn. 1462.

567 Der Inhalt des Antrags auf Erteilung eines Patentes muss die folgenden Angaben enthalten: Begehren auf Erteilung eines Patentes, Titel der Erfindung, Name und Vorname oder Firma, Wohnsitz oder Sitz sowie Adresse des Anmelders und Verzeichnis der eingereichten Akten (Art. 24 PatV). Siehe dazu bei SHK-Sutter/Hochreutener, PatG 49 N 9 ff., m.w.H.

a. Patentansprüche

328 Den Kern der Patentanmeldung bilden die Patentansprüche. Diese definieren die zu patentierende Erfindung als sog. Gegenstand des Patentes (Art. 51 Abs. 1 PatG; Art. 84 EPÜ).[568] Auch der Schutzbereich des Patentes (Art. 51 Abs. 2 PatG; Art. 69 EPÜ)[569] wird durch den Inhalt der Patentansprüche bestimmt.[570] Die Patentansprüche müssen daher alle vom Patentanmelder beanspruchten technischen Merkmale der Erfindung enthalten – aber nicht mehr. Denn dem Wesen einer Definition entsprechend verringert sich der Umfang des Definierten und damit der Schutzbereich des Patentes mit jedem zusätzlich in die Definition eingefügten Merkmal.[571]

329 Die Patentansprüche bestehen in der Regel aus einem *Oberbegriff* und einem *kennzeichnenden Teil,* der meist durch die Worte «dadurch gekennzeichnet, dass» oder ähnlich eingeleitet wird (so ausdrücklich: Regel 43 Abs. 1 lit. b AO EPÜ). Der Oberbegriff enthält diejenigen Merkmale, die zum Stand der Technik gehören, während der kennzeichnende Teil das Erfinderische definiert.[572] Als Beispiel: «Pendeltüre mit Tragrahmen und elastischer Füllung, dadurch gekennzeichnet, dass wenigstens längs des senkrechten Halterandes der elastischen Füllung Führungsschienen fest angebracht sind, welche in einer entsprechenden Nut des Rahmens in Längsrichtung verschiebbar gehalten sind».[573]

330 Die Patentansprüche müssen *klar und möglichst knapp* gefasst sein (Art. 29 Abs. 2 PatV; Art. 84 EPÜ). Sie sind zudem systematisch, klar und übersichtlich zu gliedern (Art. 29 Abs. 3 PatV). Die Beschreibung und die Zeichnung sind zur Auslegung der Patentansprüche heranzuziehen (Art. 51 Abs. 3 PatG; Art. 69 EPÜ).[574]

331 In Patentanmeldungen ist zwischen unabhängigen und abhängigen Patentansprüchen zu unterscheiden. Ein *unabhängiger Patentanspruch* darf nur eine einzige

---

568 Siehe BGE 147 III 337 E. 7.1.1 – «Intraokularlinsenkartuschen»; BGE 146 III 177 E. 2.1.3 – «Oxycodon und Naloxon» zur begrifflichen Unterscheidung zwischen dem «Gegenstand des Patents» i.S. des sachlichen Geltungsbereichs oder Schutzbereichs (Art. 51 Abs. 2 PatG; Art. 69 EPÜ) und jenem der gesamten Offenbarung (Art. 58 Abs. 2 PatG; Art. 123 Abs. 2 EPÜ).

569 In Art. 51 Abs. 2 PatG wird für den Schutzbereich der (heute unübliche) Begriff «sachlicher Geltungsbereich» verwendet.

570 SHK-Sutter/Hochreutener, PatG 49 N 19; CR-Saam, PatG 51 N 1 ff.

571 Als Beispiel: Tür > Pendeltür > Pendeltür mit Falle > Pendeltür mit Falle und Schnappschloss; Fahrzeug > motorgetriebenes Fahrzeug > elektromotorgetriebenes Fahrzeug.

572 Siehe dazu BGE 107 II 366 E. 2. – «Liegemöbel».

573 BGE 97 II 85 A.– «Pendeltür».

574 SHK-Sutter/Hochreutener, PatG 51 N 28 ff.; CR-Saam, PatG 51 N 85 ff.

Erfindung definieren (Art. 52 Abs. 1 PatG; Art. 82 EPÜ). Ein Patent kann jedoch mehrere unabhängige Ansprüche umfassen, wenn diese eine Gruppe von Erfindungen definieren, die eine einzige allgemeine erfinderische Idee verwirklichen (Art. 52 Abs. 2 PatG; Art. 82 EPÜ; Regel 43 Abs. 2 AO EPÜ). Besondere Ausführungsarten der in einem unabhängigen Patentanspruch definierten Erfindung können in *abhängigen Patentansprüchen* definiert werden (Art. 55 PatG; Regel 43 Abs. 3 f. AO EPÜ). Abhängige Ansprüche müssen sich auf einen unabhängigen Patentanspruch beziehen und gegenüber diesem zusätzliche, den unabhängigen Anspruch weiter spezifizierende Elemente aufweisen. Abhängige Patentansprüche dienen vor allem als Rückzugspositionen für den Fall, dass ein (zu breit formulierter) unabhängiger Patentanspruch nicht aufrechterhalten werden kann.[575]

b. Beschreibung und Zeichnungen

In der *Beschreibung* ist die in den Patentansprüchen definierte Erfindung so darzulegen, dass sie von der Fachperson verstanden und ausgeführt werden kann. Sie dient damit der Offenbarung.[576] Meist wird der Stand der Technik kurz zusammengefasst (bei einer europäischen Anmeldung sind Angaben zum Stand der Technik zwingend: Regel 42 Abs. 1 lit. b AO EPÜ) und ausgeführt, worin der erfindungsgemässe technische Fortschritt besteht.[577] Die Beschreibung muss mindestens ein Ausführungsbeispiel enthalten, wenn die Erfindung nicht schon auf andere Weise genügend offenbart ist (Art. 26 Abs. 5 PatV; Regel 42 Abs. 1 lit. e AO EPÜ).[578] 332

Die *Zeichnung(en)* dienen der Veranschaulichung; sie sind oft aussagekräftiger als ein Text. Form und Art der Ausführung der Zeichnungen sind ausführlich geregelt (Art. 28 PatV). Zeichnungen sind nur zwingend beizufügen, wenn sich die Beschreibung oder die Patentansprüche auf solche beziehen. Andernfalls kann auf Zeichnungen verzichtet werden (Art. 49 Abs. 2 lit. d PatG; Art. 78 Abs. 1 lit. d EPÜ).[579] 333

---

575 SHK-Sutter/Hochreutener, PatG 49 N 20; Heinrich, PatG 55 N 2; Comte, in: Bertschinger/Münch/Geiser, Rz. 7.26.

576 Hilti/Köpf/Stauber/Carreira, 238, m.w.H.; CR-Fehlbaum, PatG 49 N 29.

577 Hilti/Köpf/Stauber/Carreira, 238 f.; Marbach/Ducrey/Wild, Rn. 147; Comte, in: Bertschinger/Münch/Geiser, Rz. 7.25.

578 SHK-Sutter/Hochreutener, PatG 49 N 16 ff., m.w.H.

579 Zentral ist die Reproduzierbarkeit der Zeichnungen für die Publikation; möglich sind auch Fotografien; siehe dazu SHK-Sutter/Hochreutener, PatG 49 N 18.

c. Zusammenfassung

334 Ein Patentgesuch enthält immer auch eine Zusammenfassung. Diese dient ausschliesslich der *technischen Information* (Art. 55*b* PatG; Art. 85 EPÜ). Sie hat *keine rechtliche Bedeutung*, sie dient also insb. nicht der Auslegung des Patentes (Art. 51 Abs. 3 PatG, Art. 55*b* PatG; Art. 85 EPÜ).[580] Die Zusammenfassung soll Dritten helfen, sich rasch über Existenz und Inhalt bestehender Patente zu informieren. Sie muss deshalb eine Kurzfassung der erfindungsgemässen Lehre enthalten und deren hauptsächliche Verwendungsmöglichkeiten aufzeigen (Art. 32 Abs. 2 PatV). Der endgültige Inhalt der Zusammenfassung wird von Amtes wegen durch das IGE bzw. das EPA festgelegt (Art. 33 PatV; Regel 66 AO EPÜ).[581]

3.2 Offenbarung der Erfindung in der Patentanmeldung

335 Die Erfindung muss in der Patentanmeldung offenbart werden. Dazu muss sie so deutlich und vollständig dargelegt werden, dass die Fachperson sie aufgrund der Patentschrift und unter Einbezug des allgemeinen Fachwissens auf dem betreffenden Fachgebiet ausführen kann (Art. 50 Abs. 1 PatG; Art. 83 EPÜ).[582]

336 Hinter dieser Vorschrift steht einerseits der patentrechtliche Grundgedanke, nach welchem der Erfinder für die von ihm erbrachte Bereicherung des technischen Wissens und für dessen freie Nutzung nach Ablauf des Patentschutzes mit einem Ausschliesslichkeitsrecht belohnt wird.[583] Die Erteilung eines Patentes ist deshalb nur angebracht, wenn das *technische Wissen der Allgemeinheit* durch die Erfindung tatsächlich *erweitert* wird, was deren Offenbarung in Patentanmeldung und Patentschrift voraussetzt.[584] Andererseits ist eine genügende Offenbarung auch unerlässlich für die Bestimmung des Schutzbereichs und die Beurteilung von Aufgabe und Lösung, der bei der Prüfung des Nicht-Naheliegens zentrale Bedeutung zukommt.[585] Die Offenbarung bestimmt zudem die Grenzen, innerhalb derer eine Patentanmeldung noch geändert werden kann (Art. 58 Abs. 2 PatG).[586]

---

580 Siehe dazu: Hilti/Köpf/Stauber/Carreira, 236 f.; Heinrich, PatG 55*b* N 5; CR-Saam, PatG 55*b* N 9 f.

581 Siehe dazu: SHK-Sutter/Hochreutener, PatG 49 N 23 f.; CR-Saam, PatG 55*b* N 10.

582 HGer SG, sic! 2009, 880 – «Dichtmasse»; SHK-Sutter/Hochreutener, PatG 50 N 3 f.; CR-Scheuchzer, PatG 50 N 1 f.

583 Siehe dazu vorne, Rn. 107 ff.

584 Siehe dazu: BGE 53 II 184 – «Swiss Jewel»; SHK-Sutter/Hochreutener, PatG 50 N 4.

585 HGer SG, sic! 2009, 880 – «Dichtmasse»; siehe dazu vorne, Rn. 295 ff.

586 BGer 4A_109/2011, 4A_111/2011 vom 21.7.2011 E. 4.1.2 – «Federkernmaschine».

Ihrer grundlegenden Bedeutung entsprechend ist die fehlende Offenbarung ein *Nichtigkeitsgrund* i.S.v. Art. 26 Abs. 1 lit. b PatG und Art. 138 Abs. 1 lit. b EPÜ. Im europäischen Patenterteilungsverfahren kann bei fehlender Offenbarung Einspruch erhoben werden (Art. 100 lit. b EPÜ).[587] 337

3.3 Erfindernennung

In der Patentanmeldung hat der Patentbewerber den Erfinder zu nennen (Art. 5 Abs. 1 PatG i.V.m. Art. 34 ff. PatV; Art. 62, 81 EPÜ; Regel 19 AO EPÜ). Unterbleibt die Erfindernennung, kann sie innert 16 Monaten nach dem Anmelde- oder Prioritätsdatum nachgereicht werden (Art. 35 Abs. 1 PatV; Regel 60 Abs. 1 AO EPÜ).[588] Wird die Erfindernennung nicht rechtzeitig nachgereicht, weisen das IGE bzw. das EPA die Patentanmeldung zurück (Art. 35 Abs. 3 PatV; Art. 90 Abs. 5 i.V.m. Art. 90 Abs. 3 und Art. 81 EPÜ; Regel 60 AO EPÜ). Der Erfinder wird im Patentregister, in der Veröffentlichung von Patentgesuch und Patenterteilung und in der Patentschrift genannt (Art. 5 Abs. 2 PatG; ähnlich Regel 20 Abs. 1 AO EPÜ). 338

Der Erfinder kann auf die Erfindernennung *verzichten* (Art. 6 Abs. 1 PatG; Regel 20 Abs. 1 AO EPÜ). Ein im Voraus erklärter Verzicht ist nach Schweizer Recht allerdings unwirksam (Art. 6 Abs. 2 PatG).[589] In der Praxis ist ein Verzicht auf Erfindernennung eher selten, zumal gewisse Länder (u.a. die USA) die Nennung zwingend verlangen. Häufiger ist die Nennung falscher Erfinder, um die eigentlichen Erfinder zu verbergen.[590] 339

4. Patenterteilung

4.1 Überblick

Die Erteilung eines Patentes erfolgt in einem förmlichen Verfahren. Dieses wird durch die Patentanmeldung ausgelöst und endet gegebenenfalls mit der Erteilung. Da die Schutzwirkung eines Patentes auf ein bestimmtes Territorium beschränkt ist (sog. *Territorialitätsprinzip*),[591] stellt sich für den Anmelder stets die Frage, für 340

---

587 Siehe dazu hinten, Rn. 381 f.

588 SHK-Bremi, PatG 5 N 18.

589 SHK-Bremi, PatG 6 N 5.

590 Auf diese Weise wird auch das Erfordernis einer ausdrücklich unterschriebenen Verzichtserklärung i.S.v. Art. 38 PatV umgangen; siehe dazu SHK-Bremi, PatG 6 N 6.

591 Siehe dazu vorne, Rn. 4.

welche Länder Patentschutz beantragt und ein Erteilungsverfahren eingeleitet werden soll.

341 Um ein Patent mit Schutzwirkung für die Schweiz zu erlangen, stehen einem Anmelder drei Möglichkeiten zur Verfügung: Er kann (i) ein *schweizerisches Patent* beantragen; (ii) eine *europäische Patentanmeldung* einreichen und (auch) Schutz für das Gebiet der Schweiz verlangen; oder (iii) eine *internationale Patentanmeldung* einreichen und (u.a. auch) die Schweiz als Bestimmungsstaat angeben.

342 Aufgrund des Vertrags zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und dem *Fürstentum Liechtenstein* über den Schutz der Erfindungspatente (Patentschutzvertrag) bilden die Schweiz und das *Fürstentum Liechtenstein* ein einheitliches Schutzgebiet, eine sog. *Patentunion* (Art. 1 Patentschutzvertrag). Schweizerische Patente werden deshalb immer für beide Staaten erteilt.[592] Auch bei der Anmeldung europäischer oder internationaler Patente können die Schweiz und Liechtenstein nur gemeinsam benannt und Patente nur für beide Länder erteilt werden (Art. 2 und 3 Patentschutzvertrag; Art. 149 EPÜ).[593]

4.2 Schweizer Patent

a. Patentanmeldung

343 Wer ein Schweizer Patent erlangen will, muss beim *IGE* ein Patentgesuch einreichen, welches den Antrag auf Erteilung des Patentes und die technischen Unterlagen zu enthalten hat (Art. 49 PatG).[594]

344 In bestimmten Konstellationen kann eine *europäische Patentanmeldung in ein schweizerisches Patentgesuch umgewandelt* werden (Art. 121 PatG). Diese Möglichkeit schafft ein Auffangnetz für europäische Patentanmeldungen, die aus

---

592 Eine solche Schutzrechtsunion gibt es nur im Patentrecht. Schweizerische Design- und Markenrechte werden nur für die Schweiz erteilt und haben im Fürstentum Liechtenstein keine Geltung.

593 Anders jedoch das URG, DesG und MschG, welche jeweils nur auf dem Territorium der Schweiz gelten. In Art. 5 des Zollanschlussvertrags wurde allerdings vereinbart, dass Liechtenstein auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes und Urheberrechts Normen erlässt, welche mit jenen der Schweiz grundsätzlich übereinstimmen. Entsprechend hat Liechtenstein das Schweizer URG, DesG und MSchG im Wesentlichen übernommen, siehe dazu: Cherpillod, SIWR II/1, Rn. 95; Heinrich, Einleitung N 48; SHK-Thouvenin/Noth, Einleitung, N 86.

594 Siehe dazu vorne, Rn. 326 f.; SHK-Sutter/Hochreutener, PatG 49 N 3 ff., m.w.H.

bestimmten verfahrensrechtlichen Gründen nicht zum Erfolg führen.[595] Liegt ein vorschriftsgemässer Umwandlungsantrag vor, gilt das durch Umwandlung entstandene schweizerische Patentgesuch als am Anmeldetag der europäischen Patentanmeldung eingereicht (Art. 122 Abs. 1 PatG). Wurde die europäische Anmeldung nicht in einer schweizerischen Amtssprache verfasst, muss sie in eine solche übersetzt werden (Art. 123 PatG i.V.m. Art. 137 Abs. 2 lit. b EPÜ). Das aus der Umwandlung hervorgegangene Patentgesuch wird grundsätzlich wie ein «normales» schweizerisches Patentgesuch behandelt.

Das IGE *veröffentlicht Patentgesuche* 18 Monate nach dem Anmeldedatum oder, wenn eine Priorität in Anspruch genommen wurde, nach dem Prioritätsdatum (Art. 58*a* Abs. 1 lit. a PatG). Auf Antrag des Anmelders veröffentlicht es das Patentgesuch schon vor Ablauf dieser Frist (Art. 58*a* Abs. 1 lit. b PatG). Nach Veröffentlichung des Patentgesuchs darf jede Person, ohne Nachweis eines Interesses, Einsicht ins Aktenheft nehmen (Art. 65 Abs. 1 Satz 1 PatG). 345

b. Prüfungsverfahren

(1) Eingangsprüfung

Nach Eingang der Patentanmeldung prüft das IGE in einem ersten Schritt, ob die Patentanmeldung einen Antrag auf Patenterteilung und eine Beschreibung der Erfindung enthält und ob der Anmelder identifiziert werden kann (Art. 56 Abs. 1 PatG i.V.m. Art. 46 Abs. 1 PatV). Als *Anmeldedatum* gilt der Tag, an welchem der letzte dieser Bestandteile eingereicht wird (Art. 56 Abs. 1 PatG). Wurde keine Priorität beansprucht,[596] bestimmt das Anmeldedatum den Zeitpunkt für die Bestimmung des massgeblichen Standes der Technik (Art. 7 Abs. 2 PatG), den Beginn der Schutzdauer (Art. 14 PatG) und das Prioritätsdatum (Art. 17 Abs. 1 PatG).[597] 346

Steht das Anmeldedatum fest, stellt das IGE dem Patentbewerber eine *Hinterlegungsbescheinigung* aus (Art. 46*b* PatV). Sind die Voraussetzungen nicht erfüllt, behandelt das IGE die Eingabe nicht als Patentanmeldung und sendet dem Patentbewerber die Unterlagen zurück. Fehlende Teile der Beschreibung oder fehlende 347

---

595 Diese Gründe beschränken sich auf allfällige Verzögerungen in der Übermittlung einer europäischen Anmeldung (Art. 135 Abs. 1 lit. b EPÜ i.V.m. Art. 77 Abs. 3 EPÜ) sowie das Versäumen der Frist zur Einreichung einer Übersetzung einer Patentanmeldung, die in italienischer oder rätoromanischer Sprache verfasst wurde (Art. 14 Abs. 2 EPÜ); Hilti/Köpf/Stauber/Carreira, 225 f.; Heinrich, PatG 121 N 1 ff.

596 Siehe dazu vorne, Rn. 279 ff.

597 SHK-Hansmann, PatG 56 N 4.

Zeichnungen können innert drei Monaten nachgereicht werden (Art. 46*c* Abs. 1 PatV). Eine Zusammenfassung ist für die Zuerkennung des Anmeldedatums nicht erforderlich.

(2) Formalprüfung

348 Steht das Anmeldedatum aufgrund der Eingangsprüfung fest, prüft das IGE, ob die eingereichten Unterlagen den gesetzlichen Vorgaben in formeller Hinsicht genügen (Art. 47 ff. PatV). Geprüft wird namentlich, ob ein nicht in der Schweiz wohnhafter Patentbewerber ein Zustellungsdomizil in der Schweiz bezeichnet hat (Art. 47 lit. a i.V.m. Art. 48 PatV), ob ein Antrag auf Erteilung eines Patentes, mindestens ein Patentanspruch sowie eine Zusammenfassung eingereicht worden sind (Art. 47 lit. b i.V.m. Art. 48*a–c* PatV), ob eine Erfindernennung vorliegt (Art. 47 lit. c i.V.m. Art. 48*d* PatV), ob die Anmeldegebühr (CHF 200) bezahlt wurde (Art. 47 lit. d i.V.m. Art. 49 PatV) und ob die technischen Unterlagen in der gesetzlich vorgesehenen Form, Zahl und Sprache eingereicht wurden (Art. 47 lit. e i.V.m. Art. 50 PatV).

349 Sind alle Vorgaben erfüllt, tritt das Gesuch in die nächste Phase des Prüfungsverfahrens. Sind die eingereichten Unterlagen dagegen mangelhaft, lädt das IGE den Patentanmelder ein, die *Mängel innert Frist zu beheben* (Art. 59 Abs. 2 PatG). Ein behebbarer Mangel liegt namentlich vor, wenn formelle Vorschriften des PatG oder der PatV nicht eingehalten werden oder Angaben fehlen, bspw. die Quellenangaben zu genetischen Ressourcen und traditionellem Wissen (Art. 49*a* PatG).[598] Wird die Frist zur Behebung der Mängel nicht eingehalten, weist das IGE das Patentgesuch zurück (Art. 59*a* Abs. 3 lit. b PatG).

(3) Sachprüfung

350 Das IGE führt lediglich eine *beschränkte Sachprüfung* durch. Es prüft nur, ob der Gegenstand des Patentgesuchs den Voraussetzungen von Art. 1, 1*a*, 1*b* und 2 PatG entspricht (Art. 59 Abs. 1 PatG). Anders als bei der Erteilung der europäischen Patente durch das EPA[599] werden die wichtigsten Schutzvoraussetzungen, die *Neuheit* und das *Nicht-Naheliegen,* bei der Erteilung von Schweizer Patenten durch das IGE nicht geprüft (Art. 59 Abs. 4 PatG). Die Sachprüfung des IGE beschränkt sich damit im Wesentlichen auf das Vorliegen einer Erfindung,[600] das Fehlen von

---

598 SHK-Hansmann, PatG 59 N 10.

599 Siehe dazu hinten, Rn. 374.

600 Siehe dazu vorne, Rn. 216 ff.

Schutzausschlussgründen[601], die gewerbliche Anwendbarkeit[602] und die genügende Offenbarung der Erfindung.[603] Mit einer Teilrevision des PatG soll nun aber die Möglichkeit einer Vollprüfung von Schweizer Patenten eingeführt werden.[604]

Entspricht der *Gegenstand des Patentgesuchs* den Vorgaben von Art. 1, 1*a*, 1*b* und 2 PatG nicht oder nur teilweise, teilt das IGE dies dem Patentbewerber unter Angabe der Gründe mit und setzt ihm Frist zur Stellungnahme (Art. 59 Abs. 1 PatG). Zieht der Patentbewerber das Patentgesuch nicht zurück, obwohl die Erteilung eines Patentes aus den in Art. 59 Abs. 1 PatG genannten Gründen ausgeschlossen ist, weist das IGE das Patentgesuch zurück (Art. 59*a* Abs. 3 lit. a PatG). 351

Sind die Voraussetzungen der Patenterteilung erfüllt, teilt das IGE dem Patentbewerber den *Abschluss des Prüfungsverfahrens* mit (Art. 59*a* Abs. 1 PatG). Ab dem Tag der Mitteilung können keine Änderungen mehr vorgenommen werden. Möglich sind dann nur noch Berichtigungen gem. Art. 22 PatV. In der Zeit zwischen dem Prüfungsabschluss und dem Erteilungsdatum wird die *Patentschrift* verfasst.[605] 352

Gegen Zahlung einer Gebühr kann der Patentbewerber beantragen, dass das IGE einen *Bericht über den Stand der Technik* erstellt *oder einen internationalen Recherchebericht*[606] vermittelt (Art. 59 Abs. 5 PatG i.V.m. Art. 53 ff. PatV und Art. 126 f. PatV). Wurde kein Bericht über den Stand der Technik erstellt, kann jeder zur Akteneinsicht berechtigte Dritte (Art. 65 PatG) beantragen, dass das IGE auf seine Kosten einen solchen Bericht erstellt (Art. 59 Abs. 6 PatG).[607] Obwohl die Gebühr für das Erstellen des Berichts vergleichsweise gering ist (CHF 500) und nicht wenige Prozesse vor dem Bundespatentgericht (sachlich nicht geprüfte) Schweizer Patente betreffen, machen Dritte von dieser Möglichkeit nur selten Gebrauch.[608] 353

c. Veröffentlichung und Wirkung des Registereintrages

Das Schweizer Patent entsteht mit der *Eintragung im Patentregister* durch das IGE (Art. 60 Abs. 1 PatG). Diese Eintragung wird veröffentlicht (Art. 61 Abs. 1 354

601 Siehe dazu vorne, Rn. 241 ff.

602 Siehe dazu vorne, Rn. 264 f.

603 Siehe dazu vorne, Rn. 335 ff.

604 Siehe dazu gerade nachfolgend, Rn. 358 ff.

605 SHK-Hansmann, PatG 59*a* N 4.

606 Siehe dazu hinten, Rn. 393 f.

607 Siehe dazu ausführlich SHK-Hansmann, PatG 59 N 15 f.

608 SHK-Hansmann, PatG 59 N 7.

lit. b PatG). Das IGE gibt eine *Patentschrift* heraus, welche die Patentansprüche, die Beschreibung, die Zusammenfassung, allfällige Zeichnungen und die Registerangaben enthält (Art. 63 PatG). Der Patentbewerber erhält eine *Patenturkunde.* Diese bescheinigt das Erfüllen der gesetzlichen Voraussetzungen und enthält ein Exemplar der Patentschrift (Art. 64 PatG).

355 Offizielles Publikationsorgan für die Veröffentlichung von schweizerischen Patenten, Patentanmeldungen und erteilten europäischen Patenten mit Schutzwirkung für die Schweiz ist die vom IGE geführte Website www.swissreg.ch (Art. 65*a* Abs. 3 PatG). Der Registereintrag schafft die Vermutung, dass das Patent der eingetragenen Inhaberin zusteht und zu Recht eingetragen wurde. Wer die Nichtigkeit des Patentes geltend macht oder die Berechtigung der eingetragenen Inhaberin bestreitet, muss die entsprechenden Tatsachen beweisen.[609]

d. Rechtsmittel

356 Gegen Verfügungen des IGE in Patentsachen kann Beschwerde beim *Bundesverwaltungsgericht* erhoben werden (Art. 5 VwVG i.V.m. Art. 31 und 33 lit. e VGG). Anfechtbar ist namentlich die Zurückweisung des Patentgesuchs in der Formal- und Sachprüfung. Die Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts können mit Beschwerde in Zivilsachen beim *Bundesgericht* angefochten werden, wenn der Streitwert mindestens CHF 30'000.– beträgt oder sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt (Art. 72 Abs. 2 lit. b Ziff. 2 i.V.m. Art. 74 Abs. 1 lit. b und Art. 74 Abs. 2 lit. a sowie Art. 75 Abs. 1 BGG).

357 Nach Veröffentlichung der Eintragung im Patentregister kann jede Person innerhalb von neun Monaten gegen die Erteilung eines Patentes *Einspruch* einlegen (Art. 59*c* Abs. 1 PatG).[610] Der Einspruch kann allerdings nur darauf gestützt werden, dass der Gegenstand des Patentes nach Art. 1*a*, 1*b* oder 2 PatG[611] von der Patentierung ausgeschlossen ist.[612] Gegen den Entscheid über den Einspruch kann Beschwerde ans Bundesverwaltungsgericht erhoben werden (Art. 59*c* Abs. 3 PatG). In der Praxis wurde die Möglichkeit zur Erhebung des Einspruchs nicht genutzt, weshalb das Einspruchsverfahren mit Inkrafttreten der Teilrevision des

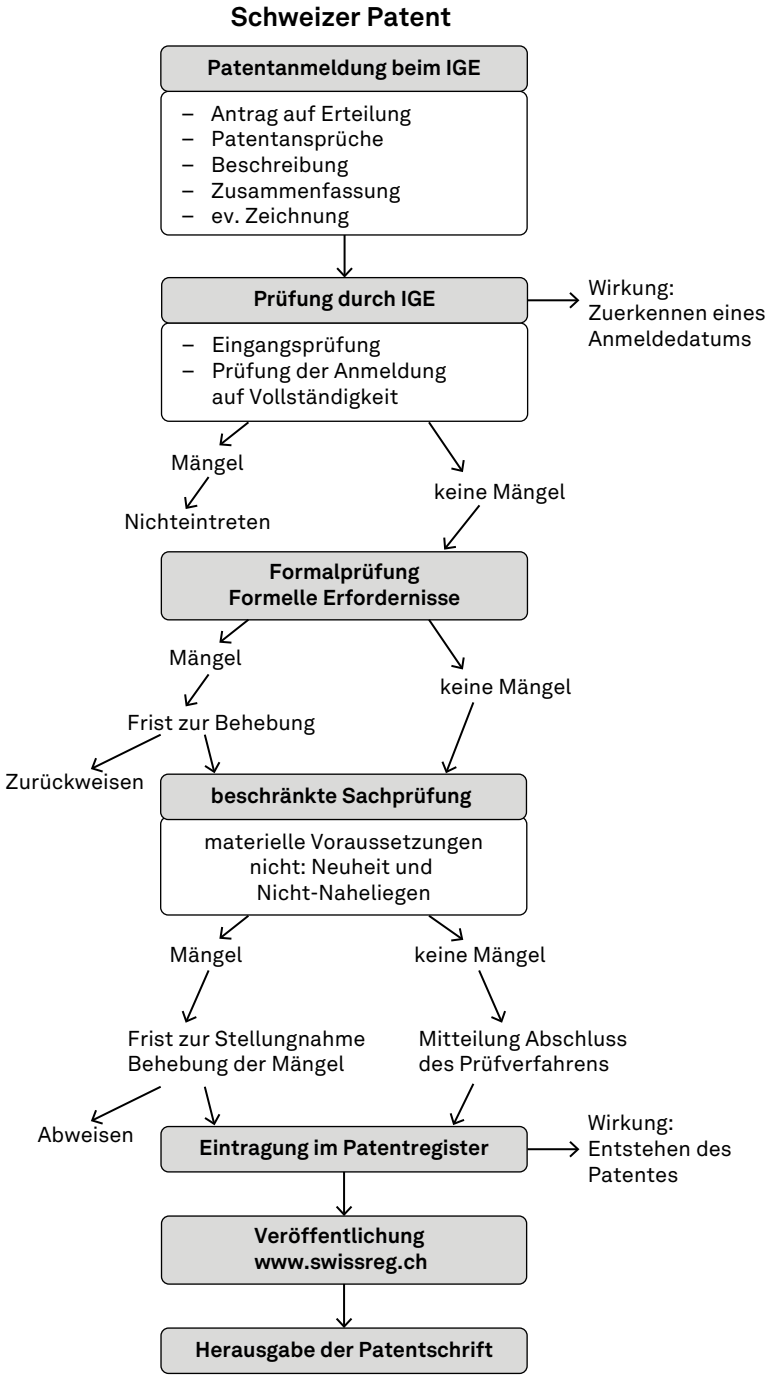
---

609 Hilti/Köpf/Stauber/Carreira, 465, 468; SHK-Schweizer, PatG 26 N 17; Heinrich, PatG 60 N 3; CR-Poupinet, PatG 60 N 6.

610 SHK-Hansmann, PatG 59*c* N 7 ff.; Heinrich, PatG 59*c* N 1.

611 Siehe dazu vorne, Rn. 222 ff.

612 Siehe dazu vorne, Rn. 241 ff.


Schweizer Patent
Patentanmeldung beim IGE
– Antrag auf Erteilung
– Patentansprüche
– Beschreibung
– Zusammenfassung
– ev. Zeichnung
Prüfung durch IGE
Wirkung:
Zuerkennen eines
Anmeldedatums
– Eingangsprüfung
– Prüfung der Anmeldung
auf Vollständigkeit
Mängel
Nichteintreten
keine Mängel
Formalprüfung
Formelle Erfordernisse
Mängel
Frist zur Behebung
Zurückweisen
keine Mängel
beschränkte Sachprüfung
materielle Voraussetzungen
nicht: Neuheit und
Nicht-Naheliegen
Mängel
Frist zur Stellungnahme
Behebung der Mängel
Abweisen
keine Mängel
Mitteilung Abschluss
des Prüfverfahrens
Eintragung im Patentregister
Wirkung:
Entstehen des
Patentes
Veröffentlichung
www.swissreg.ch
Herausgabe der Patentschrift

PatG aufgehoben wird.[613] Stattdessen werden Dritte die Möglichkeit erhalten, die Einspruchsgründe im Rahmen einer Beschwerde geltend zu machen.[614]

e. Teilrevision

358 Das geltende PatG sieht nur eine beschränkte Sachprüfung vor.[615] Mit einer Teilrevision soll nun aber die *Möglichkeit einer Vollprüfung* eingeführt werden, bei der das IGE auch prüft, ob die Erfindung *neu und nicht-naheliegend* ist (Art. 58*b* Abs. 2 nPatG). Diese Prüfung nimmt das IGE nur auf Antrag vor. Neben dem Anmelder sind auch Dritte berechtigt, einen Antrag auf Vollprüfung zu stellen (Art. 58*b* Abs. 2 i.V.m. Art. 59 Abs. 4 nPatG). Damit sollen Dritte, denen das Patent später entgegengehalten werden könnte, schon im Erteilungsverfahren eine materielle Prüfung verlangen können und nicht auf das Erheben einer Nichtigkeitsklage beschränkt bleiben.[616] Mit der Einführung eines vollgeprüften Schweizer Patentes will der Gesetzgeber die Rechtssicherheit stärken und die Attraktivität des Schweizer Patentes erhöhen. Zugleich soll es möglich bleiben, Schweizer Patente auf der Grundlage einer beschränkten Sachprüfung zu erteilen.[617] Ab Inkrafttreten der Teilrevision wird der Anmelder damit zwischen einer beschränkten Sachprüfung (Art. 58*b* Abs. 1 nPatG) und einer Vollprüfung (Art. 58*b* Abs. 2 nPatG) wählen können.[618] Die Teilrevision wurde im Frühling 2024 vom Parlament verabschiedet. Der Zeitpunkt des Inkrafttretens ist derzeit noch offen.

359 Die Prüfung auf Neuheit und Nicht-Naheliegen setzt voraus, dass der Stand der Technik bekannt ist. Ab Inkrafttreten der Teilrevision wird das IGE deshalb für die Erstellung und Veröffentlichung eines *Berichts über den Stand der Technik* sorgen (Art. 57*a* Abs. 1 nPatG). Unter bestimmten, vom Bundesrat zu regelnden Voraussetzungen soll das IGE allerdings auf die Erstellung eines Berichts über den Stand der Technik verzichten können (Art. 57*a* Abs. 2 f. nPatG).

360 Mit Einführung der Vollprüfung wird es voraussichtlich vermehrt zu *Änderungen und Teilverzichten* kommen,[619] die zu einer *Erweiterung des Schutzbereichs* führen können.[620] Solche Erweiterungen sind zwar schon im geltenden Recht unzulässig,

---

613 Botschaft PatG, BBl 2023 7, 25.

614 Siehe dazu sogleich nachfolgend, Rn. 361.

615 Siehe dazu gerade vorstehend, Rn. 350.

616 Botschaft PatG, BBl 2023 7, 14.

617 Botschaft PatG, BBl 2023 7, 14.

618 Botschaft PatG, BBl 2023 7, 40 f.

619 Siehe dazu hinten, Rn. 435 ff.

620 Botschaft PatG, BBl 2023 7, 35.

weil Patentansprüche im Erteilungsverfahren nur eingeschränkt werden dürfen (Art. 24 PatG),[621] Erweiterungen bleiben derzeit aber sanktionslos.[622] Die Teilrevision sieht deshalb einen neuen *Nichtigkeitsgrund* vor, der greift, wenn der Schutzbereich des Patentes erweitert wurde (Art. 26 Abs. 1 lit. c^{bis} nPatG).

Mit Inkrafttreten der Teilrevision kann gegen *Verfügungen* des IGE in Patentsachen *Beschwerde beim Bundespatentgericht* erhoben werden (Art. 59*c* Abs. 1 nPatG). Damit kann die rechtliche und technische Expertise des Bundespatentgerichts auch im Beschwerdeverfahren genutzt werden.[623] Mit der Teilrevision entfällt das Einspruchsverfahren (Art. 59*c* PatG).[624] Statt zum Erheben eines Einspruchs sind Dritte neu zur Beschwerde berechtigt, wenn sie geltend machen, dass der Gegenstand des Patentes nach Art. 1*a*, 1*b* oder 2 von der Patentierung ausgeschlossen ist (Art. 59*c* Abs. 2 nPatG). 361

4.3 Europäisches Patent

Das Europäische Patentübereinkommen (EPÜ) ermöglicht den Patentanmeldern, für die Mitgliedstaaten der EU und weitere Staaten im Rahmen eines einheitlichen Erteilungsverfahrens vor dem Europäischen Patentamt (EPA) ein *Bündel nationaler Patente* zu erlangen – nicht aber ein einheitliches, supranationales Patent. Nach Abschluss des Erteilungsverfahrens zerfällt das europäische Patent in einzelne Schutzrechte mit Schutzwirkung für die in der europäischen Patentanmeldung benannten Staaten. Diese Patente werden als «europäische Patente mit Schutzwirkung für [den jeweiligen Staat]» bezeichnet. 362

Die Europäische Patentorganisation hat derzeit *39 Mitgliedstaaten.* Da es möglich ist, einen Antrag auf Erstreckung der europäischen Patentanmeldung in sog. Erstreckungsstaaten[625] bzw. auf Validierung in sog. Validierungsstaaten[626] zu stellen, kann mit einer Anmeldung beim EPA derzeit in bis zu *44 Staaten Patentschutz* erlangt werden. 363

Das EPA kennt *drei Amtssprachen (Deutsch, Englisch und Französisch)*. Europäische Patentanmeldungen sind grundsätzlich in einer dieser Sprachen einzureichen (Art. 14 Abs. 1 EPÜ). Beteiligte aus einem Vertragsstaat, in dem keine dieser drei Sprachen Amtssprache ist, können eine Patentanmeldung in einer Amtssprache 364

---

621 BPatGer O2012_030 vom 17.9.2013 E. 17.2 – «selbstklebende Montagebänder».

622 SHK-Schweizer, PatG 26 N 8 ff.; Heinrich, PatG 26 N 22.

623 Botschaft PatG, BBl 2023 7, 16, 26.

624 Botschaft PatG, BBl 2023 7, 25.

625 Derzeit: Bosnien und Herzegowina.

626 Derzeit: Georgien, Republik Moldau, Marokko, Tunesien und Kambodscha.

dieses Staates einreichen, müssen aber eine Übersetzung in einer der Amtssprachen des EPA nachreichen (Art. 14 Abs. 2 EPÜ). Die Amtssprache der Übersetzung ist in der Folge die Verfahrenssprache (Art. 14 Abs. 3 EPÜ). Nach Erteilung eines europäischen Patentes kann grundsätzlich jeder Vertragsstaat des EPÜ verlangen, dass die Patentinhaberin bei der zuständigen nationalen Stelle eine *Übersetzung* des Patentes einreicht, wenn dieses nicht in einer Amtssprache des Vertragsstaats abgefasst ist (Art. 65 Abs. 1 EPÜ). Dieses Erfordernis hat in der Vergangenheit hohe Kosten verursacht. Abhilfe hat hier das Übereinkommen über die Anwendung des Artikels 65 des Übereinkommens über die Erteilung europäischer Patente *(Sprachenübereinkommen)* geschaffen, das auch von der Schweiz ratifiziert wurde. Nach Art. 1 dieses Übereinkommens verzichten alle Vertragsstaaten, die eine Amtssprache mit einer der Amtssprachen des EPA (Deutsch, Englisch und Französisch) gemein haben, auf die in Art. 65 EPÜ vorgesehenen Übersetzungen. Entsprechend müssen für die Schweiz nicht nur in Deutsch oder Französisch verfasste, sondern auch englischsprachige Patentschriften nicht mehr übersetzt werden. Vertragsstaaten, die keine Amtssprache mit dem EPA gemein haben, verzichten auf Übersetzungen, wenn das Patent in einer von diesem Vertragsstaat vorgeschriebenen Amtssprache des EPA erteilt oder in diese Sprache übersetzt worden ist. Die Vertragsstaaten haben ferner die Möglichkeit, ganz auf Übersetzungen zu verzichten.

a. Patentanmeldung

365 Eine europäische Patentanmeldung kann beim *EPA* in München oder bei seiner Zweigstelle in Den Haag (Art. 75 Abs. 1 lit. a EPÜ) sowie bei der Dienststelle des EPA in Berlin schriftlich (auch online) eingereicht werden (Regel 35 Abs. 1 AO EPÜ).[627]

366 Möglich ist auch eine Einreichung bei der zuständigen *nationalen Behörde,* wenn es das nationale Recht gestattet (Art. 75 Abs. 1 lit. b EPÜ). Eine Anmeldung bei der zuständigen nationalen Behörde wird möglichst rasch ans EPA weitergeleitet (Art. 77 EPÜ). Sie hat dieselben Wirkungen wie eine Anmeldung beim EPA. Personen mit Sitz oder Wohnsitz in der Schweiz können als Anmelder oder Vertreter europäische Patentanmeldungen *beim IGE* einreichen (Art. 115 PatV).

367 In der europäischen Patentanmeldung gelten *alle Vertragsstaaten als benannt,* die dem EPÜ im Zeitpunkt der Einreichung angehörten (Art. 79 Abs. 1 EPÜ). Für die Benennung eines Vertragsstaates wird eine (relativ bescheidene) Benennungsgebühr erhoben (Art. 79 Abs. 2 EPÜ; Regel 39 AO EPÜ).

---

627 Siehe dazu Schachenmann/Jenny, in: Bertschinger/Münch/Geiser, Rz. 8.68, m.w.H.

b. Prüfungsverfahren

(1) Eingangsprüfung

Nach Eingang der Patentanmeldung prüft die *Eingangsstelle* des EPA (Art. 16 EPÜ), ob der europäischen Patentanmeldung ein *Anmeldetag* zuerkannt werden kann (Art. 90 Abs. 1 EPÜ). Dies ist möglich, wenn die eingereichten Unterlagen einen Antrag auf Patenterteilung, eine Beschreibung oder eine Bezugnahme auf eine frühere Anmeldung sowie Angaben zur Identität oder eine Kontaktadresse des Anmelders enthält (Art. 80 EPÜ i.V.m. Regel 40 Abs. 1 AO EPÜ). Erfüllt die Anmeldung diese Erfordernisse nicht, teilt das EPA dem Anmelder die Mängel mit und weist ihn darauf hin, dass die Anmeldung nicht als europäische Patentanmeldung behandelt wird, wenn die Mängel nicht innerhalb von zwei Monaten behoben werden (Art. 90 Abs. 2 EPÜ i.V.m. Regel 55 AO EPÜ). 368

(2) Formalprüfung

Steht der Anmeldetag aufgrund der Eingangsprüfung fest, nimmt die Eingangsstelle die Formalprüfung vor (Art. 16 EPÜ). Hauptsächlicher Zweck der Formalprüfung ist es, die Patentanmeldung in eine für die *spätere Veröffentlichung und Prüfung geeignete Form* zu bringen.[628] Es wird namentlich geprüft, ob gewisse Formerfordernisse (Regel 57 AO EPÜ) erfüllt sind, ob die Patentansprüche, allfällige Zeichnungen und die Zusammenfassung eingereicht und der Erfinder genannt sowie gegebenenfalls eine Prioritätserklärung abgegeben wurden (Art. 90 Abs. 3 EPÜ). Allfällige Mängel hat der Anmelder innert Frist zu beheben (Art. 90 Abs. 4 EPÜ). Unterlässt er dies, wird die Patentanmeldung zurückgewiesen, wenn das EPÜ keine andere Rechtsfolge vorsieht (Art. 90 Abs. 5 EPÜ). 369

(3) Europäischer Recherchenbericht

Steht der Anmeldetag nach der Eingangsprüfung fest, erstellt die Recherchenabteilung den europäischen Recherchenbericht (Art. 17 i.V.m. Art. 92 Abs. 1 EPÜ). Dieser stellt den für die Patentanmeldung massgeblichen *Stand der Technik* fest (Regel 61 AO EPÜ). Dazu werden die relevanten Dokumente und weiteren Elemente des Standes der Technik in einer Liste zusammengestellt und mit einem codierten Kurzkommentar versehen.[629] Der Recherchenbericht wird nach Massgabe der Patentansprüche unter angemessener Berücksichtigung von Beschrei- 370

---

628 Heinrich, EPÜ 90 N 1; Schachenmann/Jenny, in: Bertschinger/Münch/Geiser, Rz. 8.111.

629 Heinrich, EPÜ 92 N 1 ff., m.w.H.

bung und Zeichnung erstellt (Art. 92 EPÜ). Er bildet die Grundlage für die spätere Prüfung auf Neuheit und Nicht-Naheliegen (Regel 61 Abs. 1 AO EPÜ).

(4) Veröffentlichung von Patentanmeldung und Recherchenbericht

371 Nach Ablauf von 18 Monaten nach dem Anmelde- bzw. Prioritätstag wird die europäische Patentanmeldung veröffentlicht (Art. 93 Abs. 1 lit. a EPÜ). Eine spätere Veröffentlichung ist nicht möglich, der Patentanmelder kann jedoch eine frühere Veröffentlichung beantragen (Art. 93 Abs. 1 lit. b EPÜ). Die Veröffentlichung enthält die Patentansprüche, die Beschreibung, allfällige Zeichnungen und die Zusammenfassung sowie als Anhang den europäischen Recherchenbericht (Regel 68 Abs. 1 Satz 1 AO EPÜ). Liegen Recherchenbericht und Zusammenfassung ausnahmsweise noch nicht vor, werden sie später gesondert veröffentlicht (Regel 68 Abs. 1 Satz 2 AO EPÜ). Die Veröffentlichung von Patentanmeldung und Recherchenbericht dient namentlich dem Schutz der Konkurrenten des Patentanmelders. Diese sollen frühzeitig Kenntnis von den Patenten erhalten, die sie zukünftig beachten müssen. Die möglichst frühe Veröffentlichung der Patentanmeldungen dient damit der Rechtssicherheit.[630]

372 Im Gegenzug zur Veröffentlichung der Erfindung in der Patentanmeldung wird dem Anmelder ab dem Tag der Veröffentlichung *einstweiliger Schutz* gewährt (Art. 67 Abs. 1 i.V.m. Art. 64 EPÜ). Die Vertragsstaaten können jedoch abweichende Bestimmungen vorsehen (Art. 67 Abs. 2 Satz 1 EPÜ). Von dieser Möglichkeit hat die Schweiz Gebrauch gemacht: Nach Art. 111 Abs. 1 PatG kommt veröffentlichten europäischen Patentanmeldungen kein Schutz zu.

(5) Sachprüfung

373 Stellt der Patentanmelder fristgemäss einen schriftlichen Antrag und bezahlt er die Prüfungsgebühr, prüft das EPA, ob die europäische Patentanmeldung und die darin enthaltene Erfindung den Erfordernissen des EPÜ genügt (Art. 94 Abs. 1 EPÜ). Wird der Prüfungsantrag nicht rechtzeitig gestellt, gilt die Anmeldung als zurückgenommen (Art. 94 Abs. 2 EPÜ). Für die Sachprüfung sind die *Prüfungsabteilungen* zuständig; diese bestehen aus je drei technisch ausgebildeten Prüfern (Art. 18 EPÜ). Wie in allen Verfahren vor dem EPA wird der Sachverhalt auch hier von Amtes wegen ermittelt (Art. 114 Abs. 1 EPÜ).

374 Im Vordergrund steht in der Regel die Prüfung auf Neuheit und Nicht-Naheliegen nach Massgabe des recherchierten Standes der Technik. Geprüft werden aber an

---

630 Siehe dazu HEINRICH, EPÜ 93 N 2.

sich *alle Erfordernisse des EPÜ,* also bspw. auch das Vorliegen einer Erfindung und das Fehlen von Schutzausschlussgründen, sog. *Vollprüfung.*[631] Ergibt die Sachprüfung, dass die Anmeldung oder die anmeldungsgemässe Erfindung den Erfordernissen des EPÜ nicht genügt, fordert die Prüfungsabteilung den Anmelder so oft wie erforderlich zur Stellungnahme (Art. 94 Abs. 3 EPÜ), zur Beseitigung der festgestellten Mängel und zur Änderung von Patentansprüchen, Beschreibung und Zeichnung (Regel 71 Abs. 1 AO EPÜ) auf. Eine Änderung der Patentanmeldung durch die Prüfungsabteilung ist hingegen ausgeschlossen (Art. 113 Abs. 2 EPÜ).

Dritte können nach der Veröffentlichung einer europäischen Patentanmeldung 375
Einwendungen gegen die Patentierbarkeit der anmeldungsgemässen Erfindung erheben (Art. 115 EPÜ). Die Einwendungen müssen schriftlich in einer Amtssprache des EPA eingereicht und begründet werden (Regel 114 AO EPÜ).

(6) Prüfungsabschluss

Kommt die Prüfungsabteilung zum Schluss, dass die Patentanmeldung und die 376
Erfindung, die sie zum Gegenstand hat, den Erfordernissen des EPÜ genügt, beschliesst sie die *Erteilung des europäischen Patentes* für die benannten Vertragsstaaten (Art. 97 Abs. 1 EPÜ). Voraussetzung ist, dass der Anmelder mit derjenigen Fassung des Patentes einverstanden ist, welche die Prüfungsabteilung zu erteilen beabsichtigt. Diese hat keine Möglichkeit, die Patentanmeldung nach eigener Einschätzung anzupassen. Das ergibt sich aus dem sog. *Antragsprinzip,* nach dem sich das EPA an die vom Anmelder oder von der Patentinhaberin gebilligte Fassung zu halten hat und kein Patent mit einem Inhalt erteilen kann, mit dem der Anmelder nicht einverstanden ist (Art. 113 Abs. 2 EPÜ).[632] Genügen Patentanmeldung oder anmeldungsgemässe Erfindung den Erfordernissen des EPÜ nicht, wird die *Patentanmeldung zurückgewiesen* (Art. 97 Abs. 2 EPÜ).

c. Patenterteilung und Veröffentlichung

Auf die Entscheidung der Prüfungsabteilung über die Erteilung des europäischen 377
Patentes wird im Europäischen Patentblatt hingewiesen. Die Erteilung des Patentes wird am Tag der Veröffentlichung dieses Hinweises wirksam (Art. 97 Abs. 3 EPÜ). Gleichzeitig gibt das EPA die *europäische Patentschrift* heraus, welche die Patentansprüche, die Beschreibung und allfällige Zeichnungen sowie die benann-

---

631 Schachenmann/Jenny, in: Bertschinger/Münch/Geiser, Rz. 8.126.

632 Siehe dazu: Heinrich, EPÜ 97 N 2; Schachenmann/Jenny, in: Bertschinger/Münch/Geiser, Rz. 8.131.

ten Vertragsstaaten enthält (Art. 98 EPÜ i.V.m. Regel 73 AO EPÜ). Unmittelbar danach wird dem Patentanmelder eine Urkunde über das europäische Patent ausgestellt (Regel 74 AO EPÜ).

378 Sobald im Europäischen Patentblatt auf die Erteilung des europäischen Patentes hingewiesen worden ist, trägt das IGE dieses ins *schweizerische Register für europäische Patente* ein (Art. 117 PatG). Die Eintragung wird vom IGE veröffentlicht (Art. 118 PatG).

d. Eintritt in die nationale Phase

379 Mit der Patenterteilung verliert das EPA grundsätzlich seine Zuständigkeit für das europäische Patent, das damit in die *nationale Phase* eintritt. Zuständig bleibt das EPA jedoch für das Einspruchsverfahren.[633] Die aus der europäischen Patentanmeldung hervorgegangenen Schutzrechte unterliegen in der nationalen Phase *nationalem Recht,* soweit das EPÜ nichts anderes bestimmt (Art. 2 Abs. 2 EPÜ). Ergibt sich aus dem EPÜ etwas anderes, sind dessen Normen auf das europäische Patent in der nationalen Phase vorrangig gegenüber dem nationalen Recht anzuwenden. Das Prinzip der Anwendung nationalen Rechts auf europäische Patente in der nationalen Phase erfährt dadurch einige materiell bedeutsame Einschränkungen:

- Das EPÜ regelt die *Schutzdauer* des europäischen Patentes (Art. 63 Abs. 1 EPÜ).
- Das EPÜ sieht bei Verfahrenspatenten den Schutz der *unmittelbaren Verfahrenserzeugnisse* vor (Art. 64 Abs. 2 EPÜ).
- Das EPÜ legt fest, wie der *Schutzbereich* des europäischen Patentes bestimmt wird (Art. 69 EPÜ).
- Das EPÜ legt die zulässigen *Nichtigkeitsgründe* abschliessend fest; das nationale Recht kann keine weiteren Nichtigkeitsgründe vorsehen (Art. 138 f. EPÜ).[634]

380 Zudem ist der Wortlaut der europäischen Patentanmeldung bzw. des europäischen Patentes in der Verfahrenssprache auch für in den Mitgliedstaaten durchgeführte Verfahren die *verbindliche Fassung* (Art. 70 Abs. 1 EPÜ).

e. Einspruchs- und Beschränkungsverfahren

381 Am Patenterteilungsverfahren nicht beteiligte Dritte können innerhalb von neun Monaten nach der Veröffentlichung des Hinweises auf die Erteilung des europäischen Patentes im Europäischen Patentblatt gegen die Patenterteilung *Einspruch*

---

633 Siehe dazu sogleich hinten, Rn. 381 f.

634 Siehe dazu: BGE 145 III 91 E. 2.2.1.4 – «Generikum»; Hilti/Köpf/Stauber/Carreira, 223 f.

erheben (Art. 99 Abs. 1 EPÜ). Dieser Einspruch erfasst das europäische Patent *für alle Vertragsstaaten,* in denen es Wirkung hat (Art. 99 Abs. 2 EPÜ). Die zulässigen Einspruchsgründe werden abschliessend aufgezählt (Art. 100 EPÜ); sie stimmen im Wesentlichen mit den Nichtigkeitsgründen überein (Art. 138 EPÜ). Ist der Einspruch berechtigt, widerruft die *Einspruchsabteilung* (Art. 19 Abs. 1 EPÜ) das europäische Patent (Art. 101 Abs. 2 EPÜ). Die Patentinhaberin hat aber die Möglichkeit, das europäische Patent so zu ändern, dass es den Erfordernissen des EPÜ genügt (Art. 101 Abs. 3 EPÜ). Wird das Patent geändert, ist eine neue Patentschrift zu veröffentlichen (Art. 103 EPÜ). Nach Ablauf der Einspruchsfrist ist ein zentraler Angriff auf das europäische Patent nicht mehr möglich. Es bleibt nur noch der Weg, den jeweiligen nationalen Teil des europäischen Patentes mit einer nationalen Nichtigkeitsklage anzugreifen.

Die Patentinhaberin kann einen Antrag auf *Beschränkung oder Widerruf* ihres europäischen Patentes stellen (Art. 105*a* Abs. 1 EPÜ). Primäres Ziel eines solchen Antrags ist es, einem drohenden Nichtigkeitsverfahren auszuweichen. Der Antrag kann grundsätzlich jederzeit gestellt werden. Um widersprüchliche Verfahrensresultate zu vermeiden, ist dies allerdings während eines hängigen Einspruchsverfahrens ausgeschlossen (Art. 105*a* Abs. 2 EPÜ i.V.m. Regel 93 Abs. 1 AO EPÜ). Zuständig für Widerruf und Beschränkung sind die *Prüfungsabteilungen* des EPA (Regel 91 AO EPÜ). Sind die Voraussetzungen erfüllt (siehe dazu Regel 92 AO EPÜ), beschliesst die Prüfungsabteilung den Widerruf bzw. die Beschränkung des Patentes (Art. 105*b* Abs. 2 EPÜ). Im Fall einer Beschränkung wird eine geänderte europäische Patentschrift veröffentlicht (Art. 105*c* EPÜ). Beschränkung und Widerruf wirken für alle Vertragsstaaten, für welche das europäische Patent erteilt wurde (Art. 105*b* Abs. 3 EPÜ). 382

f. Beschwerdeverfahren

Die Entscheidungen der Eingangsstelle, der Prüfungsabteilung, der Einspruchsabteilung und der Rechtsabteilung (siehe zu deren Aufgaben Art. 16–20 EPÜ) unterliegen der Beschwerde (Art. 106 Abs. 1 EPÜ) an eine *Beschwerdekammer* (Art. 21 EPÜ). Beschwerde können die Verfahrensbeteiligten einlegen, soweit sie durch die Entscheidung beschwert sind (Art. 107 EPÜ). Die Entscheidungen der Beschwerdekammern sind *endgültig.* Eine Überprüfung durch nationale Gerichte ist nicht vorgesehen.[635] Die Entscheidungen des EPA erwachsen aber nicht in 383

[635] Heinrich, EPÜ 111 N 7; Schachenmann/Jenny, in: Bertschinger/Münch/Geiser, Rz. 8.201.

materieller Rechtskraft; ein erteiltes europäisches Patent kann damit von nationalen Gerichten ganz oder teilweise für nichtig erklärt werden.[636]

384 Zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsanwendung und bei Rechtsfragen von grundsätzlicher Bedeutung kann die zuständige Beschwerdekammer von Amtes wegen oder auf Antrag eines Beteiligten die *Grosse Beschwerdekammer* (Art. 22 EPÜ) anrufen (Art. 112 Abs. 1 lit. a EPÜ). Diese Möglichkeit hat auch der Präsident des EPA, wenn zwei Beschwerdekammern eine Rechtsfrage abweichend entschieden haben (Art. 112 Abs. 1 lit. b EPÜ). Die Grosse Beschwerdekammer beantwortet nur die ihr vorgelegten Rechtsfragen, trifft jedoch keine Entscheidung im Einzelfall. Sie ist damit keine Revisionsinstanz, bei der die Entscheidungen der Beschwerdekammern angefochten werden können.[637]

385 Die Rechtsprechung der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts ist von Schweizer Gerichten bei der Auslegung von PatG und EPÜ zu berücksichtigen.[638]

4.4 Verfahren nach PCT

386 Der Patent Cooperation Treaty (PCT) ermöglicht einem Patentbewerber, mit einer einzigen einheitlichen Patentanmeldung für alle in dieser Anmeldung benannten Staaten ein Verfahren zur Erteilung eines nationalen bzw. regionalen (z.B. europäischen) Patentes auszulösen. Oft sind Patentanmelder an einem geografisch möglichst weitreichenden Schutz interessiert. Das Verfahren nach PCT ist deshalb für viele Anmelder ein wichtiges Mittel zur Umsetzung ihrer Patentstrategie.[639]

387 Die Möglichkeit einer *internationalen Patentanmeldung* ist angesichts der unterschiedlichen Anmeldungserfordernisse in den einzelnen Ländern – man denke nur schon an die Frage der zulässige(n) Sprache(n) – eine wesentliche Vereinfachung. Anders als die Verfahren nach PatG und EPÜ führt das PCT-System jedoch nicht selbst zu einer Patenterteilung. Diese erfolgt vielmehr national bzw. regional. Wird die Patenterteilung in einem PCT-Verfahren angestrebt, lassen sich zwei Phasen unterscheiden: eine *internationale Phase* mit Anmeldung, Recherche und Veröffentlichung (allenfalls inkl. internationale vorläufige Prüfung) und eine anschliessende *nationale bzw. regionale Phase* mit der Patenterteilung.

---

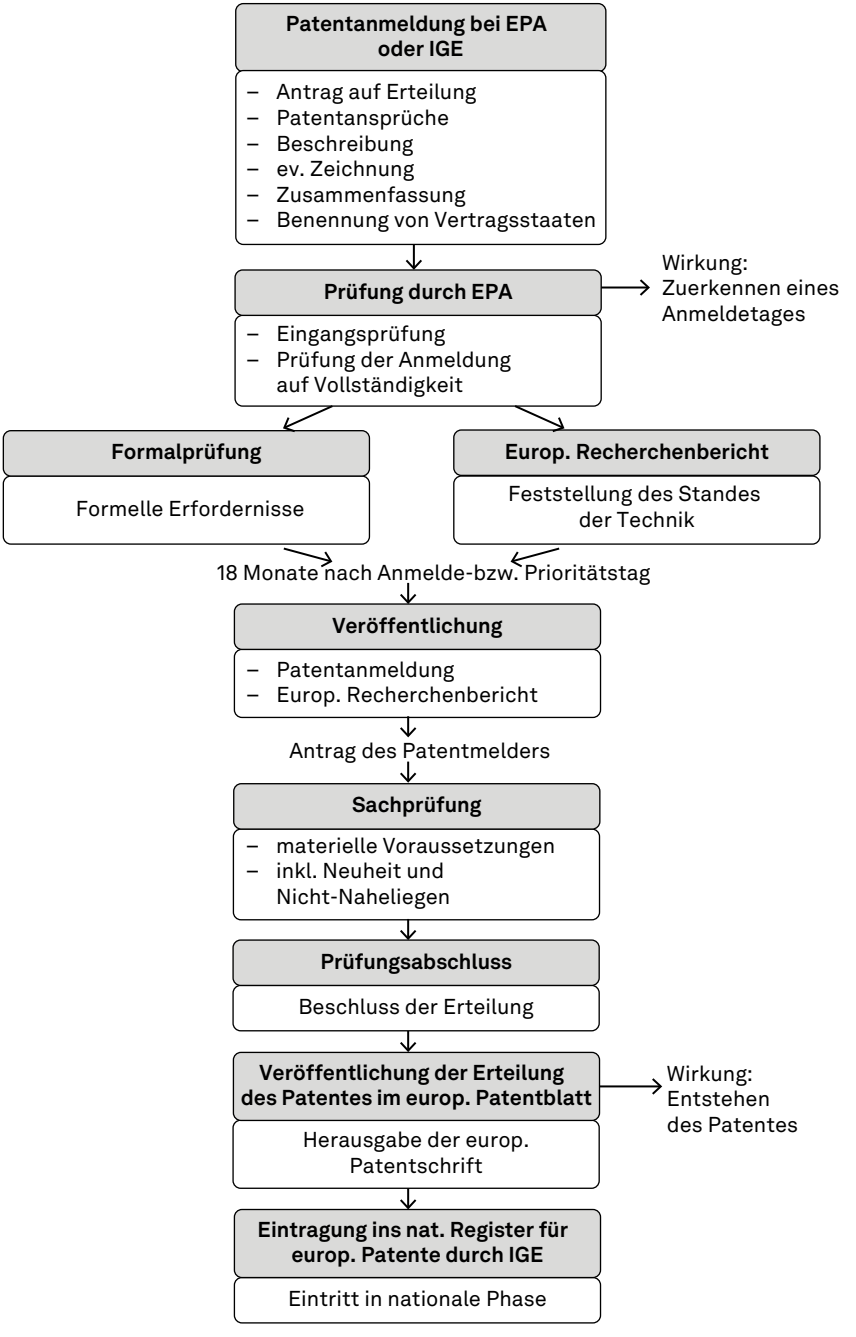
636 Heinrich, EPÜ 111 N 8.

637 Hilti/Köpf/Stauber/Carreira, 233 f., m.w.H.; Schachenmann/Jenny, in: Bertschinger/Münch/Geiser, Rz. 8.209.

638 BGE 137 III 170 E. 2.2.12 – «Alendronsäure III»; BGE 133 III 229 E. 3. – «Citalopram».

639 SHK-Rentsch/Kälin, PatG 131 N 8.

Europäisches Patent (vereinfachtes Schema)



a. Patentanmeldung

388 Zur Einreichung einer internationalen Anmeldung ist berechtigt, wer Angehöriger eines Vertragsstaates des PCT ist oder in einem solchen Staat seinen Wohnsitz bzw. Sitz hat (Art. 9 Abs. 1 PCT). Die internationale Anmeldung kann bei einem nationalen oder einem regionalen Patentamt oder bei der WIPO eingereicht werden (Art. 10 PCT). Die Behörde, bei der die internationale Patentanmeldung eingereicht wurde, wird als *Anmeldeamt* bezeichnet (Art. 2 lit. xv PCT). Für Personen mit Sitz oder Wohnsitz in der Schweiz und für Schweizer Staatsangehörige ist das *IGE* das zuständige nationale Anmeldeamt (Art. 2 lit. xv PCT; Art. 132 PatG). Schweizer Anmelder haben damit die Wahl, eine internationale Anmeldung beim IGE, als zuständiges nationales Patentamt (Art. 132 PatG), beim EPA, als zuständiges regionales Patentamt (Art. 151 EPÜ), oder bei der WIPO (Art. 10 i.V.m. Art. 2 lit. xv PCT) einzureichen.

389 Die internationale Patentanmeldung hat in den Bestimmungsstaaten die *Wirkung einer vorschriftsgemässen nationalen Anmeldung* mit dem internationalen Anmeldedatum (Art. 11 Abs. 3 PCT; für die Schweiz Art. 135 PatG). Die Anmeldung untersteht in der internationalen Phase dem Recht des PCT. Massgebendes Anmeldedatum ist das Datum der internationalen Anmeldung (Art. 11 Abs. 1 PCT).

b. Prüfungsverfahren

390 Zuständig für das Prüfungsverfahren ist das Anmeldeamt (Art. 10 PCT). Dieses erkennt in der *Eingangsprüfung* der internationalen Patentanmeldung den Tag ihres Eingangs als Anmeldedatum zu, sofern die Voraussetzungen von Art. 11 Abs. 1 PCT erfüllt sind, namentlich wenn: (i) der Anmelder aufgrund seiner Staatsangehörigkeit, seines Sitzes oder Wohnsitzes nicht offensichtlich zur Anmeldung beim fraglichen Anmeldeamt unberechtigt ist; (ii) die Anmeldung in der vorgeschriebenen Sprache verfasst ist; und (iii) die Anmeldung den Namen des Anmelders, die Bestimmung mindestens eines Vertragsstaates, Patentansprüche und eine Beschreibung enthält.

391 Wurde der internationalen Anmeldung ein Anmeldedatum zuerkannt, findet die *erste Übermittlung* statt. Ein Exemplar der Patentanmeldung verbleibt beim Anmeldeamt, eines wird dem internationalen Büro der WIPO und eines der zuständigen internationalen Recherchenbehörde übermittelt (Art. 12 Abs. 1 PCT).

392 Im Rahmen der anschliessenden *Formalprüfung* (Art. 14 PCT) prüft das Anmeldeamt namentlich, ob die Anmeldung: (i) unterzeichnet wurde und die vorgeschriebenen Angaben über den Anmelder enthält; (ii) eine Bezeichnung der Erfindung, allfällige Zeichnungen und eine Zusammenfassung beigefügt sind; und (iii)

die erforderlichen Gebühren bezahlt wurden. Stellt das Anmeldeamt fest, dass eines dieser Erfordernisse nicht erfüllt ist, gilt die Anmeldung als zurückgenommen (Art. 14 Abs. 4 PCT).

393 Nach Erhalt der internationalen Patentanmeldung und damit zeitlich parallel zur Formalprüfung führt die zuständige internationale Recherchenbehörde (International Search Authority, ISA) die *internationale Recherche* durch (Art. 15 Abs. 1 PCT). Diese dient der Ermittlung des massgeblichen Standes der Technik (Art. 15 Abs. 2 PCT). Jedes Anmeldeamt bestimmt die Behörde(n), welche für die internationale Recherche für bei ihm eingereichte Patentanmeldungen zuständig ist bzw. sind (Art. 16 PCT). Als internationale Recherchenbehörde kann ein nationales Amt oder eine zwischenstaatliche Organisation eingesetzt werden. Es bestehen gewisse Mindestanforderungen an die personelle Besetzung der Behörde und den Prüfstoff, d.h. die bei der internationalen Recherche zu berücksichtigende technische Literatur (Art. 16 Abs. 3 PCT). Die Einsetzung als internationale Recherchenbehörde erfolgt durch eine Vereinbarung zwischen dieser Behörde und dem Internationalen Büro der WIPO. Für welche Länder die Recherchenbehörde aktiv wird, bestimmt sie selbst (siehe dazu etwa Regel 157 AO EPÜ). Als internationale Recherchenbehörde anerkannt sind das EPA, das Patentamt der USA, die Patentämter einiger europäischer und vieler weiterer Staaten, bspw. Japan, Südkorea, China, Indien, Australien, Russland und Brasilien.[640] Für *Schweizer Anmelder* ist das EPA die zuständige internationale Recherchenbehörde.

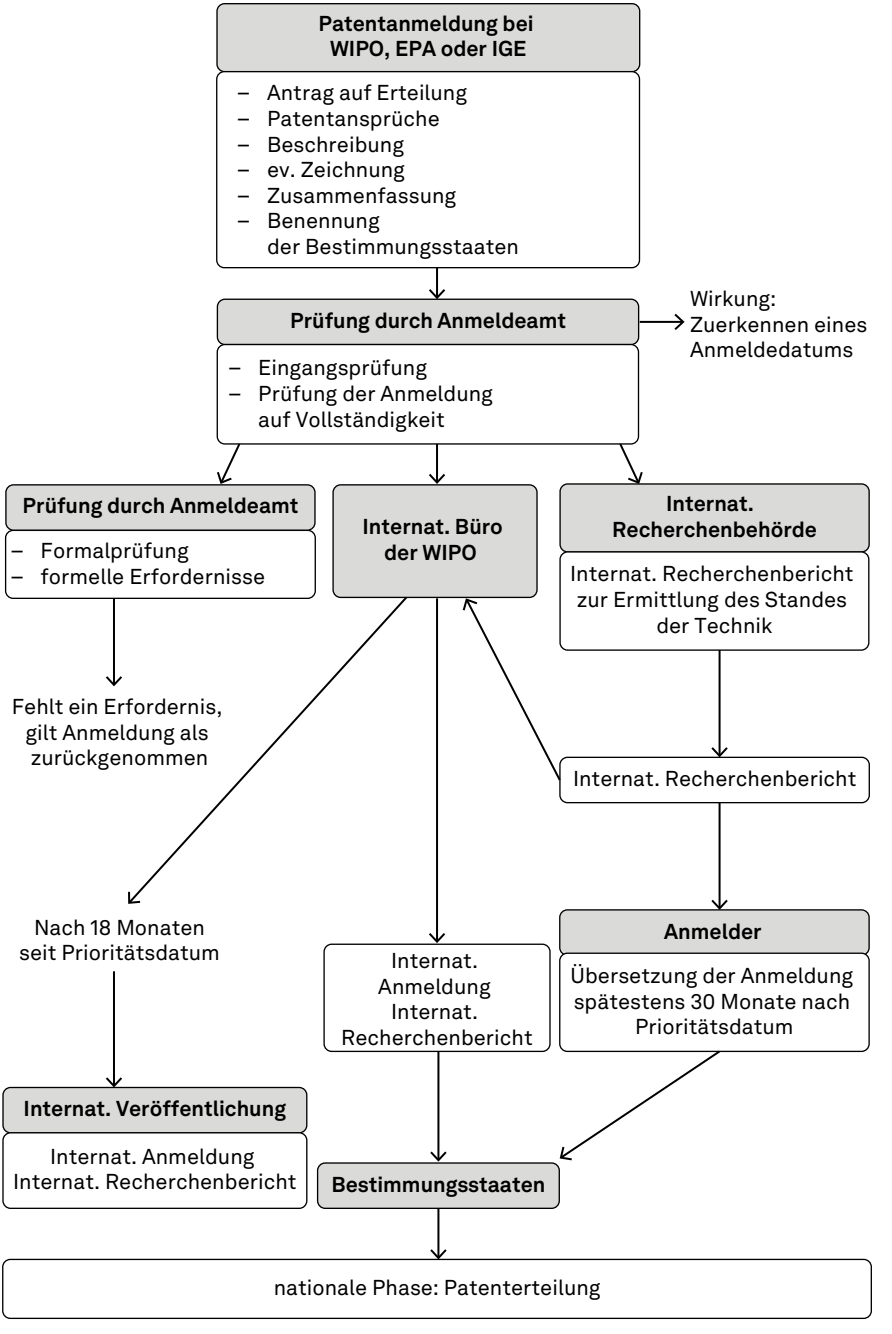
394 Nach Eingang des internationalen Recherchenberichts kann der Anmelder die internationale Patentanmeldung durch Änderung der Patentansprüche dem Ergebnis des Recherchenberichts anpassen (Art. 19 Abs. 1 PCT). Anschliessend wird die internationale Patentanmeldung mit dem internationalen Recherchenbericht jedem Bestimmungsstaat übermittelt, sog. *zweite Übermittlung* (Art. 20 PCT). Das Internationale Büro der WIPO veröffentlicht unverzüglich nach Ablauf von 18 Monaten seit dem Prioritätsdatum der Anmeldung die internationale Anmeldung und den internationalen Recherchenbericht, sog. *internationale Veröffentlichung* (Art. 21 Abs. 1 PCT). Diese Veröffentlichung hat in den benannten Vertragsstaaten dieselben Wirkungen, die das innerstaatliche Recht für die Publikation einer ungeprüften nationalen Patentanmeldung vorsieht (Art. 29 Abs. 1 PCT). Mit der internationalen Veröffentlichung und der Übermittlung der internationalen Patentanmeldung an die Bestimmungsstaaten endet die internationale Phase.

395 Innerhalb von 30 Monaten seit dem Prioritätsdatum muss der Anmelder jedem Bestimmungsstaat ein Exemplar der internationalen Anmeldung sowie allenfalls

---

640 Siehe dazu WIPO, The PCT Applicant's Guide, International Phase, Annex D, ISA.

Verfahren nach PCT (vereinfachtes Schema)



eine Übersetzung zustellen, die nationalen Gebühren bezahlen und, falls das innerstaatliche Recht es verlangt, den Erfinder nennen (Art. 22 Abs. 1 PCT). Damit tritt die PCT-Anmeldung in die *nationale Phase* ein. In dieser prüfen die Patentämter der Bestimmungsstaaten die Anmeldung. Die Erteilung der nationalen (oder regionalen) Patente erfolgt dabei nach den materiellen Voraussetzungen des jeweiligen nationalen (bzw. regionalen) Patentrechts (Art. 27 Abs. 5 PCT). Dieses darf aber keine über die Vorgaben des PCT hinausgehenden Formerfordernisse vorsehen (Art. 27 Abs. 1 PCT).

c. Exkurs: Internationale vorläufige Prüfung

Der Patentanmelder hat im PCT-Verfahren die Möglichkeit, bei der zuständigen Behörde einen Antrag auf Durchführung einer internationalen vorläufigen Prüfung (Art. 31 ff. PCT) der Erfindung zu stellen. Zur Durchführung einer solchen Prüfung sind dieselben Behörden befugt, die auch als internationale Recherchenbehörden eingesetzt werden können.[641] Im Rahmen der internationalen vorläufigen Prüfung werden die materiellen Voraussetzungen der Patentierbarkeit (Neuheit, Nicht-Naheliegen und gewerbliche Anwendbarkeit) in vorläufiger, nicht bindender Weise geprüft (Art. 33 Abs. 1 PCT). Die Bestimmungsstaaten sind in ihrer Entscheidung über die Patentierbarkeit nicht an das Resultat einer internationalen vorläufigen Prüfung gebunden. Sie können vielmehr zusätzliche oder abweichende Voraussetzungen vorsehen (Art. 33 Abs. 5 PCT). Für den Anmelder bringt die Durchführung einer solchen Prüfung vor allem einen Zeitgewinn. Die praktische Bedeutung dieses Verfahrens ist gering. 396

4.5 Exkurs: Einheitspatent (EU-Patent)

Vom europäischen Patent[642] ist das *europäische Patent mit einheitlicher Wirkung* zu unterscheiden, das meist als Einheitspatent oder EU-Patent bezeichnet wird. Das Einheitspatent ist ein vom EPA nach den Vorschriften und Verfahren des EPÜ erteiltes europäisches Patent, dem nach Erteilung auf Antrag der Patentinhaberin *einheitliche Wirkung für das Hoheitsgebiet der teilnehmenden EU-Mitgliedstaaten* verliehen wird. Als europäisches Patent wird es vom EPA vollständig auf das Erfüllen der Schutzvoraussetzungen geprüft.[643] Das Einheitspatent gewährt einen einheitlichen Schutz und hat die gleiche Wirkung für alle teilnehmenden EU-Mit- 397

641 Siehe dazu gerade vorstehend, Rn. 393.

642 Siehe dazu vorne, Rn. 362 ff.

643 Siehe dazu vorne, Rn. 373 ff.

gliedstaaten. Es kann nur für alle diese Staaten beschränkt, übertragen und nichtig erklärt werden oder erlöschen.

398 Das Einheitspatent beruht auf *zwei EU-Verordnungen zum Einheitspatent*[644] und auf dem *Übereinkommen über ein Einheitliches Patentgericht (EPGÜ)*. Das Übereinkommen steht nur EU-Mitgliedstaaten offen. Die beiden EU-Verordnungen wurden im Rahmen der sog. *Verstärkten Zusammenarbeit* erlassen. Dabei handelt es sich um ein Verfahren, das Mitgliedstaaten der EU (sog. teilnehmende Staaten) eine Zusammenarbeit ermöglicht, um in einem bestimmten Bereich (ohne Beteiligung der nicht teilnehmenden Mitgliedstaaten) eine grössere Integration zu erreichen. Mit Ausnahme von Spanien und Kroatien nehmen alle EU-Mitgliedstaaten an der Verstärkten Zusammenarbeit im Bereich des einheitlichen Patentschutzes teil; ausser Spanien, Kroatien und Polen haben alle Mitgliedstaaten das EPGÜ unterzeichnet, bisher haben es aber erst 17 Staaten ratifiziert. Die Verordnungen zum Einheitspatent und das EPGÜ sind insofern miteinander verknüpft, als Einheitspatente nur auf dem Gebiet derjenigen teilnehmenden Staaten gelten, für die das EPGÜ am Tag der Eintragung der einheitlichen Wirkung in Kraft ist.

399 Der Schaffung des Einheitspatentes und des Einheitlichen Patentgerichts geht eine lange Geschichte widerstreitender Interessen voraus, die bis in die 1950er-Jahre zurückreicht.[645] Mit der Verabschiedung der beiden EU-Verordnungen im Dezember 2012 und der Unterzeichnung des EPGÜ im Februar 2013 waren die zentralen Schritte zwar vollzogen. Bis zur Erteilung der ersten Einheitspatente sollte es aber noch mehr als zehn Jahre dauern. Zu Verzögerungen führte zum einen der Ausstieg des Vereinigten Königreichs aus dem EPGÜ nach dem Brexit. Zum andern musste das EPGÜ als Staatsvertrag nach den verfassungsrechtlichen Erfordernissen der EU-Mitgliedstaaten ratifiziert werden, was in Deutschland wegen mehrerer Verfassungsbeschwerden während längerer Zeit nicht möglich war. Nach der Ratifikation durch Deutschland ist das EPGÜ am 1. Juni 2023 in Kraft getreten.

400 Das *Einheitspatent* ist eine zusätzliche Option für die Patentinhaberinnen. Es besteht neben dem klassischen europäischen Patent und den nationalen Patenten. Die Inhaberin eines europäischen Patentes steht es frei, beim EPA einen Antrag auf Erteilung der einheitlichen Wirkung zu stellen. Tut sie dies, tritt das Einheitspatent für die teilnehmenden EU-Mitgliedstaaten an die Stelle des europäischen Patentes. Daneben kann die Patentinhaberin das europäische Patent in den EPÜ-

644 VO 1257/2012; VO 1260/2012.

645 Zur Entstehungsgeschichte Luginbühl Stefan, Das europäische Patent mit einheitlicher Wirkung (Einheitspatent), GRUR Int. 2013, 305–309, 305 ff. Zu den widerstreitenden Interessen Tilmann Winfried, Das europäische Patentpaket vor dem Start, GRUR 2022, 1099–1103, 1101; Wszołek Anna, Still Unifying? The Future of the Unified Patent Court, IIC 2021, 1143–1160, 1144 ff.

Vertragsstaaten validieren, in denen das Einheitspatent keine Wirkung hat, weil sie nicht EU-Mitgliedstaaten sind oder nicht an der Verstärkten Zusammenarbeit teilnehmen oder das EPGÜ nicht ratifiziert haben.[646] Das Einheitspatent hat gegenüber dem klassischen europäischen Patent eine Reihe von Vorzügen, namentlich hinsichtlich *Verfahren und Kosten.* Anders als beim europäischen Patent bleibt das EPA auch nach Erteilung die einzige zuständige Anlaufstelle für die Aufrechterhaltung und Verwaltung. Zudem entfallen die Kosten für die Validierung des Patentes in den teilnehmenden EU-Mitgliedstaaten und die damit verbundenen Übersetzungskosten. Das EPGÜ stellt zudem einen einzigen Gerichtsstand für Streitigkeiten um Einheitspatente und europäische Patente zur Verfügung, während die europäischen Patente bisher in mehreren Staaten durchgesetzt und gegen Nichtigkeitsklagen verteidigt werden mussten.[647] Umgekehrt ist das Einheitspatent für die Patentinhaberin mit erheblichen Risiken verbunden: Wird es vom EPG für nichtig erklärt, verliert sie den Patentschutz mit Wirkung für alle teilnehmenden EU-Mitgliedstaaten (Art. 34 EPGÜ).

Das *Einheitliche Patentgericht (EPG)* ist ein gemeinsames Gericht der Vertrags- 401
staaten des EPGÜ. Es besteht aus einem Gericht erster Instanz, einem Berufungsgericht mit Sitz in Luxemburg und einer Kanzlei (Art. 6 Abs. 1 EPGÜ). Das Gericht erster Instanz umfasst eine Zentralkammer sowie Lokal- und Regionalkammern (Art. 7 Abs. 1 EPGÜ). Die Zentralkammer hat Sitz in Paris und eine Abteilung in London und München (Art. 7 Abs. 2 EPGÜ). Die Lokalkammern werden in den Vertragsstaaten des EPGÜ errichtet; sie sind für die Verletzungsverfahren in diesen Staaten zuständig (Art. 33 Abs. 1 lit. a EPGÜ).[648] Ein Staat kann eine oder mehrere Lokalkammern errichten (Art. 7 Abs. 3 f. EPGÜ). Zwei oder mehr Vertragsstaaten können stattdessen eine Regionalkammer errichten, die für die Verletzungsverfahren in diesen Staaten zuständig ist (Art. 7 Abs. 5 EPGÜ). Nichtigkeitsklagen sind bei der Zentralkammer zu erheben, wenn nicht zwischen denselben Parteien zum selben Patent bereits ein Verletzungsverfahren bei einer Lokal- oder Regionalkammer erhoben wurde (Art. 33 Abs. 4 i.V.m. Art. 32 Abs. 1 lit. d EPGÜ). Alle Spruchkammern des EPG sind mit Richterinnen aus verschiedenen Vertragsstaaten besetzt (Art. 8 Abs. 1 EPGÜ). Die Spruchkörper der Zentralkammer bestehen aus zwei rechtlich und einer technisch qualifizierten Richterin (Art. 8 Abs. 6 EPGÜ). Die Spruchkörper der Lokal- und Regionalkammern bestehen aus drei rechtlich qualifizierten Richterinnen; auf Antrag einer Partei

646 EPA, Leitfaden zum Einheitspatent, A. IV.

647 EPA, Leitfaden zum Einheitspatent, A. V.

648 Zu den Zuständigkeiten siehe die detaillierte Regelung in Art. 33 EPGÜ.

wird ihnen zusätzlich eine technisch qualifizierte Richterin zugewiesen (Art. 8 Abs. 5 EPGÜ).

402 Das EPG ist ausschliesslich zuständig für die Beurteilung von *Verletzungs- und Nichtigkeitsklagen* (inkl. Nichtigkeitswiderklagen und Klagen auf Feststellung der Nichtverletzung) für *Einheitspatente und europäische Patente,* die in einem der Vertragsstaaten des EPGÜ validiert wurden (Art. 32 EPGÜ). Für Klagen, die nationale Patente betreffen, ist das EPG nicht zuständig. Die Entscheidungen des EPG zu Einheitspatenten haben in allen EU-Mitgliedstaaten Wirkung, die das EPGÜ ratifiziert haben. Die Entscheidungen zu europäischen Patenten gelten in allen EU-Mitgliedstaaten, die das EPGÜ ratifiziert haben und für die das europäische Patent Wirkung hat (Art. 34 EPGÜ). Gegen Entscheide des Gerichts erster Instanz kann innerhalb von zwei Monaten Berufung beim Berufungsgericht in Luxemburg eingelegt werden (Art. 73 Abs. 1 EPGÜ).

403 Von der ausschliesslichen Zuständigkeit des EPG bestehen während einer *Übergangsfrist* von sieben Jahren nach Inkrafttreten des EPGÜ, die um weitere sieben Jahre verlängert werden kann (Art. 83 Abs. 1 und Abs. 5 EPGÜ), gewisse Ausnahmen. Zum einen können Nichtigkeits- und Verletzungsklagen während dieser Zeit nicht nur vor dem EPG, sondern *alternativ auch vor nationalen Gerichten* erhoben werden (Art. 83 Abs. 1 EPGÜ). Anmelder und Inhaberinnen von europäischen Patenten, die innerhalb der Übergangszeit beantragt oder erteilt worden sind, können zudem die *Zuständigkeit des EPG ausschliessen,* sog. *opt-out* (Art. 83 Abs. 3 EPGÜ).

E. Schutzwirkungen

1. Ausschliesslichkeitsrechte

Das Patent gewährt der Patentinhaberin ein ausschliessliches, absolutes, subjektives Recht zur gewerbsmässigen Benützung der Erfindung (Art. 8 Abs. 1 PatG; Art. 64 EPÜ verweist dazu auf das nationale Recht). Der Inhalt dieses Rechts wird durch Art. 8 PatG definiert.[649] Der Schutzbereich bestimmt sich nach Art. 51 Abs. 2 PatG und Art. 69 EPÜ.[650] 404

Das Patent verschafft seiner Inhaberin das Recht, andern zu verbieten, die Erfindung zu benützen (Art. 8 Abs. 1 PatG), vermittelt ihr aber *kein positives Benützungsrecht* an der Erfindung.[651] Als Ausschliesslichkeitsrecht ist das Patent nur ein Verbotsrecht. Es entbindet die Patentinhaberin nicht von der Beachtung anderer Rechtsvorschriften, die dem Gebrauch der Erfindung entgegenstehen können. Im Vordergrund stehen dabei Vorschriften des öffentlichen Rechts, bspw. die Vorgaben des Stammzellenforschungsgesetzes (StFG), des Gentechnikgesetzes (GTG) oder des Heilmittelgesetzes (HMG). Nach Letzterem ist das Inverkehrbringen von Arzneimitteln grundsätzlich nur zulässig, wenn das Schweizerische Heilmittelinstitut Swissmedic eine Bewilligung erteilt hat (Art. 9 Abs. 1 HMG). 405

1.1 Gewerbsmässige Benützung

Eine gewerbsmässige Benützung (Art. 8 Abs. 1 PatG) einer fremden Erfindung liegt vor, wenn die Erfindung im Rahmen einer Erwerbstätigkeit benützt wird, wenn also der Dritte durch die Benützung *direkt oder indirekt ein Einkommen* erzielt.[652] Erfasst werden alle Handlungen, die darauf ausgerichtet sind, Erzeugnisse von einem Hersteller oder Händler an einen Kunden zu bringen.[653] Ob damit Umsatz oder Gewinn erzielt wird, ist irrelevant.[654] 406

---

649 Siehe dazu sogleich, Rn. 406 ff.

650 Siehe dazu hinten, 418 ff.

651 Hilti/Köpf/Stauber/Carreira, 270; SHK-Hess-Blumer, PatG 8 N 24 ff.; Heinrich, PatG 8 N 2; Marbach/Ducrey/Wild, Rn. 176; CR-Ducor, PatG 8 N 1 ff.; Calame, SIWR IV, 431. Siehe dazu allgemein vorne, Rn. 3, Rn. 21 ff.

652 Hilti/Köpf/Stauber/Carreira, 270 f.; CR-Ducor, PatG 8 N 6 ff.

653 BGE 92 II 293 E. 6. – «Vitamin B12»; Hilti/Köpf/Stauber/Carreira, 271.

654 SHK-Hess-Blumer, PatG 8 N 33.

407 Der rein private Gebrauch einer patentierten Erfindung fällt nicht unter das Ausschliesslichkeitsrecht der Patentinhaberin.[655] Das ergibt sich bereits aus der Definition der Wirkungen des Patentes, die auf gewerbsmässige Handlungen beschränkt sind (Art. 8 Abs. 1 PatG). Anders als im Urheberrecht und wie im Design- und Markenrecht ist der Ausschluss des privaten Gebrauchs damit keine Schutzschranke.[656] In Art. 9 Abs. 1 lit. a PatG hat der Gesetzgeber klargestellt, dass sich die Wirkungen des Patentes nicht auf *Handlungen* erstrecken, die im *privaten Bereich* zu nicht-gewerblichen Zwecken vorgenommen werden.

1.2 Verbotsrechte

408 Bei den Verbotsrechten ist zwischen Erzeugnis- und Verfahrenspatenten zu unterscheiden. Als Benützung gelten bei *Erzeugnispatenten* die Herstellung und Kommerzialisierung der patentierten Erfindung. In Art. 8 Abs. 2 PatG werden in nicht abschliessender Weise die wichtigsten Benützungshandlungen aufgezählt:[657]

409 *Herstellen* ist das Erzeugen einer Sache mit den erfindungsgemässen Merkmalen, bspw. die Herstellung einer Vorrichtung oder die Produktion eines Stoffes.[658]

410 *Anbieten* meint jedes kommerzielle Angebot eines patentgeschützten Erzeugnisses, etwa die Präsentation an einer Messe, das Anpreisen in der Werbung oder das Anbieten im Internet. Ein vertragsrechtlich verbindliches Angebot ist nicht erforderlich.[659]

411 *Inverkehrbringen* ist jede Handlung, durch welche das patentgeschützte Erzeugnis in die tatsächliche Verfügungsgewalt eines Dritten gelangt, etwa durch Verkaufen, Vermieten oder Verleihen. Ein Eigentumsübergang ist nicht erforderlich.[660]

---

655 Siehe dazu: Hilti/Köpf/Stauber/Carreira, 271; Heinrich, PatG 8 N 3; CR-Ducor, PatG 8 N 6; Calame, SIWR IV, 460; Stieger, in: Bertschinger/Münch/Geiser, Rz. 11.22, Rz. 12.26 ff.

656 Siehe dazu hinten: für das Urheberrecht, Rn. 685 ff.; für das Designrecht, Rn. 989 ff.1016; für das Markenrecht, Rn. 1229, Rn. 1243.

657 Hilti/Köpf/Stauber/Carreira, 271; ausführlich SHK-Hess-Blumer, PatG 8 N 31 ff., m.w.H.; Marbach/Ducrey/Wild, Rn. 181 ff. Art. 8 Abs. 2 PatG erfasst neben den eigentlichen Benützungshandlungen auch den «Besitz zu diesen Zwecken», also den Besitz eines patentierten Erzeugnisses zur Vornahme einer Benützungshandlung; dem Verbot des Besitzes kommt damit nur akzessorische Bedeutung zu; siehe dazu Stieger, in: Bertschinger/Münch/Geiser, Rz. 11.85.

658 SHK-Hess-Blumer, PatG 8 N 47 ff., m.w.H.

659 SHK-Hess-Blumer, PatG 8 N 85 ff., m.w.H.; Marbach/Ducrey/Wild, Rn. 182; Calame, SIWR IV, 436.

660 SHK-Hess-Blumer, PatG 8 N 93 ff., m.w.H.; Marbach/Ducrey/Wild, Rn. 182; Calame, SIWR IV, 438.

Lagern ist die Aufbewahrung patentgeschützter Erzeugnisse während einer gewissen Zeit; unerheblich ist es dabei, unter welchem sachen- oder obligationenrechtlichen Rechtstitel die Erzeugnisse gelagert werden.[661] 412

Einfuhr ist jedes körperliche Verbringen patentgeschützter Erzeugnisse aus dem Ausland in die Schweiz,[662] *Ausfuhr* die gegenteilige Handlung.[663] *Durchfuhr* liegt vor, wenn die Erzeugnisse durch das Territorium der Schweiz hindurch von einem ausländischen Staat in einen anderen verbracht werden. Die Durchfuhr kann allerdings nur verboten werden, wenn die Patentinhaberin auch die Einfuhr ins Bestimmungsland verbieten kann (Art. 8 Abs. 3 PatG). 413

Als Benützungshandlung gilt auch der *Gebrauch* einer durch ein Erzeugnispatent geschützten Erfindung. Gebrauch ist jede bestimmungsgemässe Verwendung des patentgeschützten Erzeugnisses,[664] bspw. der Einsatz einer geschützten Maschine oder das Verlegen eines geschützten Pflastersteines. Da der Gebrauch der Patentinhaberin vorbehalten ist, dürfen patentgeschützte Erzeugnisse grundsätzlich nur mit Einwilligung der Patentinhaberin gebraucht werden. Eine Einwilligung wird bei einer Veräusserung aber meist nicht explizit erteilt. Im Grundsatz war es dennoch stets unbestritten, dass der Erwerber eines patentgeschützten Erzeugnisses das Recht haben muss, das Erzeugnis zu gebrauchen; dogmatisch wurde das mit der Lehre der impliziten Lizenz *(«implied license»)* begründet.[665] Seit der Teilrevision von 2007 ergibt sich das Recht zum Gebrauch des Erzeugnisses unmittelbar aus der Regelung der Erschöpfung,[666] nach der eine Ware vom Erwerber gebraucht werden darf, wenn sie von der Patentinhaberin oder mit deren Zustimmung in der Schweiz oder im EWR in Verkehr gebracht worden ist (Art. 9*a* Abs. 1 PatG). Bei *Verfahrenspatenten* werden das Anbieten und das Ausführen des im Patent definierten Verfahrens, also das Ausführen der in den Patentansprüchen vorgesehenen Massnahmen, als Benützung erfasst.[667] Verfahren werden regelmässig mithilfe von Vorrichtungen ausgeführt. Die Herstellung von Vorrichtungen oder anderen Mitteln für die Anwendung eines patentierten Verfahrens ist aber noch kein Ausführen des Verfahrens.[668] Wie bei Erzeugnispatenten hat der Gesetzgeber mit der 414

---

661 SHK-Hess-Blumer, PatG 8 N 82 ff., m.w.H.

662 SHK-Hess-Blumer, PatG 8 N 98 ff., m.w.H.

663 SHK-Hess-Blumer, PatG 8 N 101.

664 Hilti/Köpf/Stauber/Carreira, 329 f., m.w.H.

665 BGE 126 III 129 E. 1.b) – «Kodak»; CR-Kraus/Ghassemi, PatG 9*a* N 15; Stieger, in: Bertschinger/Münch/Geiser, Rz. 12.132, Rz. 12.135.

666 Siehe dazu hinten, Rn. 455 ff.

667 Calame, SIWR IV, 447; Stieger, in: Bertschinger/Münch/Geiser, Rz. 11.90; CR-Ducor, PatG 8 N 61, N 63.

668 SHK-Hess-Blumer, PatG 8 N 107; Calame, SIWR IV, 448.

Regelung der Erschöpfung klargestellt, dass ein patentiertes Verfahren ausgeführt werden darf, wenn eine Vorrichtung, mit der dieses Verfahren ausgeführt werden kann, von der Rechtsinhaberin oder mit ihrer Zustimmung in der Schweiz oder im EWR in Verkehr gebracht worden ist (Art. 9*a* Abs. 2 PatG).

415 Gewisse Besonderheiten bestehen im Bereich der *Biotechnologie,* namentlich für Herstellungsverfahren von biologischem Material, für aus genetischen Informationen bestehende Erzeugnisse sowie für Nukleotidsequenzen: Betrifft die Erfindung ein Erzeugnis, das aus einer *genetischen Information* besteht oder eine solche enthält, erstreckt sich die Wirkung des Patentes auf jedes Material, in welches dieses Erzeugnis eingebracht wird und in welchem die genetische Information enthalten ist und ihre Wirkung entfaltet (Art. 8*b* PatG). Bei einem Patentanspruch für eine *Nukleotidsequenz,* die sich von einer natürlich vorkommenden Sequenz ableitet, insb. bei Erzeugnispatenten auf DNA und RNA,[669] ist der Schutz auf diejenigen Sequenzabschnitte beschränkt, welche die im Patent konkret beschriebene Funktion erfüllen (Art. 8*c* PatG). Die nicht für diese Funktion relevanten Sequenzabschnitte sind vom Patentschutz ausgenommen. Diese Beschränkung bildet einen Kompromiss zwischen zweckgebundenem und absolutem Stoffschutz.[670]

1.3 Weitere Rechte

416 Wer im Besitz patentverletzender Erzeugnisse ist und sich weigert, der zuständigen Behörde deren Herkunft und Menge sowie Adressaten und Ausmass einer Weitergabe an gewerbliche Abnehmer bekannt zu geben, kann von der Patentinhaberin zivil- und strafrechtlich zur Verantwortung gezogen werden (Art. 66 lit. b PatG). Auch wenn diese Regelung der Patentinhaberin keinen unmittelbaren *Auskunftsanspruch* gegenüber Dritten gewährt, vermitteln ihr die Auskunftspflicht gegenüber der zuständigen Behörde und das Recht auf Akteneinsicht im Prozess immerhin mittelbare Möglichkeiten zur Informationsbeschaffung. In der Vergangenheit war der Auskunftsanspruch von geringer praktischer Relevanz.[671] Da das Bundespatentgericht Art. 66 lit. b PatG aber als materielle Grundlage für Begehren auf Auskunftserteilung und Rechenschaftslegung bei Stufenklagen versteht,[672] hat sie in den letzten Jahren an Bedeutung gewonnen.[673]

---

669 SHK-Zech, PatG 8*c* N 6.

670 SHK-Zech, PatG 8*c* N 7; Heinrich, PatG 8*c* N 19.

671 Als Anwendungsfall: BGE 97 II 169 E. 2. – «Indomethacin».

672 BPatGer O2013_008 vom 25.8.2015 E. 5.4 – «Elektrostatische Pulversprühpistole».

673 SHK-Hess-Blumer/Baechler, PatG 66 N 11.

Die Patentinhaberin kann allen Besitzern patentgeschützter Erzeugnisse verbieten, die an den Erzeugnissen oder ihrer Verpackung angebrachten *Patentzeichen* (Schweizer Kreuz und Patentnummer; Art. 11 PatG) zu entfernen (Art. 66 lit. c PatG). 417

1.4 Schutzbereich

a. Grundsatz

Der Schutzbereich eines Patentes ist der der Patentinhaberin vorbehaltene *Bereich der ausschliesslichen Benützung* der patentierten technischen Lehre.[674] Er lässt sich definieren als die Menge der technischen Lehren, für die das Patent ein Verbotsrecht verleiht.[675] Mit anderen Worten umfasst der Schutzbereich eines Patentes alle vom Schutz dieses Patentes erfassten technischen Handlungsweisen. 418

Bei der Bestimmung des Schutzbereichs kommt den *Patentansprüchen* zentrale Bedeutung zu. Sie haben eine Doppelfunktion: Zum einen wird in den Patentansprüchen die Erfindung als *Gegenstand des Patentes* definiert, für welchen der Patentanmelder Schutz begehrt (Art. 51 Abs. 1 PatG; Art. 84 Satz 1 EPÜ). Der Gegenstand des Patentes ist insb. bei der Frage entscheidend, ob eine patentierbare Erfindung vorliegt.[676] Zum andern bestimmen die Patentansprüche den *Schutzbereich des Patentes* (Art. 51 Abs. 2 PatG, wo der Schutzbereich synonym als sachlicher Geltungsbereich bezeichnet wird; Art. 69 Abs. 1 Satz 1 EPÜ). Bei der Bestimmung von Gegenstand und Schutzbereich des Patentes sind die Beschreibung und die Zeichnungen zur Auslegung der Patentansprüche heranzuziehen (Art. 51 Abs. 3 PatG; Art. 69 Abs. 1 Satz 2 EPÜ). Die Patentansprüche sind allerdings nur bei Unklarheiten auszulegen und die Auslegung darf im Ergebnis nicht zu einer Ausdehnung des Schutzbereichs führen.[677] 419

Gegenstand und Schutzbereich des Patentes sind nicht identisch. Vielmehr *geht der Schutzbereich des Patentes über dessen Gegenstand* hinaus. Das ergibt sich für Art. 69 EPÜ aus dem «Protokoll über die Auslegung des Art. 69 EPÜ», das klarstellt, dass der Schutzbereich über den genauen Wortlaut der Patentansprüche hinausgeht. Das PatG bringt diesen Umstand in etwas verklausulierter Form in 420

---

674 SHK-Sutter/Hochreutener, PatG 51 N 2; CR-Saam, PatG 51 N 1.

675 Blumer, in: Bertschinger/Münch/Geiser, Rz. 14.11.

676 Siehe dazu vorne, Rn. 215 ff.

677 BGE 147 III 337 E. 6.1 f. – «Intraokularlinsenkartuschen»; siehe BGer 4A_581/2020 vom 26.3.2021 E. 3. – «Peer-to-Peer-Protokoll»; BGer 4A_317/2020 vom 15.12.2020 E. 3.1 – «Maschinelles Schneiden»; BGer 4A_520/2016 vom 7.4.2017 E. 3.2 – «Ethical Coffee Company».

Art. 66 lit. a PatG zum Ausdruck, der festhält, dass auch die Nachahmung eine Benützung der Erfindung ist.

421 Der Schutzbereich umfasst damit nicht nur die technische Lehre, die im Patent ausdrücklich als geschützte Erfindung definiert wird. Vielmehr fallen auch Handlungen in den Schutzbereich, die von der patentierten Erfindung bis zu einem gewissen Grad abweichen. Eine Patentverletzung liegt deshalb nicht nur vor, wenn eine Dritthandlung mit der patentgeschützten Erfindung identisch ist (sog. *Nachmachung*),[678] sondern auch, wenn eine Dritthandlung gegenüber dem Patent gewisse – aber keine genügenden – Abweichungen aufweist (sog. *Nachahmung*).[679] Andernfalls wäre es für Dritte ein Leichtes, den Patentschutz zu umgehen, indem sie nach Kenntnisnahme von der patentierten Erfindung eine technische Lösung wählen, die sämtliche Vorteile der Erfindung aufweist, aber aufgrund geringfügiger Änderungen mit dieser nicht identisch ist.

b. Methode zur Bestimmung des Schutzbereichs

422 Patentansprüche sind nach *Treu und Glauben* so auszulegen, wie der Fachmann sie verstehen durfte und musste. Dieser Grundsatz soll eine allzu starre, streng am Wortlaut orientierte Auslegung der Patentansprüche verhindern.[680] Diesem Gedanken ist auch das «Protokoll über die Auslegung des Art. 69 EPÜ» verpflichtet, nach welchem bei der Auslegung der Patentansprüche zur Bestimmung des Schutzbereichs eines europäischen Patentes eine Art Mittelweg zu wählen ist. Dieser muss zwischen der Orientierung am genauen Wortlaut der Patentansprüche und einer Auslegung liegen, welche die Patentansprüche lediglich als Richtschnur verwendet.

423 Die Auslegung der Patentansprüche erfolgt *im Zweifel zuungunsten der Patentinhaberin.*[681] Die Patentbewerberin hat die Patentansprüche formuliert. Es ist des-

---

678 BGE 142 III 772 E. 5.1 – «Urinalventil»; BGE 97 II 85 E. 1. – «Pendeltür», wonach eine Nachmachung vorliegt, wenn die patentierte technische Lehre direkt ausgeführt wird, wenn der Verletzungsgegenstand also alle entscheidenden Merkmale des Patentanspruchs verwirklicht, wie sie der Fachperson im Patent offenbart werden.

679 BGE 143 III 666 E. 5.1 – «Pemetrexed II»; BGE 142 III 772 E. 6.2 – «Urinalventil»; BGE 125 III 29 E. 3.b) – «Anschlaghalter»; BGE 115 II 490 E. 2.a) – «Polyurethan-Hartschaum»; BGE 98 II 325 E. 3.c) – «Vulcain», wonach eine Nachahmung begeht, wer den patentgemässen Erfolg im Wissen um die patentierte Lehre in abweichender oder abgewandelter Form verwirklicht.

680 Hilti/Köpf/Stauber/Carreira, 336, m.w.H.

681 BGE 147 III 337 E. 6.1 – «Intraokularlinsenkartuschen»; BGE 122 III 81 E. 4.a) – «Pulverförmige Werkstoffe»; BGE 107 II 366 E. 2. – «Liegemöbel».

halb angemessen, dass sie (bzw. ihre Rechtsnachfolgerin, nicht aber Dritte) das Risiko einer unrichtigen, unvollständigen oder unklaren Definition trägt.[682]

Der Schutzbereich des Patentes wird in zwei Schritten bestimmt.[683] In einem ersten Schritt ist der objektive technische Sinngehalt der Patentansprüche zu ermitteln. Dazu sind die *Patentansprüche* mithilfe von Beschreibung und Zeichnung *auszulegen* (Art. 51 Abs. 3 PatG; Art. 69 Abs. 1 Satz 2 EPÜ). Der erste Schritt dient damit der Ermittlung des Gegenstandes des Patentes (Art. 51 Abs. 1 PatG; Art. 84 EPÜ).[684] In einem zweiten Schritt sind die ausgelegten Patentansprüche dem *konkreten Verletzungsgegenstand gegenüberzustellen* und es ist ein Vergleich der objektiv verstandenen Erfindung mit der Dritthandlung vorzunehmen. Der zweite Schritt dient damit der Ermittlung des Schutzbereichs (Art. 51 Abs. 2 PatG; Art. 69 Abs. 1 EPÜ).[685] 424

(1) Auslegung der Patentansprüche

Im Rahmen der Auslegung der Patentansprüche ist ihr technischer Sinngehalt nach objektiven Kriterien zu ermitteln.[686] Massgebend ist, wie die *fiktive Fachperson*[687] die Patentansprüche im Anmelde- bzw. Prioritätszeitpunkt versteht.[688] Zu ermitteln ist dabei das *objektive Verständnis* der Patentansprüche. Was der Patentanmelder durch die von ihm formulierten Patentansprüche subjektiv zum Ausdruck bringen wollte, ist irrelevant.[689] Bei der Auslegung der Patentansprüche macht die Fachperson Gebrauch von ihrem allgemeinen Fachwissen und sie berücksichtigt den in der Patentschrift mitgeteilten Stand der Technik.[690] Die 425

---

682 Blumer, in: Bertschinger/Münch/Geiser, Rz. 14.98 f.

683 Hilti/Köpf/Stauber/Carreira, 334 ff.; Heinrich, PatG 51 N 59 ff.; Calame, SIWR IV, 417 ff.; Blumer, in: Bertschinger/Münch/Geiser, Rz. 14.29.

684 Siehe dazu Hilti/Köpf/Stauber/Carreira, 338 f.

685 Hilti/Köpf/Stauber/Carreira, 340 f., m.w.H.

686 BGE 147 III 337 E. 6.2 – «Intraokularlinsenkartuschen».

687 Siehe dazu vorne, Rn. 287 ff.

688 Hilti/Köpf/Stauber/Carreira, 334; CR-Saam, PatG 51 N 82 ff.; Calame, SIWR IV, 416; Blumer, in: Bertschinger/Münch/Geiser, Rz. 14.43.

689 BGE 147 III 337 E. 6.2 – «Intraokularlinsenkartuschen»; Hilti/Köpf/Stauber/Carreira, 334; Calame, SIWR IV, 410.

690 BGE 147 III 337 E. 6.1 f. – «Intraokularlinsenkartuschen»; BGE 143 III 666 E. 4.3, E. 5.5.7 – «Pemetrexed II»; BGE 132 III 83 E. 3.4 – «Dispersionsdichtmasse»; Calame, SIWR IV, 413 f.

Patentansprüche sind dabei normativ auszulegen, die Auslegung ist damit keine Tat-, sondern eine Rechtsfrage.[691]

426 Zur Auslegung der Patentansprüche sind die *Beschreibung* und die *Zeichnungen* beizuziehen (Art. 51 Abs. 3 PatG; Art. 69 Abs. 1 Satz 2 EPÜ).[692] Sie dienen der Auslegung der Patentansprüche, wenn der Wortlaut unklar ist – nicht aber zu deren Ergänzung.[693] Vorrang hat damit stets der Wortlaut der Patentansprüche, sog. *Primat des Patentanspruchs*.[694] Weitere Hilfsmittel dürfen bei der Auslegung nicht berücksichtigt werden; das gilt namentlich für die Zusammenfassung (so ausdrücklich Art. 85 EPÜ; dasselbe ergibt sich aus Art. 51 Abs. 3 i.V.m. Art. 55*b* PatG, wonach die Zusammenfassung einzig der technischen Information dient).[695] Grundsätzlich unbeachtlich sind auch die Erteilungsakten, also Aussagen, welche die Patentinhaberin im Anmeldeverfahren gemacht hat.[696] Anderes gilt allerdings für ausdrückliche und klare Verzichtserklärungen, die die Patentinhaberin geäussert hat, um ihre Erfindung vom Stand der Technik abzugrenzen und ein gültiges Patent erteilt zu erhalten.[697]

(2) Vergleich von Patentansprüchen und Verletzungsgegenstand

427 Zur Ermittlung des Schutzbereichs ist in einem zweiten Schritt eine *Merkmalsanalyse* von Patentanspruch und Verletzungsgegenstand vorzunehmen.[698] Dabei ist für jedes in den ausgelegten Patentansprüchen vorhandene Merkmal zu prüfen, ob es im potenziellen Verletzungsgegenstand (der ein Erzeugnis oder ein Verfahren sein kann) *identisch, in abgewandelter Form oder gar nicht* vorhanden ist.[699]

---

691 BGE 147 III 337 E. 6.2 – «Intraokularlinsenkartuschen»; BGE 122 III 81 E. 4.a) – «Pulverförmige Werkstoffe».

692 SHK-Sutter/Hochreutener, PatG 51 N 22; CR-Saam, PatG 51 N 2.

693 BGE 147 III 337 E. 6.1 – «Intraokularlinsenkartuschen».

694 SHK-Sutter/Hochreutener, PatG 51 N 21; Calame, SIWR IV, 411.

695 SHK-Sutter/Hochreutener, PatG 55*b* N 8; Heinrich, PatG 55*b* N 5; CR-Saam, PatG 55*b* N 10; Calame, SIWR IV, 413; Blumer, in: Bertschinger/Münch/Geiser, Rz. 14.38.

696 BGE 143 III 666 E. 4.3 f. – «Pemetrexed II»; Hilti/Köpf/Stauber/Carreira, 337; Heinrich, PatG 51 N 5; CR-Saam, PatG 51 N 106; differenzierend SHK-Sutter/Hochreutener, PatG 51 N 35 ff.

697 Hilti/Köpf/Stauber/Carreira, 337; Calame, SIWR IV, 414 ff., m.w.H.

698 Exemplarisch BPatGer O2014_009 vom 4.5.2016 E. 2.2 – «Stickmaschinenabstandhalter».

699 Siehe dazu: BPatGer O2014_009 vom 4.5.2016 E. 2.2 – «Stickmaschinenabstandhalter»; Blumer, in: Bertschinger/Münch/Geiser, Rz. 14.47.

Enthält der Verletzungsgegenstand alle wesentlichen Elemente des Patentanspruchs in *identischer Form,* liegt eine identische Benutzung der patentierten Erfindung, also eine *Nachmachung* vor.[700] Dass der Verletzungsgegenstand bis in alle Einzelheiten einem in der Patentschrift dargelegten Ausführungsbeispiel entspricht, ist für das Vorliegen einer identischen Verletzung allerdings nicht erforderlich.[701] 428

Eine Patentverletzung setzt nicht voraus, dass alle Merkmale des ausgelegten Patentanspruchs in identischer Form im Verletzungsgegenstand enthalten sind. Vielmehr kann auch eine unzulässige *Nachahmung* vorliegen. Letztere ist gegeben, wenn ein oder mehrere Merkmale *gar nicht* oder *in abgewandelter* Form im potenziellen Verletzungsgegenstand enthalten sind.[702] Diesfalls ist zu untersuchen, ob das Weglassen bzw. Verändern einzelner Merkmale aus dem Schutzbereich des Patentes herausführt.[703] 429

– Handelt es sich bei den im angegriffenen Verletzungsgegenstand *weggelassenen Merkmalen* um für die Fachperson *erkennbar unwesentliche oder überflüssige* Merkmale, führt das Weglassen nicht aus dem Schutzbereich hinaus. Diesen Umstand bezeichnet man als *patentrechtlichen Teilschutz.*[704] Unwesentlich bzw. überflüssig ist ein Merkmal, wenn dessen Weglassen keinen Einfluss auf den technischen Erfolg hat.[705]
– Sind die Merkmale des Verletzungsgegenstandes für die Fachperson naheliegende Äquivalente der Merkmale des ausgelegten Patentanspruchs, führt die Abwandlung dieser Merkmale nicht aus dem Schutzbereich hinaus. Diese Art der Patentverletzung wird als *Eingriff in den Äquivalenzbereich* bezeichnet. Ein äquivalentes Mittel liegt vor, wenn es im Kontext des Patentanspruches *technisch gleich wirkt* wie das ersetzte Merkmal *und* für die Fachperson *naheliegend ist.*[706]

---

700 BGE 142 III 772 E. 5.1 – «Urinalventil»; BGE 97 II 85 E. 1. – «Pendeltür»; Hilti/Köpf/Stauber/Carreira, 341; SHK-Sutter/Hochreutener, PatG 51 N 61; Heinrich, PatG 66 N 5; CR-Cherpillod, PatG 66 N 5.

701 Calame, SIWR IV, 417.

702 Hilti/Köpf/Stauber/Carreira, 351; SHK-Sutter/Hochreutener, PatG 51 N 66 ff.; CR-Saam, PatG 51 N 115; Brunner Eugene, Der Schutzbereich europäisch erteilter Patente aus schweizerischer Sicht – eine Spätlese, sic! 1998, 348–364, 357.

703 SHK-Sutter/Hochreutener, PatG 51 N 66 ff.; CR-Saam, PatG 51 N 116.

704 SHK-Sutter/Hochreutener, PatG 51 N 70 f.; Heinrich, PatG 51 N 76.

705 CR-Saam, PatG 51 N 116; Calame, SIWR IV, 427.

706 Siehe dazu ausführlich: Calame, SIWR IV, 419 ff.; Hilti/Köpf/Stauber/Carreira, 342 ff., m.w.H.; SHK-Sutter/Hochreutener, PatG 51 N 83 ff.

430 Ob eine äquivalente Benutzung einer patentierten Erfindung vorliegt, ist nach Lehre und Rechtsprechung anhand von drei kumulativ zu erfüllenden Kriterien zu bestimmen:[707] (i) *Gleichwirkung:* Erfüllen die ersetzten Merkmale die objektiv gleiche Funktion?[708]; (ii) *Auffindbarkeit:* Werden die ersetzten Merkmale der Fachperson durch die Lehre des Patentes nahegelegt?[709]; (iii) *Gleichwertigkeit:* Hätte die Fachperson bei Orientierung am Anspruchswortlaut im Licht der Beschreibung die ersetzten Merkmale als gleichwertige Lösung in Betracht gezogen?[710]

c. Besonderheiten

431 Der Schutzbereich eines *Erzeugnispatentes* umfasst diejenigen Erzeugnisse, die alle wesentlichen Merkmale der patentierten Erfindung in gleicher oder gleich wirkender Weise enthalten. Der Schutzbereich eines *Verfahrenspatentes* umfasst sämtliche Verfahren, die alle wesentlichen Merkmale des patentierten Verfahrens in gleicher oder gleich wirkender Weise enthalten. Neben diesem Grundsatz bestehen drei Besonderheiten:

432 Ein Verfahrenspatent erfasst neben dem Verfahren selbst auch das *unmittelbare Verfahrenserzeugnis* (Art. 8*a* PatG; Art. 64 Abs. 2 EPÜ). Der Schutz greift allerdings nur, wenn das Verfahrenserzeugnis tatsächlich durch das geschützte Verfahren hergestellt worden ist, sog. *derivierter Stoffschutz*.[711] Handelt es sich beim unmittelbaren Verfahrenserzeugnis um biologisches Material, erstreckt sich die Wirkung des Patentes auch auf die Erzeugnisse, die durch Vermehrung dieses Materials gewonnen werden (Art. 8*a* Abs. 2 PatG). Mit dem derivierten Stoffschutz wird der Schutz zwar gegenüber einem blossen Verfahrensschutz erweitert; er ist aber dennoch weniger umfassend als bei einem Erzeugnispatent, das einen absoluten Schutz für ein Erzeugnis, unabhängig von seiner Herstellung, gewährt.[712]

---

707 BGE 143 III 666 E. 5.1 – «Pemetrexed II»; BGE 142 III 772 E. 6.2.1 – «Urinalventil»; BPatGer S2021_005 vom 15.12.2021 E. 51. – «Deferasirox II»; BPatGer S2016_004 vom 6.12.2016 E. 4.5.2 – «Pemetrexed I»; Hilti/Köpf/Stauber/Carreira, 343 ff.; Calame, SIWR IV, 419 ff., allerdings noch ohne Hinweis auf die Gleichwertigkeit.

708 BGE 143 III 666 E. 5.3.3 – «Pemetrexed II».

709 BGE 143 III 666 E. 5.4.1, E. 5.5.7 – «Pemetrexed II».

710 BGE 143 III 666 E. 5.5.1 – «Pemetrexed II»; BGE 142 III 772 E. 6.2.2 f. – «Urinalventil»; kritisch zum Kriterium der Gleichwertigkeit CR-Saam, PatG 51 N 150 f.

711 Calame, SIWR IV, 448 f.

712 SHK-Hess-Blumer/Zech, PatG 8*a* N 2; Stieger, in: Bertschinger/Münch/Geiser, Rz. 11.99 ff.

Für Stoffe und Stoffgemische, die als solche, aber nicht in Bezug auf ihre Verwendung in einem chirurgischen, therapeutischen oder diagnostischen Verfahren zum Stand der Technik gehören, können Patente erteilt werden, sog. *erste bzw. weitere medizinische Indikation* (Art. 7*c* PatG bzw. Art. 7*d* PatG; Art. 54 Abs. 4 f. EPÜ).[713] Der Patentschutz erstreckt sich dabei aber nicht auf den Stoff als solchen. Der Schutzbereich eines solchen Patentes ist vielmehr auf die beanspruchte medizinische Verwendung des Stoffes beschränkt, sog. *zweckgebundener Stoffschutz.*[714] 433

Kann ein Erzeugnis durch seine Zusammensetzung oder Struktur nicht hinreichend definiert werden, ist aber eine Definition durch das Verfahren zu seiner Erzeugung möglich, können die Patentansprüche entsprechend formuliert werden; man spricht dann von einem *«product-by-process»-Anspruch.* Ein solcher Anspruch ist ein echter Erzeugnisanspruch, der einen absoluten Schutz des Erzeugnisses vermittelt.[715] 434

d. Änderung durch Teilverzicht

Der Erfinder oder seine Rechtsnachfolgerin ist bei der Patentanmeldung regelmässig versucht, die Patentansprüche möglichst weit zu fassen, um so den grösstmöglichen Schutzbereich zu erhalten. Durch diese Vorgehensweise erhöht der Patentanmelder allerdings die Gefahr einer erfolgreichen Nichtigkeitsklage. Das Patentrecht sieht deshalb die Möglichkeit vor, den Schutzbereich des Patentes durch Aufhebung oder Einschränkung der Patentansprüche nachträglich zu verkleinern (Art. 24 PatG; Art. 123 EPÜ). Mit diesem Mittel kann die Patentinhaberin versuchen, einem drohenden Nichtigkeitsprozess auszuweichen und/oder das Patent zumindest im Kernbereich zu retten. Der Teilverzicht wirkt *ex tunc,* also rückwirkend auf den Zeitpunkt der Erteilung (Art. 28*a* PatG). Sie hat damit die gleiche Wirkung, wie wenn das Patent von Anfang an ohne die aufgehobenen oder nur mit den eingeschränkten Ansprüchen erteilt worden wäre.[716] 435

Der Patentinhaberin stehen drei Möglichkeiten zur Verfügung: 436

– Sie kann einen (unabhängigen oder abhängigen) *Patentanspruch* ganz *aufheben* (Art. 24 Abs. 1 lit. a PatG). Allerdings wird der Schutzbereich bei dieser Variante nur eingeschränkt, wenn ein unabhängiger Patentanspruch aufgeho-

---

713 Siehe dazu vorne, Rn. 277 f.

714 Calame, SIWR IV, 434; Stieger, in: Bertschinger/Münch/Geiser, Rz. 11.47.

715 SHK-Sutter/Hochreutener, PatG 52 N 25; Heinrich, PatG 52 N 14.

716 BGE 142 III 348 E. 3.5.1 – «Verarrestierung von Patenten»; SHK-Blumer, PatG 24 N 40; Heinrich, PatG 24 N 35; CR-Scheuchzer, PatG 24 N 19.

ben wird,[717] etwa wenn ursprünglich ein Verfahrens- und ein Erzeugnisanspruch bestand, der Verfahrensanspruch aber nachträglich aufgehoben wird.

– Sie kann einen unabhängigen Patentanspruch durch *Zusammenlegung mit* einem oder mehreren von diesem *abhängigen Patentansprüchen* einschränken (Art. 24 Abs. 1 lit. b PatG). Durch die Zusammenlegung erhält der unabhängige Patentanspruch mehr Merkmale, wodurch sich sein Schutzbereich verkleinert.
– Sie kann einen unabhängigen Patentanspruch *auf anderem Weg* einschränken. Der neue, eingeschränkte Patentanspruch muss sich dabei aber noch immer auf die gleiche Erfindung beziehen wie der alte und eine in der veröffentlichten Patentschrift vorgesehene Ausführungsform definieren (Art. 24 Abs. 1 lit. c PatG). Bei dieser Variante wird ein unabhängiger Patentanspruch *durch ein Merkmal ergänzt*, das nur in der *Beschreibung* oder in der *Zeichnung* offenbart wurde. Das ist nur zulässig, wenn das der Beschreibung oder Zeichnung entnommene Merkmal schon bisher für die Fachperson erkennbar ein wesentlicher Bestandteil der Erfindung war.[718]

437 Patentanmeldungen dürfen nicht so geändert werden, dass ihr Gegenstand über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht (Art. 123 Abs. 2 EPÜ). Diese Beschränkung soll ausschliessen, dass der Anmelder für Gegenstände Schutz beanspruchen kann, die in der ursprünglichen Anmeldung nicht offenbart worden sind.[719] Der Gehalt der Offenbarung ist dabei abhängig von der Gesamtheit der ursprünglichen Offenbarung und vom auf den Anmeldetag bezogenen objektiven Verständnis der Fachperson. Massgebend ist damit, was sich unmittelbar und eindeutig aus der Anmeldung ergibt.[720] Das Herausgreifen eines isolierten Merkmals aus einer Reihe von Merkmalen ist deshalb eine unzulässige Änderung, sofern die Merkmale nur in Kombination miteinander offenbart worden sind, sog. Zwischenverallgemeinerung.[721]

---

717 Siehe dazu: Heinrich, PatG 24 N 10; Luginbühl, SIWR IV, 385, m.w.H.

718 BGE 95 II 364 E. 4.d) – «Heizkessel»; Heinrich, PatG 24 N 18 ff.; Marbach/Ducrey/Wild, Rn. 228.

719 BPatGer O2016_016 vom 6.6.2019 E. 21. – «Oxycodon und Naloxon»; BGer 4A_109/2011, 4A_111/2011 vom 21.7.2011 E. 4.3.1 – «Federkernmaschinen».

720 BGE 146 III 177 E. 2.1.3 – «Oxycodon und Naloxon».

721 BGE 147 III 337 E. 7.1.1 f. – «Intraokularlinsenkartuschen».

2. Schranken

Die Ausschliesslichkeitsrechte der Patentinhaberin werden durch eine Reihe von Bestimmungen beschränkt, die Ausnahmen von der Wirkung des Patentes (Art. 9 PatG) normieren. Diese Schranken sollen einen angemessenen Ausgleich zwischen den Interessen der Patentinhaberinnen und denjenigen der Allgemeinheit sowie Dritter, namentlich der Konkurrenten der Patentinhaberin, schaffen. 438

Die Schrankenbestimmungen sind *zwingend.* Art. 9 Abs. 2 PatG hält fest, dass Abreden, welche die im Katalog von Art. 9 Abs. 1 PatG erwähnten Befugnisse einschränken oder aufheben, nichtig sind. Obwohl die zwingende Natur nur für die in Art. 9 Abs. 1 PatG geregelten Schranken ausdrücklich gesetzlich vorgesehen ist, muss dieser Grundsatz für alle Schranken des Patentrechts gelten. 439

Keine Schranke ist die Bestimmung von Art. 9 Abs. 1 lit. a PatG, wonach sich die Wirkungen des Patentes nicht auf Handlungen erstrecken, die *im privaten Bereich* zu nicht-gewerblichen Zwecken vorgenommen werden. Dass private Handlungen von den Ausschliesslichkeitsrechten der Patentinhaberin nicht erfasst werden, ergibt sich bereits aus der Definition der Wirkungen des Patentes, die auf gewerbsmässige Handlungen beschränkt sind (Art. 8 Abs. 1 PatG).[722] 440

Das Patentrecht kennt drei Arten von Schranken: die volle Freistellung, die gesetzliche Lizenz und die Zwangslizenz.[723] 441

2.1 Volle Freistellung

a. Forschungsprivileg

Das Forschungsprivileg ist die wohl wichtigste Schranke des Patentrechts. Es soll sicherstellen, dass der Schutz von technischen Lehren durch Patente den technischen Fortschritt nicht behindert.[724] Die Regelung des Forschungsprivilegs sieht vor, dass sich die Wirkungen des Patentes nicht auf Handlungen erstrecken, die zu *Forschungs- und Versuchszwecken* vorgenommen werden, sofern diese dazu dienen, Erkenntnisse über den Gegenstand der Erfindung einschliesslich seiner Ver- 442

---

722 Ebenso SHK-Hess-Blumer, PatG 9 N 8; nach der Botschaft bildet die Regelung in Art. 9 Abs. 1 lit. a PatG «das Gegenstück zur gewerbsmässigen Benützung der Erfindung»; Botschaft PatG, BBl 2006, 69. Zur gewerbsmässigen Benützung siehe vorne, Rn. 406 f.

723 Siehe dazu allgemein vorne, Rn. 24 ff.

724 Zur Förderung des technischen Fortschritts als Ziel des Patentrechts siehe vorne, Rn. 106.

wendung zu gewinnen (Art. 9 Abs. 1 lit. b Teilsatz 1 PatG). Freigestellt wird damit insb. jede *wissenschaftliche Forschung* am Gegenstand der Erfindung (Art. 9 Abs. 1 lit. b Teilsatz 2 PatG). Als wissenschaftlich gilt dabei nicht nur die Grundlagenforschung, sondern auch die angewandte Forschung, und zwar selbst dann, wenn damit kommerzielle Zwecke verfolgt werden.[725]

443 Das Forschungsprivileg stellt allerdings nur die *Benützung der Erfindung als Gegenstand der Forschung* zum Zweck der Weiterentwicklung der patentgemässen Erfindung frei, nicht die Benützung der Erfindung als Mittel zur Forschung. Nicht freigestellt ist damit bspw. die Verwendung einer patentierten Analysevorrichtung im Rahmen der Forschung.[726] Dasselbe gilt für den kommerziellen Vertrieb von patentgeschützte Substanzen enthaltenden Medikamenten in Spitälern, auch wenn die Medikamente für klinische Tests verwendet werden.[727]

b. Zulassungsprivileg

444 Mit dem Zulassungsprivileg hält das PatG ausdrücklich fest, dass *Handlungen,* die *für die Zulassung eines Arzneimittels* im Inland oder in Ländern mit vergleichbarer Arzneimittelkontrolle erforderlich sind, vom Patentschutz freigestellt sind (Art. 9 Abs. 1 lit. c PatG). Hintergrund dieser Bestimmung ist, dass das HMG zum Schutz der Gesundheit von Mensch und Tier vorsieht, dass Arzneimittel nur mit Zulassung des Schweizerischen Heilmittelinstituts Swissmedic in Verkehr gebracht werden dürfen (Art. 9 Abs. 1 HMG). Eine solche Zulassung setzt insb. voraus, dass das Arzneimittel oder das Verfahren qualitativ hochstehend, sicher und wirksam ist (Art. 10 Abs. 1 lit. a HMG). Diese und weitere Zulassungsvoraussetzungen werden von Swissmedic in spezifischen *heilmittelrechtlichen Zulassungsverfahren* geprüft (Art. 10 Abs. 2 HMG).

445 Im Verlauf des Zulassungsverfahrens müssen die Hersteller und Anmelder von Arzneimitteln eine Reihe von Handlungen vornehmen, die in die Ausschliesslichkeitsrechte von Drittpatenten eingreifen können.[728] Das gilt namentlich für die Hersteller von Generika.[729] Das Zulassungsprivileg erfasst dabei nicht nur das Einreichen heilmittelrechtlicher Zulassungsgesuche, sondern auch Versuche mit und

---

725 Botschaft PatG, BBl 2006, 71; Hilti/Köpf/Stauber/Carreira, 286, m.w.H.

726 Hilti/Köpf/Stauber/Carreira, 287; SHK-Hess-Blumer, PatG 9 N 28; Heinrich, PatG 9 N 3; Stieger, in: Bertschinger/Münch/Geiser, Rz. 12.116.

727 HGer ZH, sic! 1997, 214 – «Erythropoietin II».

728 Hilti/Köpf/Stauber/Carreira, 288, m.w.H.

729 SHK-Hess-Blumer, PatG 9 N 36; Marbach/Ducrey/Wild, Rn. 200; CR-Kraus/Ghassemi, PatG 9 N 11.

Untersuchungen von Arzneimitteln, die patentgeschützte Wirkstoffe enthalten, wenn diese dazu dienen, Daten für die Zulassung zu gewinnen. Freigestellt werden auch die zum Zweck der Zulassung erfolgende Herstellung, Einfuhr und Lagerung patentgeschützter Erzeugnisse. Dasselbe gilt für die Einreichung von Arzneimittel-Mustern, die von der Zulassungsbehörde bisweilen angefordert werden. Nicht freigestellt wird hingegen das sog. *stockpiling,* also das Herstellen und Lagern von Arzneimitteln im Hinblick auf ihr Inverkehrbringen nach Ablauf der Schutzdauer eines Drittpatentes.[730]

c. Unterrichtsprivileg

Die Benützung einer Erfindung zu Unterrichtszwecken an Lehrstätten wird nicht von den Wirkungen des Patentes erfasst (Art. 9 Abs. 1 lit. d PatG). Ziel der mit diesem Unterrichtsprivileg freigestellten Benützung muss die *Wissensvermittlung* sein;[731] eine darüber hinausgehende wirtschaftliche Nutzung der Erfindung wird nicht privilegiert. Als Benützung zu Unterrichtszwecken an Lehrstätten gilt nur die Ausbildung an Bildungsinstitutionen, insb. an Fachhochschulen und Universitäten, nicht aber die Ausbildung in industriellen Betrieben.[732] 446

d. Landwirteprivileg

Auf das Landwirteprivileg können sich Landwirte berufen, die durch die Patentinhaberin oder mit deren Zustimmung in Verkehr gebrachtes *pflanzliches Vermehrungsmaterial* erworben haben. Sie dürfen das im eigenen Betrieb durch den Anbau dieses Vermehrungsmaterials gewonnene Erntegut in ihrem Betrieb auch vermehren (Art. 35*a* Abs. 1 PatG).[733] Dasselbe gilt für *tierisches Vermehrungsmaterial und Tiere* (Art. 35*a* Abs. 2 PatG). Die Zustimmung der Patentinhaberin benötigen die Landwirte allerdings, wenn sie das gewonnene Erntegut, das tierische Vermehrungsmaterial oder die Tiere Dritten zu Vermehrungszwecken abgeben wollen (Art. 35*a* Abs. 3 PatG). Die vom Landwirteprivileg erfassten Pflanzensorten werden durch den Bundesrat unter Berücksichtigung ihrer Bedeutung als 447

730 Zum Ganzen: Botschaft PatG, BBl 2006, 72; Hilti/Köpf/Stauber/Carreira, 289; SHK-Hess-Blumer, PatG 9 N 44 ff.; Heinrich, PatG 9 N 7 ff.

731 Hilti/Köpf/Stauber/Carreira, 290; SHK-Hess-Blumer, PatG 9 N 55; Heinrich, PatG 9 N 15 f.; Marbach/Ducrey/Wild, Rn. 201; CR-Kraus/Ghassemi, PatG 9 N 16.

732 Botschaft PatG, BBl 2006, 73; SHK-Hess-Blumer, PatG 9 N 53 ff.; Heinrich, PatG 9 N 15.

733 Zum Landwirteprivileg im SoSchG siehe hinten, Rn. 515.

Rohstoff für Nahrungs- und Futtermittel bestimmt (Art. 35*b* PatG i.V.m. Art. 110 PatV mit Verweis auf Anhang 1 der SoSchV).[734]

e. Weitere

448 Als Teilaspekt des Forschungsprivilegs wird auch die Benützung von biologischem Material zum Zweck der Züchtung oder Entdeckung und Entwicklung einer Pflanzensorte von den Wirkungen des Patentes ausgenommen (Art. 9 Abs. 1 lit. e PatG). Dieses *Züchterprivileg* stellt klar, dass die Verwendung von pflanzengenetischem Material zum Zweck der Forschung und Weiterzucht patentrechtlich zulässig ist. Nicht von dieser Schranke erfasst wird aber die Vermarktung einer neuen Sorte, wenn diese Merkmale des patentgeschützten pflanzlichen Ausgangsmaterials aufweist.[735]

449 Ebenfalls von den Wirkungen des Patentes ausgenommen ist biologisches Material, das im Bereich der Landwirtschaft zufällig oder technisch nicht vermeidbar gewonnen wird (Art. 9 Abs. 1 lit. f PatG). Diese Schranke soll Landwirte dagegen schützen, für Vorgänge in Anspruch genommen zu werden, die sich ihrem Einfluss entziehen. Privilegiert wird damit insb. die sog. *Auskreuzung,* d.h. die unplanmässige Übertragung von Genen durch Pollen, wodurch die entsprechenden Eigenschaften von einer Pflanze auf eine andere vererbt werden.[736]

450 Nachdem das Bundesgericht in einem Entscheid auf die Notwendigkeit zusätzlicher Schranken zur Sicherung der ärztlichen Handlungsfreiheit hingewiesen hatte,[737] hat der Gesetzgeber mit dem *Ärzte- und Apothekerprivileg* (Art. 9 Abs. 1 lit. g und lit. h PatG) zwei neue Schranken eingefügt. Das Ärzteprivileg nimmt Handlungen im Rahmen einer medizinischen Tätigkeit vom Patentschutz aus, wenn sich diese auf eine einzelne Person (oder ein Tier) beziehen und Arzneimittel betreffen; freigestellt wird damit insb. die Verschreibung, Abgabe oder Anwendung von Arzneimitteln durch gesetzlich dazu berechtigte Personen (Art. 9 Abs. 1 lit. g PatG). Damit die Ärzte diese Handlungen überhaupt vornehmen können, stellt das *Apothekerprivileg* die unmittelbare Einzelzubereitung von Arzneimitteln

---

734 Zur Regelung im SoSchG siehe hinten, Rn. 515.

735 Zum Ganzen: Botschaft PatG, BBl 2006, 74; Hilti/Köpf/Stauber/Carreira, 290; SHK-Hess-Blumer, PatG 9 N 56 ff.; CR-Kraus/Ghassemi, PatG 9 N 19.

736 Botschaft PatG, BBl 2006, 75, m.w.H.; SHK-Hess-Blumer, PatG 9 N 60; Heinrich, PatG 9 N 24 ff.; CR-Kraus/Ghassemi, PatG 9 N 21 ff.

737 BGE 137 III 170 E. 2.2.12 – «Alendronsäure III».

in Apotheken in Ausführung einer ärztlichen Verschreibung frei (Art. 9 Abs. 1 lit. h PatG).[738]

Die Wirkungen eines Patentes erstrecken sich ferner nicht auf *Verkehrsmittel* und *Einrichtungen* an solchen, die *nur vorübergehend ins Inland gelangen* (Art. 35 Abs. 3 PatG). Diese singuläre Regelung soll verhindern, dass der freie Transitverkehr durch die Schweiz mit den Mitteln des Patentrechts behindert werden kann.[739] Entsprechend werden nur ausländische Verkehrsmittel privilegiert, nicht aber Verletzerinnen mit Sitz oder Wohnsitz in der Schweiz.[740] 451

2.2 Gesetzliche Lizenzen

a. Mitbenützungsrechte

Das PatG sieht in drei Konstellationen ein Mitbenützungsrecht vor: Nach Art. 35 PatG kann ein Patent demjenigen nicht entgegengehalten werden, der bereits *vor dem Anmelde- bzw. Prioritätsdatum* eine Erfindung im guten Glauben im Inland benützt hat (Art. 35 Abs. 1 PatG). Der zur Mitbenützung Berechtigte darf allerdings die Erfindung nur im bisherigen Umfang weiter gebrauchen.[741] Dieses Mitbenützungsrecht dient in erster Linie dem Schutz gutgläubig getätigter Investitionen des Vorbenützers.[742] Es kann nur zusammen mit dem Geschäft übertragen oder vererbt werden (Art. 35 Abs. 2 PatG). Territorial ist das Mitbenützungsrecht auf die Schweiz beschränkt.[743] 452

Auf ein Mitbenützungsrecht kann sich nach Art. 48 Abs. 1 PatG auch berufen, wer die Erfindung im Inland gutgläubig gewerbsmässig benützt oder Anstalten dazu getroffen hat: (i) zwischen dem letzten Tag der Frist für die Bezahlung einer Jahresgebühr und dem Tag, an dem ein Gesuch um Wiedereinsetzung oder Weiterbehandlung gestellt wurde (Art. 48 Abs. 1 lit. a i.V.m. Art. 46*a* und Art. 47 PatG);[744] 453

---

738 Die Einführung der neuen Schranken wird in der Lehre allerdings kritisiert, weil sich damit Patente auf zweite und weitere medizinische Indikationen (siehe dazu vorne, Rn. 277 f.) in der Schweiz kaum mehr durchsetzen lassen; siehe dazu Hilti/Köpf/Stauber/Carreira, 292, m.w.H.

739 Hilti/Köpf/Stauber/Carreira, 294.

740 Hilti/Köpf/Stauber/Carreira, 294; Calame, SIWR IV, 470, m.w.H.

741 SHK-Gasser, PatG 9 N 8 ff.; Heinrich, PatG 35 N 15 ff.; Calame, SIWR IV, 485; CR-Gilliéron, PatG 35 N 1; Stieger, in: Bertschinger/Münch/Geiser, Rz. 12.254 f.

742 SHK-Gasser, PatG 35 N 33 ff.; Heinrich, PatG 35 N 2; Calame, SIWR IV, 482.

743 SHK-Gasser, PatG 9 N 32; Heinrich, PatG 35 N 16; CR-Gilliéron, PatG 35 N 15.

744 Siehe BGE 145 III 91 E. 2.3 – «Generikum», wonach die fehlerhafte Wiedereinsetzung kein Nichtigkeitsgrund nach Art. 140*k* Abs. 1 PatG darstellt. Zu den ergänzenden Schutzzertifikaten siehe hinten, 488 ff.

(ii) zwischen dem letzten Tag der Prioritätsfrist und dem Anmeldetag (Art. 48 Abs. 1 lit. b PatG) und damit in einem «schutzrechtsfreien» Zeitraum.

454 Der Inhalt dieser Mitbenützungsrechte richtet sich gem. Art. 48 Abs. 2 PatG nach Art. 35 Abs. 2 PatG.[745] Das Mitbenützungsrecht von Art. 48 Abs. 1 lit. a PatG ist nach Schweizer Recht entgeltlich (Art. 48 Abs. 3 PatG; anders dagegen die Regelung gem. Art. 122 Abs. 5 EPÜ).

b. Erschöpfung

(1) Grundsatz

455 Hat die *Patentinhaberin* ein bestimmtes, patentgeschütztes Erzeugnis in Verkehr gebracht, sind ihre patentrechtlichen Verbotsrechte in Bezug auf dieses (und nur dieses) bestimmte Erzeugnis erschöpft. Das gilt auch, wenn das Erzeugnis von einem Dritten, bspw. einem Lizenznehmer, *mit Zustimmung der Patentinhaberin* in Verkehr gebracht worden ist (Art. 9*a* Abs. 1 PatG). Wie die übrigen Schranken des Patentrechts ist auch die Erschöpfung *zwingender Natur.*[746]

456 Die *Folge der Erschöpfung* besteht darin, dass die Patentinhaberin auf den weiteren Verkauf des einmal in Verkehr gebrachten Erzeugnisses und auf dessen Gebrauch keinen Einfluss nehmen kann.[747] Da die Erschöpfung am Inverkehrbringen eines Erzeugnisses anknüpft, können auch deren Wirkungen *nur bei Erzeugnispatenten* eintreten, nicht aber bei reinen Verfahrenspatenten. Vorbehalten ist einzig die Erschöpfung von Verfahrenspatenten im Zusammenhang mit dem Inverkehrbringen von Vorrichtungen, welche der Gesetzgeber ausdrücklich geregelt hat.[748]

457 Die heutige Regelung der *territorialen Reichweite* der Erschöpfung[749] im Patentrecht ist das Ergebnis lang andauernder rechtlicher Kontroversen, volkswirtschaftlicher Untersuchungen und politischer Kompromisse. Diese Umstände haben dazu geführt, dass die Regelung der Erschöpfung in Art. 9*a* PatG neben dem Grundsatz auch mehrere Ausnahmen vorsieht:

---

745 Siehe dazu gerade vorstehend, Rn. 452.

746 Zuberbühler Ivo, Die Erschöpfung von Patentrechten, Bern 2012, 51; Calame, SIWR IV, 471.

747 Allgemein zur Erschöpfung siehe vorne, Rn. 31 ff.

748 Siehe dazu sogleich nachfolgend Rn. 460.

749 Siehe dazu allgemein vorne, Rn. 31 ff.

Als Grundsatz gilt im Patentrecht *regionale Erschöpfung* (Art. 9*a* Abs. 1 PatG).[750] Die für die Erschöpfung massgebende Region ist der Europäische Wirtschaftsraum (EWR). Das Prinzip der regionalen Erschöpfung im Verhältnis zu den Vertragsstaaten des EWR wurde vom Schweizer Gesetzgeber einseitig eingeführt, also ohne Vereinbarung von Gegenrecht.[751] Damit gilt: Hat eine Patentinhaberin eine patentgeschützte Ware im Inland oder im EWR in Verkehr gebracht oder ihrem Inverkehrbringen im Inland oder im EWR zugestimmt, darf diese Ware gewerbsmässig eingeführt und im Inland gewerbsmässig gebraucht oder weiterveräussert werden (Art. 9*a* Abs. 1 PatG). Keine Erschöpfung tritt ein, wenn die fragliche Ware weder in der Schweiz noch im EWR erstmals in Verkehr gebracht wurde. Mit Einführung der regionalen Erschöpfung im Patentrecht kann die Patentinhaberin grundsätzlich nur noch *Parallelimporte* verhindern, die von Drittstaaten ausgehen, die nicht dem EWR angehören.[752] Zu beachten ist, dass *Einfuhrbeschränkungen,* die sich auf Patente (oder andere Immaterialgüterrechte) stützen, der kartellrechtlichen Beurteilung unterliegen (Art. 3 Abs. 2 Satz 2 KG).[753] 458

Mit der Regelung der Erschöpfung in Art. 9*a* PatG wurde auch die lange umstrittene Frage geklärt, ob sich die Erschöpfung im Patentrecht nur auf das Recht des Inverkehrbringens (inkl. Verkauf und Anbieten) beschränkt oder ob das Patentrecht als Ganzes erfasst wird, sodass die Patentinhaberin in Bezug auf die konkrete, in Verkehr gebrachte Ware (z.B. eine Maschine) keinerlei patentrechtliche Befugnisse mehr hat.[754] Nach der Regelung von Art. 9*a* Abs. 1 PatG bewirkt die Erschöpfung im Patentrecht nicht nur, dass die Ware gewerbsmässig eingeführt und vom Erwerber weiterveräussert werden, sondern auch, dass die *Ware im Inland gewerbsmässig gebraucht* werden darf. Anders als im Urheberrecht, aber wie im Design- und Markenrecht, erfasst die Erschöpfung im Patentrecht damit *alle* durch das Patent vermittelten *Ausschliesslichkeitsrechte.*[755] 459

---

750 Bis zum 1. Juli 2009 galt nationale Erschöpfung; siehe dazu BGE 126 III 129 – «Kodak».

751 Marbach/Ducrey/Wild, Rn. 1431.

752 Zu den Ausnahmen siehe sogleich nachfolgend, Rn. 462 ff.

753 Siehe dazu vorne, Rn. 57 ff.

754 Im ersten Sinn bisher Stieger, in: Bertschinger/Münch/Geiser, Rz. 12.131; im zweiten Sinn bisher BGE 126 III 129 E. 1.b) – «Kodak», m.w.H.

755 Botschaft PatG, BBl 2008, 309; siehe dazu hinten: zum Urheberrecht Rn. 745 ff.; zum Designrecht Rn. 1023 ff.; zum Markenrecht Rn. 1269 ff.

(2) Besondere Fälle

460 In zwei besonders gelagerten Fällen wird die Erschöpfung spezifisch geregelt. Für die Erschöpfung von *Verfahrenspatenten,* die mit einer *Vorrichtung* ausgeführt werden, gilt: Sind die Voraussetzungen für die Erschöpfung i.S.v. Art. 9*a* Abs. 1 PatG erfüllt, so sind der erste und jeder spätere Erwerber der Vorrichtung berechtigt, dieses Verfahren anzuwenden (Art. 9*a* Abs. 2 PatG). Da die Erschöpfung am Inverkehrbringen der Vorrichtung anknüpft, muss das Recht des Erwerbers zur Anwendung des Verfahrens richtigerweise auf dessen Anwendung mittels der Vorrichtung beschränkt bleiben.[756] Wird eine Vorrichtung hingegen nicht von der Inhaberin des Verfahrenspatentes oder ohne ihre Zustimmung in Verkehr gebracht, darf das patentierte Verfahren auch dann nicht angewendet werden, wenn die Vorrichtung als solche nicht geschützt ist.[757]

461 Für die Erschöpfung von *patentgeschütztem biologischem Material* gilt: Sind die Voraussetzungen für die Erschöpfung gem. Art. 9*a* Abs. 1 PatG erfüllt, darf das biologische Material eingeführt und im Inland vermehrt werden, soweit dies für die bestimmungsgemässe Verwendung notwendig ist (Art. 9*a* Abs. 3 Satz 1 PatG). Das so gewonnene Material darf jedoch nicht für eine weitere Vermehrung verwendet werden (Art. 9*a* Abs. 3 Satz 2 PatG). Das Landwirteprivileg (Art. 35*a* PatG)[758] bleibt aber vorbehalten (Art. 9*a* Abs. 3 Satz 3 PatG).

(3) Ausnahmen

462 Das PatG sieht drei Ausnahmen vom Grundsatz der regionalen Erschöpfung vor: *Internationale Erschöpfung* gilt für Waren, die nicht nur durch ein (oder mehrere) Patent(e), sondern *auch durch andere Immaterialgüterrechte geschützt* sind. Hintergrund dieser Ausnahme ist, dass im Urheber- und Markenrecht und richtigerweise auch im Designrecht internationale Erschöpfung gilt.[759] Die Ausnahmebestimmung im PatG soll sicherstellen, dass die Einfuhr von Waren, die durch andere Immaterialgüterrechte geschützt sind, durch Anbringen eines nebensächlichen, patentierten Bestandteils nicht verhindert werden kann.[760] Entsprechend darf eine von der Patentinhaberin oder mit ihrer Zustimmung ausserhalb des EWR in Ver-

---

[756] Unklar in der Botschaft PatG, BBl 2008, 342; Hilti/Köpf/Stauber/Carreira, 280.

[757] Botschaft PatG, BBl 2008, 342.

[758] Siehe dazu vorne, Rn. 447.

[759] Siehe dazu hinten: für das Urheberrecht, Rn. 746; für das Designrecht, Rn. 1024 f.; für das Markenrecht, Rn. 1271.

[760] Hilti/Köpf/Stauber/Carreira, 277; Heinrich, PatG 9*a* N 23 ff., m.w.H.; Marbach/Ducrey/Wild, Rn. 209; CR-Kraus/Ghassemi, PatG 9 N 23 f.

kehr gebrachte patentgeschützte Ware gewerbsmässig eingeführt werden, wenn der Patentschutz *für die funktionelle Beschaffenheit der Ware nur eine untergeordnete Bedeutung* hat (Art. 9*a* Abs. 4 PatG). Ein Beispiel sind Parfums, deren Fläschchen mit einem Dispenser versehen sind, der einen patentgeschützten Mechanismus enthält.[761] Nach der Rechtsprechung gilt dasselbe für eine Vorrichtung zur Zirkulation von Kühlmitteln, die Geräusche im Leerlauf nach dem Neustart des Motors eines Autos verhindern kann.[762]

Nationale Erschöpfung gilt, wenn der Preis einer patentgeschützten Ware im Inland oder im Land des Inverkehrbringens staatlich festgelegt ist, wenn also eine *staatliche Preisbindung* besteht (Art. 9*a* Abs. 5 PatG). Diese Ausnahme nimmt den wirtschaftlich und politisch besonders wichtigen Bereich der Arzneimittel von der regionalen Erschöpfung aus. Die betreffenden Medikamente sind in der Schweiz auf der sog. Spezialitätenliste des Bundesamts für Gesundheit (BAG) oder auf einer vergleichbaren Liste im Land des Inverkehrbringens zu finden.[763] 463

Internationale Erschöpfung gilt gemäss Landwirtschaftsgesetz (LwG) für *landwirtschaftliche Produktionsmittel und Investitionsgüter* (Art. 27*b* Abs. 1 LwG). Als landwirtschaftlich gelten namentlich Traktoren, Maschinen, Geräte und Einrichtungen sowie deren Bestandteile, die grossmehrheitlich für die Verwendung in der Landwirtschaft bestimmt sind (Art. 27*b* Abs. 2 LwG). 464

2.3 Zwangslizenzen

a. Allgemein

In spezifischen Fällen können Dritte von der Patentinhaberin die Erteilung einer Lizenz zur Benützung der patentierten Erfindung verlangen. Sind die Voraussetzungen der jeweiligen Zwangslizenz erfüllt, ist die Rechtsinhaberin verpflichtet, eine Lizenz zu erteilen. Wer eine Zwangslizenz erhalten will, muss sich aber zunächst um die freiwillige Erteilung einer Lizenz zu angemessenen Marktbedingungen bemühen. Bleiben die Bemühungen erfolglos, wird die Zwangslizenz auf Klage durch die Richterin erteilt (Art. 40*e* Abs. 1 PatG). Die Patentinhaberin hat dabei Anspruch auf eine angemessene Vergütung, bei deren Bemessung die Umstände des Einzelfalls und der wirtschaftliche Wert der Zwangslizenz zu berücksichtigen sind (Art. 40*e* Abs. 5 PatG). Umfang und Dauer einer solchen 465

---

761 Heinrich, PatG 9*a* N 24.

762 BPatGer S2016_006 vom 14.7.2016 E. 7. – «Geräuscharmer Turbolader»; Heinrich, PatG 9*a* N 24.

763 Hilti/Köpf/Stauber/Carreira, 277 f.

Lizenz sind stets auf den Zweck beschränkt, für den sie erteilt wurde (Art. 40*e* Abs. 2 PatG). Auf Antrag entzieht die Richterin dem Berechtigten die Lizenz, wenn die Umstände weggefallen sind, die zu ihrer Erteilung geführt haben (Art. 40*e* Abs. 6 PatG).

466 Die unmittelbare praktische Bedeutung der Zwangslizenzen ist gering.[764] Allerdings wird angenommen, dass sich die blosse Existenz von Zwangslizenzen positiv auf die *Bereitschaft zur Lizenzerteilung* auswirkt.[765] Neben den im Patentrecht vorgesehenen Zwangslizenzen besteht auch die Möglichkeit, Zwangslizenzen auf der Grundlage des Kartellrechts zu erteilen.[766]

b. Abhängigkeitslizenz

467 Die Abhängigkeitslizenz soll der Inhaberin eines jüngeren Patentes die Benützung ihrer Erfindung auch dann ermöglichen, wenn diese nicht ohne Verletzung eines älteren Patentes benutzt werden kann. Dafür muss das jüngere Patent (wörtlich oder äquivalent) in den Schutzbereich des älteren Patentes fallen.[767] Der Gegenstand des jüngeren Patentes muss sich aber vom Gegenstand des älteren Patentes unterscheiden, weil die Erfindung, die durch das jüngere Patent geschützt wird, sonst nicht neu und nicht-naheliegend wäre.[768]

468 Stellt die dem jüngeren Patent zugrunde liegende Erfindung gegenüber dem älteren Patent einen *namhaften technischen Fortschritt* von *erheblicher wirtschaftlicher Bedeutung* dar, hat die Inhaberin des jüngeren Patentes Anspruch auf eine nicht ausschliessliche Lizenz zur Benützung des älteren Patentes (Art. 36 Abs. 1 PatG). Die Inhaberin des älteren Patentes kann die Erteilung der Abhängigkeits-

---

764 SHK-Seitz, PatG 40*e* N 4; Heinrich, PatG 40*e* N 1; Hilty Reto M., Innovationsförderung durch Schutzbegrenzungen – ein Plädoyer für die Zwangslizenz, in: Grolimund Pascal/Koller Alfred/Loacker Leander D./Portmann Wolfgang (Hrsg.), Festschrift für Anton K. Schnyder, zum 65. Geburtstag, Zürich/Basel/Genf 2018, 1179–1196, 1195. In der Lehre wird allerdings teilweise angenommen, dass die Zwangslizenz zur Nutzung biotechnologischer Erfindungen als Forschungswerkzeug (Art. 40*b* PatG) in Zukunft grössere Relevanz erlangen könnte; so Hilti/Köpf/Stauber/Carreira, 297.

765 Botschaft PatG, BBl 1989 III, 251; SHK-Seitz, PatG 40 N 3.

766 Siehe dazu vorne, Rn. 68 f.

767 BGE 142 III 772 E. 6.4 – «Urinalventil»; Hilti/Köpf/Stauber/Carreira, 295; SHK-Gasser, PatG 36 N 1, N 12 f.

768 Hilti/Köpf/Stauber/Carreira, 295, insb. Fn. 981; ähnlich BGer, SMI 1991, 205 – «Doxycyclin III»; SHK-Gasser, PatG 36 N 13; ausführlich zum Verhältnis von jüngerem und älterem Patent Heinrich, PatG 36 N 1.

lizenz an die Bedingung knüpfen, dass ihr die Inhaberin des jüngeren Patentes eine Lizenz zur Benützung ihrer Erfindung erteilt (Art. 36 Abs. 3 PatG).

Anspruch auf Erteilung einer Abhängigkeitslizenz hat auch die Inhaberin eines *Sortenschutzrechts,* wenn dieses ohne Verletzung eines früher erteilten Patentes nicht beansprucht oder benützt werden kann (Art. 36*a* PatG). 469

c. Zwangslizenz wegen mangelnder Ausführung im Inland

Die Zwangslizenz wegen mangelnder Ausführung im Inland soll sog. *Sperrpatente* verhindern, die zur Behinderung der praktischen Umsetzung neuer technischer Lehren verwendet werden. Die Förderung des technischen Fortschritts und damit der Sinn und Zweck des Patentrechts[769] wären nicht zu erreichen, wenn die Bereicherung der Technik eine theoretische bliebe, ohne dass die Allgemeinheit durch die praktische Umsetzung der Erfindung von dieser profitieren könnte.[770] 470

Hat die Patentinhaberin die Erfindung drei Jahre nach der Patenterteilung (jedoch frühestens vier Jahre nach der Patentanmeldung) *nicht in genügender Weise im Inland ausgeführt* und vermag sie diese Unterlassung nicht zu rechtfertigen, kann jede Person, die ein Interesse nachweist, die Erteilung einer nicht ausschliesslichen Lizenz verlangen. Erteilt die Patentinhaberin keine Lizenz, kann der Dritte bei der Richterin Klage auf Erteilung einer Zwangslizenz einreichen (Art. 37 Abs. 1 PatG). 471

Wird dem Bedürfnis des inländischen Marktes durch die Erteilung von Lizenzen nicht Genüge getan, kann jede Person, die ein Interesse nachweist, nach zwei Jahren seit der Einräumung der Zwangslizenz wegen mangelnder Ausführung (Art. 37 PatG) auf *Löschung des Patentes* klagen (Art. 38 PatG). Die praktische Bedeutung von Art. 37 und Art. 38 PatG ist gering.[771] 472

d. Zwangslizenz auf dem Gebiet der Halbleitertechnik

Auf dem Gebiet der Halbleitertechnik darf eine nicht ausschliessliche Zwangslizenz nur zur Behebung einer in einem Gerichts- oder Verwaltungsverfahren festgestellten *wettbewerbswidrigen Praxis* erteilt werden (Art. 40*a* PatG). Diese Bestimmung wird kaum je praktische Bedeutung erlangen.[772] Da die Verfahren für 473

---

769 Siehe dazu vorne, Rn. 106.

770 Stieger, in: Bertschinger/Münch/Geiser, Rz. 13.245.

771 SHK-Seitz, PatG 37 N 5; SHK-Seitz, PatG 38 N 2; Heinrich, PatG 37 N 3; Heinrich, PatG 38 N 2.

772 Hilti/Köpf/Stauber/Carreira, 297.

die Feststellung einer wettbewerbswidrigen Praxis regelmässig sehr lange dauern, wird der an der Erteilung einer Zwangslizenz und an der Nutzung der patentierten Technologie interessierte Dritte meist nicht bis zu deren Abschluss warten können und schon vorher alternative technische Lösungen finden müssen.[773]

e. Zwangslizenz im öffentlichen Interesse und Enteignung

474 Verlangt es das öffentliche Interesse, wird demjenigen eine Zwangslizenz erteilt, dessen Lizenzgesuch von der Patentinhaberin *ohne ausreichende Gründe abgelehnt* worden ist (Art. 40 PatG). Diese Voraussetzungen können in einer Pandemie oder in einer anderen Krisensituation gegeben sein.[774]

475 Anstelle der Erteilung einer Zwangslizenz kann der Bundesrat Patente ganz oder teilweise und *gegen volle Entschädigung enteignen,* wenn es das öffentliche Interesse verlangt (Art. 32 PatG).[775] Die Hürden sind allerdings sehr hoch. Denn Patente sind – wie alle Immaterialgüterrechte – vom grundrechtlichen Schutz der Eigentumsgarantie (Art. 26 BV) umfasst.[776] Bis heute ist in der Schweiz noch nie eine Zwangslizenz im öffentlichen Interesse erteilt oder ein Patent enteignet worden.[777]

f. Zwangslizenz für Forschungswerkzeuge

476 Die Benützung einer patentierten Erfindung als Mittel zur Forschung wird vom Forschungsprivileg nicht freigestellt.[778] Für biotechnologische Erfindungen erteilte Patente können aber wichtige Forschungswerkzeuge erfassen, die unter Umständen unverzichtbar sind.[779] Ein Beispiel ist die sog. Polymerase-Kettenreaktion (PCR), ein patentiertes Verfahren der Gentechnologie, welches die Forschung an

---

773 SHK-Seitz, PatG 40 N 5.

774 Hilti/Köpf/Stauber/Carreira, 296 f.

775 BGE 139 III 110 E. 2.3.2 – «Mauterfassungssystem».

776 BGE 139 III 110 E. 2.3.1 – «Mauterfassungssystem»; BGE 135 II 224 E. 3.3.3 – «Signal Access»; BGE 126 III 129 E. 8.a) – «Kodak»; SHK-Seitz, PatG 40 N 26; siehe zur Eigentumsgarantie im Markenrecht BGE 140 III 297 E. 5.1 – «Keytrader».

777 Heinrich, PatG 32 N 6; Stieger, in: Bertschinger/Münch/Geiser, Rz. 13.359, allerdings nur zur Enteignung. Relevant wurde die Option der Enteignung im Rahmen der Covid-19-Pandemie. Die Frage wurde in Wissenschaft, Politik und Medien intensiv diskutiert. Auf die Enteignung von Patenten wurde aber aus guten Gründen verzichtet. Zur Diskussion in der Schweiz siehe INGRES, Stellungnahme von INGRES zur Aussetzung des TRIPS-Abkommens, sic! 2021, 531–537, 536 f.

778 Siehe dazu vorne, Rn. 442 f.

779 Heinrich, PatG 40*b* N 3.

Nukleotidsequenzen ermöglicht.[780] Die Zwangslizenz für Forschungswerkzeuge stellt sicher, dass solche *Erfindungen als Mittel zur Forschung verwendet* werden können. Anspruch auf eine nicht ausschliessliche Lizenz hat deshalb, wer eine patentierte biotechnologische Erfindung als Forschungswerkzeug, also als Instrument oder Hilfsmittel zur Forschung, benützen will (Art. 40*b* PatG).

g. Zwangslizenz für Diagnostika

Bei der Diagnose von Krankheiten und Behinderungen, die mit genetischen Informationen in Verbindung stehen, haben gentechnologische Erfindungen grosse Bedeutung. Wird eine Krankheit auf eine einzelne Gensequenz zurückgeführt und ist diese Sequenz patentiert, kann das bedeuten, dass auf dem Markt keine alternativen Diagnostikverfahren zur Verfügung stehen. Dieser Umstand kann zu einer marktbeherrschenden Stellung der Patentinhaberin führen.[781] 477

Zur Behebung einer in einem Gerichts- oder Verwaltungsverfahren festgestellten *wettbewerbswidrigen Praxis* können nicht ausschliessliche Zwangslizenzen für Erfindungen erteilt werden, die ein Erzeugnis oder ein Verfahren zur Diagnose beim Menschen zum Gegenstand haben (Art. 40*c* PatG). Das gilt aufgrund des offen gefassten Wortlauts von Art. 40*c* PatG nicht nur für die in der Botschaft erwähnten und hier besonders relevanten gentechnischen Produkte, sondern für alle Erzeugnisse und Verfahren.[782] Aus denselben Gründen wie bei der Zwangslizenz auf dem Gebiet der Halbleitertechnik[783] wird allerdings auch diese Zwangslizenz kaum praktische Bedeutung erlangen. 478

h. Zwangslizenz für die Ausfuhr pharmazeutischer Produkte

Die medizinische Versorgung ist in Entwicklungs- und Schwellenländern oft nicht ausreichend gewährleistet; zudem gibt es dort kaum Hersteller von Medikamenten. Herkömmliche Zwangslizenzen können hier nicht Abhilfe schaffen, weil sie grundsätzlich nur die Benutzung eines Patentes im Inland freistellen. 479

Vor diesem Hintergrund werden Zwangslizenzen auch für die Ausfuhr pharmazeutischer Produkte erteilt. Voraussetzung ist, dass die Lizenzen zur Herstellung patentgeschützter pharmazeutischer Produkte und zu deren *Ausfuhr in ein Land* dienen, das über *keine oder ungenügende eigene Herstellungskapazitäten* auf 480

---

780 Hilti/Köpf/Stauber/Carreira, 297; Heinrich, PatG 40*b* N 3.

781 Hilti/Köpf/Stauber/Carreira, 298.

782 Heinrich, PatG 40*c* N 2; SHK-Seitz, PatG 40*c* N 12.

783 Siehe dazu gerade vorstehend, Rn. 473.

pharmazeutischem Gebiet verfügt und diese Produkte zur Bekämpfung von Problemen der öffentlichen Gesundheit benötigt, namentlich im Zusammenhang mit HIV/Aids, Tuberkulose, Malaria und anderen Epidemien (Art. 40*d* Abs. 1 PatG).

481 Die Zwangslizenz ist auf die Herstellung jener Menge beschränkt, welche die *Bedürfnisse des begünstigten Landes* deckt; zudem ist die gesamte Menge in dieses Land auszuführen (Art. 40*d* Abs. 3 PatG). Eine allfällige Wiedereinfuhr ins Land der Herstellung ist von der Zwangslizenz nicht freigestellt und wäre als Patentverletzung zu qualifizieren. Die Inhaberin der Lizenz und jeder Produzent, der Produkte unter der Lizenz herstellt, ist verpflichtet, klar erkennbar zu machen, dass die fraglichen Produkte unter dieser Zwangslizenz produziert wurden (Art. 40*d* Abs. 4 PatG).

3. Schutzdauer

3.1 Grundsatz

482 Durch die Gewährung von Ausschliesslichkeitsrechten an Erfindungen setzt das Patentrecht Anreize zur Vornahme privater Investitionen in Forschung und Entwicklung und fördert so den technischen Fortschritt. Zugleich hemmt das Erteilen von Patenten den Fortschritt, indem es die kommerzielle Verwertung der Erfindung durch Dritte verhindert und deren Weiterentwicklung erschwert. Diesen divergierenden Wirkungen wird durch die Befristung des Patentschutzes Rechnung getragen. Hinzu kommt, dass die Nutzung von Erfindungen als ihrer Natur nach öffentliche Güter[784] der Allgemeinheit nur so lange vorenthalten werden sollte, als es erforderlich scheint, um ausreichende Anreize für Investitionen in Forschung und Entwicklung zu setzen.[785]

483 Der Patentschutz dauert deshalb höchstens *20 Jahre seit dem Tag der Patentanmeldung* (Art. 14 Abs. 1 PatG; Art. 63 Abs. 1 EPÜ). Patente bestehen allerdings nur, solange die erforderlichen, progressiv ausgestalteten Jahresgebühren bezahlt werden.[786] Dies hat zur Folge, dass weniger als 10 % aller Patente über die gesamtmögliche Laufzeit aufrechterhalten und rund die Hälfte aller Patente nach acht bis zehn Jahren durch Nichtbezahlen der Jahresgebühr aufgegeben werden.[787]

---

784 Siehe dazu vorne, Rn. 6 ff.

785 Siehe dazu vorne, Rn. 108 ff.

786 Siehe dazu sogleich nachfolgend, , Rn. 485 f.

787 Hilti/Köpf/Stauber/Carreira, 268.

Nach Ablauf der Schutzfrist wird die *Erfindung gemeinfrei.* Die Patentinhaberin verliert ihre Ausschliesslichkeitsrechte und die Erfindung kann von jeder Person frei benutzt werden. 484

3.2 Vorzeitiges Erlöschen

Das Patent kann gem. Art. 15 PatG aus zwei Gründen vor Ablauf der Schutzfrist erlöschen: Die Patentinhaberin kann dem IGE gegenüber schriftlich und ohne jede Begründung *auf das Patent verzichten* (Art. 15 Abs. 1 lit. a PatG). Zudem erlischt das Patent, wenn eine fällige *Jahresgebühr nicht oder nicht rechtzeitig bezahlt* wurde (Art. 15 Abs. 1 lit. b PatG). 485

Zur Aufrechterhaltung der Gültigkeit eines Patentes sind ab dem vierten Jahr nach der Anmeldung *Jahresgebühren* zu zahlen (Art. 41 PatG i.V.m. Art. 17*a* lit. e PatV; Art. 18 PatV). Das gilt ab dem Zeitpunkt der Erteilung auch für ein mit Wirkung für die Schweiz erteiltes europäisches Patent (Art. 141 Abs. 1 i.V.m. Art. 86 Abs. 2 EPÜ). Die Höhe der Gebühren wird durch die *Verordnung des IGE über Gebühren (GebV-IGE)* festgelegt. Gemäss Anhang GebV-IGE betragen die Jahresgebühren im vierten Jahr CHF 100 und steigen in den kommenden Jahren progressiv in Schritten von CHF 20, CHF 40, CHF 60, CHF 80 und CHF 100 bis sie für das 20. Jahr CHF 960 erreichen. 486

Abgesehen von den in Art. 15 PatG normierten Konstellationen erlischt ein Patent, wenn es auf entsprechende Klage oder Widerklage hin *von einem Gericht für nichtig erklärt* wurde. Neben den praktisch bedeutsamsten Nichtigkeitsgründen der fehlenden Neuheit und des Naheliegens[788] wird ein Patent auch für nichtig erklärt, wenn der Gegenstand des Patentes nach Art. 1, 1*a*, 1*b* und 2 PatG vom Patentschutz ausgeschlossen ist (Art. 26 Abs. 1 lit. a PatG)[789], wenn die Erfindung in der Patentschrift nicht genügend offenbart wurde (Art. 26 Abs. 1 lit. b PatG),[790] wenn der Gegenstand des Patentes über den Inhalt des Patentgesuchs hinausgeht (Art. 26 Abs. 1 lit. c PatG)[791] oder die Patentinhaberin kein Recht auf das Patent hat (Art. 26 Abs. 1 lit. d PatG).[792] Zudem kann ein Patent auf Klage hin mangels genügender Ausführung der Erfindung im Inland gelöscht werden (Art. 38 PatG).[793] 487

---

788 Siehe dazu vorne, Rn. 266 ff.

789 Siehe dazu vorne, Rn. 222 ff.

790 Siehe dazu vorne, Rn. 335 ff.

791 Siehe dazu vorne, Rn. 326 ff.

792 Siehe dazu vorne, Rn. 323.

793 Siehe dazu vorne, Rn. 470 ff.

3.3 Ergänzende Schutzzertifikate

a. Arzneimittel

488 Das Patent soll der Rechtsinhaberin ermöglichen, die Erfindung während der Schutzdauer von 20 Jahren unter Ausschluss Dritter zu vermarkten. Auf Arzneimittel trifft dies jedoch nicht zu, weil diese erst nach Erteilung der Zulassung des Schweizerischen Heilmittelinstituts Swissmedic in Verkehr gebracht werden dürfen. Diese Zulassung wird nur erteilt, wenn die Arzneimittel qualitativ hochstehend, sicher und wirksam sind (Art. 10 Abs. 1 lit. a HMG). Dafür muss der Antragsteller u.a. umfangreiche pharmakologische, toxikologische und klinische Studien durchführen und die entsprechenden Angaben und Unterlagen einreichen (Art. 11 Abs. 2 lit. a HMG). Die Durchführung dieser Studien und das Zulassungsverfahren sind äusserst zeitaufwendig. Bis zur Zulassung verstreichen heute in der Regel acht bis zwölf Jahre der regulären Patentlaufzeit.[794]

489 Hier greifen die ergänzenden Schutzzertifikate (ESZ) für Arzneimittel korrigierend ein, indem sie der Inhaberin eines Arzneimittelpatentes ermöglichen, die *Verkürzung der kommerziellen Nutzungsdauer teilweise auszugleichen.*[795] Dazu wird der Patentinhaberin auf Antrag vom IGE durch Eintragung im Patentregister ein zeitlich an den Ablauf der patentrechtlichen Schutzfrist anschliessendes, ergänzendes Schutzzertifikat erteilt (Art. 140*a* Abs. 1 und Art. 140*g* PatG). Dieses schützt alle vor Ablauf des Zertifikats genehmigten *Verwendungen des patentierten Erzeugnisses als Arzneimittel,* soweit diese in den Schutzbereich des Patentes fallen, das dem Zertifikat zugrunde liegt, sog. *Grundpatent* (Art. 140*d* Abs. 1 PatG).[796] Im Übrigen gewährt das Zertifikat die gleichen Rechte und unterliegt den gleichen Schranken wie das Patent (Art. 140*d* Abs. 2 PatG).

490 Die Erteilung eines ergänzenden Schutzzertifikats setzt voraus, dass das Erzeugnis selbst, ein Verfahren zu seiner Herstellung oder eine Verwendung des Erzeugnisses *durch ein Patent geschützt* ist (Art. 140*b* Abs. 1 lit. a PatG). Mit dem sog. Offenbarungstest[797] wird geprüft, ob das Erzeugnis in den Ansprüchen des Grund-

---

794 SHK-Schärli/Thomsen, PatG 140*a* N 2; Heinrich, PatG 140*a* N 3; CR-Junod, Vor PatG 140*a*–140*n* N 12 f.

795 BGE 145 III 451 E. 4.3.1 – «Tenofovir II»; BGE 145 III 91 E. 2.1 – «Generikum»; BGE 144 III 285 E. 2.1 – «Tenofovir I».

796 BGE 145 III 451 E. 4.3.4.3 – «Tenofovir II»; BVGer B-3245/2010 vom 18.8.2011 E. 2.3 – «Panitumumab»; Hilti/Köpf/Stauber/Carreira, 304, m.w.H.; SHK-Schärli/Thomsen, PatG 140*d* N 10 f.

797 Siehe dazu: EuGH vom 24.11.2011, C-322/10 – «Medeva», ECLI:EU:C:2011:773, Rn. 28, Rn. 42; BGE 144 III 285 E. 2.1.2, E. 2.2.5 – «Tenofovir I».

patentes in einer für die Fachperson erkennbaren Art und Weise wiedergegeben ist.[798] Zudem muss eine *behördliche Zulassung* für das Inverkehrbringen des Erzeugnisses als Arzneimittel in der Schweiz erteilt worden sein (Art. 140*b* Abs. 1 lit. b PatG). Gemeint ist damit die erste Zulassung für den Wirkstoff bzw. die Wirkstoffzusammensetzung für die Schweiz (Art. 140*b* Abs. 2 PatG).

Das Zertifikat gilt *ab Ablauf der Höchstdauer des Patentes* für einen Zeitraum, welcher der Zeit zwischen der Patentanmeldung und der ersten behördlichen Zulassung als Arzneimittel entspricht, abzüglich fünf Jahre (Art. 140*e* Abs. 1 PatG). Die Schutzdauer wird damit um diejenige Zeitspanne verlängert, um die das Zulassungsverfahren eine Dauer von fünf Jahren überschritten hat. Es gilt für höchstens fünf Jahre (Art. 140*e* Abs. 2 PatG). Das Gesuch um Erteilung des Zertifikats muss innerhalb von sechs Monaten nach der ersten Zulassung des Arzneimittels in der Schweiz (Art. 140*f* Abs. 1 lit. a PatG) bzw. innerhalb von sechs Monaten nach der Erteilung des Patentes eingereicht werden, wenn dieses später erteilt wird als die erste Zulassung (Art. 140*f* Abs. 1 lit. b PatG). Wie für das zugrunde liegende Patent fallen auch für das Zertifikat Anmelde- und Jahresgebühren an (Art. 140*h* Abs. 1 PatG). Das Zertifikat ist u.a. dann nichtig, wenn das Grundpatent i.S.v. Art. 15 PatG erlischt,[799] für nichtig erklärt[800] oder derart eingeschränkt wird,[801] dass dessen Ansprüche das Erzeugnis, für welches das Zertifikat erteilt wurde, nicht mehr erfassen (Art. 140*k* Abs. 1 lit. b, lit. c und lit. d PatG). 491

b. Arzneimittel im Bereich der Pädiatrie

Viele Arzneimittel können nicht nur bei Erwachsenen, sondern auch bei Kindern angewendet werden. Allerdings sind die Qualität, Sicherheit und Wirksamkeit der Arzneimittel für die Anwendung bei Kindern zusätzlich zu prüfen und oft sind auch Anpassungen bei der Dosierung oder der Darreichungsform (bspw. Tablette, Tröpfchen, Zäpfchen) erforderlich. Diese zusätzlichen Prüfungen sind aufwendig und sollten nur durchgeführt werden, wenn Kinder und Jugendliche dadurch keinen unnötigen Risiken ausgesetzt werden. Für jedes Arzneimittel muss deshalb im Hinblick auf die Zulassung durch Swissmedic ein sog. *pädiatrisches Prüfkonzept* erstellt werden, das die Anforderungen an die Entwicklung eines Arzneimittels in der Pädiatrie festlegt (Art. 54*a* HMG). Werden die erforderlichen Studien in Übereinstimmung mit den Vorgaben im pädiatrischen Prüfkonzept durchgeführt, um 492

---

798 BGE 144 III 285 E. 2.1.3, E. 3. – «Tenofovir I»; IGE, Richtlinien für die Sachprüfung, 13.2.1.

799 Siehe dazu vorne, Rn. 485 f.

800 Siehe dazu vorne, Rn. 487.

801 Siehe dazu vorne, Rn. 435 ff.

die Zulassung des Arzneimittels für alle oder bestimmte pädiatrische Altersgruppen (z.B. für Kleinkinder von 1–23 Monaten, Kinder von 2–11 Jahren etc.) zu erhalten, wird für den Wirkstoff oder die Wirkstoffzusammensetzung auf Antrag ein zusätzlicher Schutz in Form eines ergänzenden Schutzzertifikates gewährt. Damit sollen *Anreize für die Entwicklung von Kinderarzneimitteln* gesetzt werden.[802]

493 Das PatG sieht zwei Mechanismen vor: die *Verlängerung eines bestehenden ergänzenden Schutzzertifikates* um sechs Monate (Art. 140*n* ff. PatG) und die Gewährung eines eigenständigen *pädiatrischen ergänzenden Schutzzertifikates (pädiatrisches Zertifikat)* mit einer Schutzdauer von sechs Monaten ab Ablauf der Höchstdauer des Patentes (Art. 140*t* ff. PatG). Die erste Möglichkeit besteht auch in der EU, die zweite nur in der Schweiz. Die zweite Möglichkeit wurde für Fälle vorgesehen, in denen kein ergänzendes Schutzzertifikat erteilt wurde, aber pädiatrische Studien durchgeführt worden sind.[803] Ein pädiatrisches Zertifikat wird deshalb nur erteilt, wenn kein ergänzendes Schutzzertifikat erteilt wurde (Art. 140*t* Abs. 2 PatG). Wurde ein ergänzendes Schutzzertifikat erteilt, steht nur die Möglichkeit der einmaligen Verlängerung offen (Art. 140*n* Abs. 2 PatG).

494 Für die Verlängerung eines bestehenden ergänzenden Schutzzertifikats und für die Erteilung eines pädiatrischen Zertifikats müssen *dieselben Voraussetzungen* erfüllt sein: Erstens muss die Zulassung eines Arzneimittels mit dem fraglichen Wirkstoff oder der Wirkstoffzusammensetzung eine Bestätigung enthalten, dass die Arzneimittelinformationen die *Ergebnisse aller Studien wiedergibt,* die in Übereinstimmung mit dem pädiatrischen Prüfkonzept durchgeführt wurden (Art. 140*n* Abs. 1 lit. a PatG; Art. 140*t* Abs. 1 lit. a PatG). Zweitens muss die *Zulassung* in der Schweiz *spätestens sechs Monate nach der ersten Zulassung* eines Arzneimittels mit dem fraglichen Wirkstoff oder der Wirkstoffzusammensetzung und den gemäss der ersten Voraussetzung erforderlichen Informationen im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) beim IGE beantragt werden (Art. 140*n* Abs. 1 lit. b PatG; Art. 140*t* Abs. 1 lit. b PatG). Mit dieser zweiten Voraussetzung soll sichergestellt werden, dass ein für Kinder entwickeltes bzw. angepasstes Arzneimittel in der Schweiz rasch und möglichst gleichzeitig wie im EWR zur Verfügung steht.[804] Da es sich beim pädiatrischen Zertifikat um ein besonderes ergänzendes Schutzzertifikat handelt, müssen für dessen Erteilung neben den besonderen (Art. 140*t ff.*

---

802 Botschaft HMG, BBl 2013, 117; Heinrich, PatG 140*t* N 2.

803 Hilti/Köpf/Stauber/Carreira, 307 f., m.w.H.; SHK-Schärli/Thomsen, PatG 140*t* N 1; Heinrich, PatG 140*a* N 4.

804 Botschaft HMG, BBl 2013, 117.

PatG) auch die allgemeinen Voraussetzungen für die Erteilung eines ergänzenden Schutzzertifikats erfüllt sein (Art. 140*a* ff. PatG).[805]

c. Pflanzenschutzmittel

Ergänzende Schutzzertifikate werden vom IGE auch für Wirkstoffe oder Wirkstoffzusammensetzungen von Pflanzenschutzmitteln erteilt (Art. 140*z* Abs. 1 PatG). Bei diesen Wirkstoffen handelt es sich um Stoffe und Mikroorganismen, einschliesslich Viren, mit allgemeiner oder spezifischer *Wirkung gegen Schadorganismen* (Art. 140*z* Abs. 3 lit. a PatG) oder *auf Pflanzen, Pflanzenteile oder Pflanzenerzeugnisse* (Art. 140*z* Abs. 3 lit. b PatG). Die ergänzenden Schutzzertifikate für Pflanzenschutzmittel sollen die Unternehmen für die vergleichsweise hohen Forschungs- und Entwicklungskosten kompensieren.[806] Die Regelung entspricht weitgehend derjenigen für ergänzende Schutzzertifikate für Arzneimittel (Art. 140*z* Abs. 2 PatG). 495

[805] SHK-Schärli/Thomsen, PatG 140*t* N 4. Zu den allgemeinen Voraussetzungen siehe vorne, Rn. 489 f.

[806] Botschaft PatG, BBl 1998 II, 1635, 1637; Hilti/Köpf/Stauber/Carreira, 311; Heinrich, PatG 140*z N* 2.

F. Exkurs: Sortenschutz

1. Gegenstand

496 Pflanzensorten und im Wesentlichen biologische Verfahren zur Züchtung von Pflanzen sind aus historischen Gründen von der Patentierung ausgeschlossen.[807] Für Pflanzensorten wurde deshalb mit dem SoSchG ein spezifisches Schutzrecht geschaffen.[808] Dieses schützt *Züchtungen neuer Pflanzensorten* (Art. 1 SoSchG).

497 Das Pflanzenreich wird in der Botanik in Abteilungen, Klassen, Ordnungen, Familien, Gattungen und Arten eingeteilt. In der Landwirtschaft und im Gartenbau bedarf es jedoch einer genaueren Einteilung. Die Arten werden deshalb weiter in Sorten geordnet.[809] Als Sorte im Sinn des SoSchG gilt eine *pflanzliche Gesamtheit innerhalb eines einzigen botanischen Taxons der untersten bekannten Rangstufe,* wenn diese aufgrund der Ausprägung ihrer Merkmale definiert, durch mindestens ein Merkmal von jeder anderen pflanzlichen Gesamtheit unterschieden und aufgrund ihrer Eignung zur unveränderten Vermehrung als Einheit angesehen werden kann (Art. 2 Abs. 1 SoSchG). Die so definierte Sorte bildet den Schutzgegenstand des SoSchG. Beispiele für Sorten der Pflanzenart «Kartoffel» sind «Amandine», «Bintje» und «Charlotte».

498 Der Sortenschutz hat zwei Funktionen: Zum einen soll der Züchter seinen geistigen, zeitlichen und finanziellen Aufwand durch Einnahmen aus Lizenz- und Vermehrungsverträgen ausgleichen können; zum anderen trägt der Sortenschutz zur Förderung besserer Pflanzenzüchtungen bei. Die Allgemeinheit profitiert so von Sorten, die krankheitsresistenter sind oder besser dem Geschmack der Konsumentinnen entsprechen.[810]

499 Vom *Patentschutz* unterscheidet sich der Sortenschutz dadurch, dass sich dieser nur auf den vertikalen Gentransfer über die Generationen erstreckt (Züchtung) und nicht auf den horizontalen Gentransfer über die Artgrenzen hinweg (Gentech-

---

807 BGE 121 III 125 E. 1.c)aa) – «Kamillensorte»; Botschaft PatG, BBl 2006, 61; SHK-Thomsen, PatG 2 N 52.

808 BGE 121 III 125 E. 1.c)aa) – «Kamillensorte».

809 Tscharland, SIWR IV, 757. Als Bsp. siehe Plantae = Pflanzen (Reich) > Magnoliophyta = Bedecktsamer (Abteilung) > Rosopsida = Dreifurchenpollen-Zweikeimblättrige (Klasse) > Rosales = Rosenartige (Ordnung) > Rosaceae = Rosengewächse (Familie) > Malus = Äpfel (Gattung) > Malus domestica = Kulturapfel (Art) > La Flamboyante (Sorte).

810 BLW, Glossar: Begriffe und Erläuterungen im Sortenschutz.

nik).[811] Die *Züchtung* ist die vom Menschen geplante Auslese der Genkombination im Rahmen der natürlichen Vermehrung von Pflanzen.[812] Im Unterschied dazu werden mithilfe der *Gentechnik* genetische Informationen einer Pflanzenart künstlich in die Gensequenz einer zu schaffenden Zielpflanze «eingebaut» und nicht durch Kreuzung vererbt.[813]

Dieser Unterschied wird in der Regelung des PatG gespiegelt, die den Gegenstand von Patent- und Sortenschutz abgrenzt: Nach dieser Regelung sind im Wesentlichen biologische Verfahren zur Züchtung von Pflanzen von der Patentierung ausgeschlossen; mikrobiologische oder sonstige technische Verfahren und die damit gewonnenen Erzeugnisse können aber ebenso patentiert werden wie Erfindungen, deren Gegenstand Pflanzen sind, wenn deren Ausführung technisch nicht auf eine bestimmte Pflanzensorte beschränkt ist (Art. 2 Abs. 2 lit. b PatG).[814] Wenn bspw. ein Gen aufgefunden wird, das in bestehende Kartoffelsorten eingebaut werden kann, um deren Resistenz gegen bestimmte Schädlinge zu erhöhen, dann kann nur die neue «Familie» modifizierter Kartoffeln patentiert werden, die jenes Gen enthält. Für eine spezifische Kartoffelsorte kann dagegen kein Patent erteilt werden; sie ist Gegenstand des Sortenschutzgesetzes.[815] 500

2. Schutzvoraussetzungen

Schutz wird gewährt, wenn eine Sorte *neu, unterscheidbar, homogen* und *beständig* ist (Art. 8*b* Abs. 1 SoSchG). Die Kriterien «unterscheidbar», «homogen» und «beständig» beziehen sich dabei auf die Qualifikation einer Pflanzengesamtheit als Sorte und definieren damit eigentlich den Schutzgegenstand. Das SoSchG versteht und regelt diese Kriterien aber als Teil der Schutzvoraussetzungen. 501

Eine Sorte ist *unterscheidbar,* wenn sie sich von jeder anderen, am Tag der Anmeldung allgemein bekannten Sorte deutlich unterscheiden lässt (Art. 8*b* Abs. 3 SoSchG). Die Unterscheidungsmerkmale können morphologischer oder physiologischer Natur sein, sie müssen aber genau erkannt und beschrieben werden kön- 502

---

811 SHK-Thomsen, PatG 2 N 58 ff.; Heinrich, PatG 2 N 101; zur Überschneidung von Patentrecht und Sortenschutz siehe Metzger Axel/Zech Herbert, A Comprehensive Approach to Plant Variety Rights and Patents in the Field of Innovative Plants, in: Godt Christine/Lamping Matthias (Hrsg.), A Critical Mind, Hanns Ullrich's Footprint in Internal Market Law, Antitrust and Intellectual Property, Berlin 2023, 619–648, 619 ff.

812 Heinrich, PatG 9 N 20.

813 Heinrich, PatG 8*b* N 2.

814 Siehe dazu vorne, Rn. 251 ff.

815 Zum Ganzen IGE, Richtlinien für die Sachprüfung, 11.3.3.

nen. Zudem darf es sich nicht um umweltbedingte Unterschiede handeln, sie müssen vielmehr durch die Genstruktur bedingt sein.[816] *Homogen* ist eine Sorte, wenn sie in ihren wesentlichen Merkmalen hinreichend einheitlich ist (Art. 8*b* Abs. 4 SoSchG). Das ist der Fall, wenn die Sorte in sich gleichartig ist und sich die einzelnen Pflanzen in den wesentlichen Merkmalen (z.B. Halmlänge, Beginn der Blüte, Blütenfarbe) nicht unterscheiden.[817] Absolute Homogenität ist in der Natur allerdings nie gegeben und deshalb auch nicht erforderlich.[818] *Beständig* ist eine Sorte, wenn ihre Merkmale nach mehreren aufeinanderfolgenden (generativen oder vegetativen) Vermehrungen unverändert bleiben (Art. 8*b* Abs. 5 SoSchG), wenn sie also über mehrere Generationen hinweg ihre wesentlichen Merkmale beibehält.[819]

503 Die eigentliche Schutzvoraussetzung ist das Kriterium der *Neuheit.* Neu ist eine Sorte, wenn in der Schweiz kein Vermehrungsmaterial oder Erntegut der Sorte mehr als ein Jahr vor der Anmeldung zum Sortenschutz durch den Züchter oder mit dessen Zustimmung zum Zweck der Auswertung der Sorte verkauft oder auf andere Weise abgegeben wurde (Art. 8*b* Abs. 2 SoSchG). Auch eine allgemein bekannte Sorte gilt damit als neu und kann geschützt werden, wenn sie im Zeitpunkt der Anmeldung nicht bereits vom Züchter oder mit seiner Zustimmung in der Schweiz verkauft oder anderweitig abgegeben worden ist.[820] Diese *Neuheitsfiktion* gilt auch, wenn eine allgemein bekannte Sorte seit mehr als vier Jahren nicht im Ausland verkauft oder anderweitig abgegeben worden ist (Art. 8*b* Abs. 2 SoSchG). Diese Regelung gibt dem Züchter die Möglichkeit, die Marktfähigkeit seiner Züchtung zu prüfen, bevor er sie zum Schutz anmeldet.[821] Geschützt sind nicht nur diejenigen Sorten, die von einem Züchter durch Kreuzung, Transformation oder andere Methoden hervorgebracht worden sind, sondern auch solche, die zwar natürlich entstanden sind, aber nach ihrer Entdeckung markttauglich gemacht wurden.[822]

---

816 Botschaft SoSchG, BBl 2004, 4164.

817 Botschaft SoSchG, BBl 2004, 4164.

818 Botschaft SoSchG, BBl 2004, 4164.

819 Tscharland, SIWR IV, 763.

820 Tscharland, SIWR IV, 762.

821 Botschaft SoSchG, BBl 2004, 4163.

822 Tscharland, SIWR IV, 761, m.w.H.; siehe auch Botschaft SoSchG, BBl 2004, 4163.

3. Erwerb

Das *Recht auf den Sortenschutz* steht dem Züchter (sog. Ursprungszüchter) oder seiner Rechtsnachfolgerin zu (Art. 9 Abs. 1 SoSchG). Züchter ist die natürliche Person, welche die Sorte hervorgebracht oder entdeckt und entwickelt hat.[823] Bei gemeinsamer Züchtung gehört das Recht allen beteiligten Züchtern gemeinsam (Art. 9 Abs. 2 SoSchG). Haben mehrere die Sorte unabhängig voneinander gezüchtet, steht das Recht demjenigen zu, der sich auf die frühere Anmeldung oder Priorität berufen kann (Art. 9 Abs. 3 SoSchG). Die Prioritätsfrist beträgt zwölf Monate (Art. 11 Abs. 1 SoSchG). Für Züchtungen im Arbeitsverhältnis gilt die Regelung von Art. 332 OR sinngemäss (Art. 9 Abs. 1 SoSchG). Danach gehören Pflanzensorten, die ein Arbeitnehmer bei der Ausübung seiner dienstlichen Tätigkeit und in Erfüllung seiner vertraglichen Pflichten hervorbringt, der Arbeitgeberin.[824] 504

Das *Recht an der Sorte* wird nach einer formellen und materiellen Prüfung durch Eintragung ins Sortenschutzregister erteilt (Art. 31 Abs. 1 und Abs. 2 SoSchG). Das Register ist öffentlich. 505

Das *Verfahren* zum Erwerb des Sortenschutzes verläuft wie folgt:[825] Der Züchter meldet die Sorte beim Büro für Sortenschutz an und bezahlt die Anmeldegebühren (Art. 26 SoSchG). Das *Büro für Sortenschutz* ist dem Bundesamt für Landwirtschaft angegliedert und grundsätzlich für alle Fragen im Zusammenhang mit dem Sortenschutz zuständig (Art. 23 SoSchG). Das Büro für Sortenschutz macht die ordnungsgemäss eingereichte *Anmeldung öffentlich bekannt* (Art. 28 SoSchG). Innerhalb von drei Monaten nach der Bekanntmachung kann jede Person gegen die Anmeldung zum Sortenschutz *Einwendungen* erheben und geltend machen, dass die Schutzvoraussetzungen nicht erfüllt sind oder die Sortenbezeichnung nicht zulässig ist (Art. 29 SoSchG). Nach Ablauf dieser Frist leitet das Büro für Sortenschutz die Anmeldung an die Prüfungsstelle weiter und teilt dieser mit, ob Einwendungen erhoben wurden. Die Prüfungsstelle prüft *alle Schutzvoraussetzungen,* also die Neuheit, Unterscheidbarkeit, Beständigkeit und Homogenität (Art. 29 Abs. 2 i.V.m. Art. 8*b* SoSchG). Dazu wird eine Anbauprüfung durchgeführt, deren Umfang und Dauer davon abhängt, welcher Art die Sorte angehört. Diese Prüfung wird in der Regel von ausländischen Behörden vorgenommen.[826] Geprüft wird auch die Zulässigkeit der Sortenbezeichnung (Art. 29 Abs. 2 SoSchG). Sind alle Voraussetzungen erfüllt, erteilt das Büro das Schutzrecht durch 506

---

823 Botschaft SoSchG, BBl 2004, 4163.

824 Siehe dazu vorne, Rn. 313 ff.

825 Siehe dazu Tscharland, SIWR IV, 769 ff.

826 Tscharland, SIWR IV, 776.

Eintragung ins Sortenschutzregister (Art. 31 Abs. 1 f. SoSchG). Gegen Verfügungen des Büros für Sortenschutz kann beim Bundesverwaltungsgericht Beschwerde erhoben werden (Art. 31 i.V.m. Art. 33 lit. d VGG).

507 Der Sortenschutz ist auf das Gebiet der Schweiz begrenzt. In der EU besteht aber die Möglichkeit, gemeinschaftsweiten Sortenschutz zu erlangen. Dieser Schutz wird einheitlich für das gesamte Gebiet der EU erteilt. Anmeldungen sind beim Gemeinschaftlichen Sortenamt in Angers (F) einzureichen.[827]

4. Schutzwirkung

4.1 Ausschliesslichkeitsrechte

508 Die Inhaberin des Sortenschutzrechts hat das ausschliessliche Recht, *Vermehrungsmaterial der geschützten Sorte* zu erzeugen, zu vermehren oder für Vermehrungszwecke aufzubereiten (Art. 5 Abs. 1 lit. a SoSchG), anzubieten (Art. 5 Abs. 1 lit. b SoSchG), zu verkaufen oder sonst wie zu vertreiben (Art. 5 Abs. 1 lit. c SoSchG), aus- oder einzuführen (Art. 5 Abs. 1 lit. d SoSchG) oder zu einem dieser Zwecke aufzubewahren (Art. 5 Abs. 1 lit. e SoSchG). Als Vermehrungsmaterial gelten das Saatgut sowie Knollen, Zwiebeln, Stecklinge und dergleichen.[828]

509 Der *Schutzbereich* des Sortenschutzrechts ist nicht auf die unmittelbar geschützte Sorte beschränkt, sondern geht darüber hinaus. Er umfasst auch (i) Sorten, die im Wesentlichen von der geschützten Sorte abgeleitet sind (Art. 5 Abs. 2 lit. a SoSchG), (ii) Sorten, die sich von der geschützten Sorte nicht deutlich unterscheiden lassen (Art. 5 Abs. 2 lit. b SoSchG), und (iii) Sorten, deren Erzeugung die fortlaufende Verwendung der geschützten Sorte erfordert (Art. 5 Abs. 2 lit. c SoSchG). Erfasst wird auch das Erntegut der geschützten Sorte, wenn zu dessen Erzeugung ohne Zustimmung der Sortenschutzinhaberin Vermehrungsmaterial verwendet wurde und die Rechtsinhaberin keine Gelegenheit hatte, ihr Recht hinsichtlich dieser Verwendung geltend zu machen (Art. 5 Abs. 2 lit. d SoSchG).

4.2 Sortenbezeichnung

510 Die Sorte ist mit einer Sortenbezeichnung zu versehen (Art. 12 Abs. 1 SoSchG). Sie dient der Identifikation der Sorte.[829] Die Sortenbezeichnung muss von jeder

---

827 Zum Ganzen VO 2100/94.

828 Tscharland, SIWR IV, 789.

829 Botschaft SoSchG, BBl 2004, 4169.

Person verwendet werden, die Vermehrungsmaterial einer geschützten Sorte anbietet oder gewerbsmässig vertreibt; das gilt selbst nach Ablauf der Schutzdauer (Art. 13 Abs. 1 SoSchG). Die Rechte Dritter bleiben aber vorbehalten (Art. 13 Abs. 2 SoSchG). Ein älteres Markenrecht kann deshalb der Eintragung einer Sortenbezeichnung entgegenstehen. Kollisionen von Sortenbezeichnungen und Marken sind, wie die Kollisionen anderer Kennzeichenrechte, im Rahmen einer Interessenabwägung zu entscheiden.[830]

Die Sortenbezeichnung darf weder irreführend noch mit einer anderen Sortenbezeichnung verwechselbar sein, die für eine Sorte derselben oder einer ähnlichen Art verwendet wird (Art. 12 Abs. 2 lit. a SoSchG). Eine Sortenbezeichnung ist irreführend, wenn zu befürchten ist, dass sie falsche Vorstellungen hinsichtlich der Merkmale oder des Werts der Sorte oder der Identität des Züchters vermittelt.[831] Zudem darf die Bezeichnung weder ausschliesslich aus Zahlen bestehen (Art. 12 Abs. 2 lit. c SoSchG) noch gegen die öffentliche Ordnung, die guten Sitten, Bundesrecht oder Staatsverträge verstossen (Art. 12 Abs. 2 lit. b SoSchG). 511

Nach Erteilung des Sortenschutzes darf das Büro für Sortenschutz die Sortenbezeichnung nur *ändern,* wenn ein rechtskräftiges Urteil vorliegt oder ein Dritter entgegenstehende Rechte glaubhaft macht und die Sortenschutzinhaberin in die Änderung einwilligt (Art. 13*a* SoSchG). Zusätzlich zur Sortenbezeichnung darf für dieselbe Sorte eine anders lautende *Marke* benützt werden, die sich deutlich von der Sortenbezeichnung unterscheidet (Art. 13*b* Satz 1 SoSchG). Dabei muss klar erkennbar sein, welches die Sortenbezeichnung ist (Art. 13*b* Satz 2 SoSchG). 512

4.3 Schranken

Das Sortenschutzrecht unterliegt einer Reihe von Schranken. Freigestellt sind zum einen Handlungen, die im *privaten Bereich* zu nicht-gewerblichen Zwecken erfolgen (Art. 6 lit. a SoSchG). Dazu gehört auch die Selbstversorgung in landwirtschaftlichen Betrieben. So dürfen bspw. von den Erdbeeren einer geschützten Sorte Ableger für eine Neupflanzung gewonnen werden, wenn die Beeren zur Selbstversorgung des Haushalts gebraucht und nicht verkauft werden.[832] 513

---

830 Zum Ganzen HGer ZH, sic! 2004, 871 ff. – «Johanniter (fig.)/Johanniter II»; siehe dazu hinten, Rn. 1103 ff.

831 Internationaler Verband zum Schutz von Pflanzenzüchtungen, UPOV-Empfehlungen für Sortenbezeichnungen, Anleitung 6 und 7.

832 Botschaft SoSchG, BBl 2004, 4167.

514 Ebenfalls freigestellt ist die Nutzung von Vermehrungsmaterial zu *Versuchszwecken* (Art. 6 lit. b SoSchG). Die Versuchshandlungen müssen sich dabei auf die Sorte als solche beziehen und diese zum Versuchsobjekt machen.[833] Von zentraler Bedeutung ist die Schranke zugunsten der Schaffung neuer Sorten unter Verwendung einer geschützten Sorte, sog. *Züchterprivileg* (Art. 6 lit. c SoSchG). Diese Schranke soll sicherstellen, dass geschützte Sorten für die Schaffung neuer Sorten frei verwendet werden können. Das ist unverzichtbar, weil Züchtungen nie völlig neu erfolgen, sondern immer auf vorhandenem Pflanzenmaterial aufbauen.[834] Die Züchtung neuer Sorten ist damit zwar freigestellt. Wurde eine neue Sorte aber im Wesentlichen von einer geschützten Sorte abgeleitet, fällt die neue Sorte in den Schutzbereich der Ursprungssorte, womit die Inhaberin dieses Sortenschutzrechts dem Züchter der neuen Sorte deren Verwertung verbieten kann (Art. 5 Abs. 2 lit. a SoSchG).

515 Wie das Patentrecht sieht auch das Sortenschutzrecht ein *Landwirteprivileg* (Art. 7 SoSchG) vor.[835] Die beiden Schranken wurden gleichzeitig eingeführt und sind deckungsgleich ausgestaltet. Nach der im SoSchG vorgesehenen Schranke dürfen Landwirte, die Vermehrungsmaterial einer geschützten landwirtschaftlichen Sorte erworben haben, das durch den Anbau dieses Materials im eigenen Betrieb gewonnene Erntegut dort auch vermehren (Art. 7 Abs. 1 SoSchG). Das Landwirteprivileg ist eine bedeutende Beschränkung des Sortenschutzrechts, weshalb es nicht für alle Sorten gilt. Der Bundesrat regelt in einer Verordnung, welche Pflanzenarten erfasst werden, und berücksichtigt dabei die Bedeutung dieser Arten als Rohstoffe für Nahrungs- und Futtermittel (Art. 7 Abs. 2 SoSchG).[836] Erfasst werden bspw. Getreide, Kartoffeln, Futter-, Öl- und Faserpflanzen, nicht aber Obst und Beeren.[837]

516 Die *Erschöpfung* des Sortenschutzrechts tritt ein, wenn Material durch die Rechtsinhaberin oder mit ihrer Zustimmung verkauft oder sonst wie vertrieben wird (Art. 8*a* Abs. 1 SoSchG). Im Sortenschutz gilt nationale Erschöpfung.[838] Von der Erschöpfung bestehen allerdings gewisse Ausnahmen (Art. 8*a* Abs. 2 SoSchG).

517 Das SoSchG sieht zwei Zwangslizenzen vor. Eine *Zwangslizenz im öffentlichen Interesse* wird erteilt, wenn die Inhaberin des Sortenschutzrechts das Lizenzge-

---

833 Botschaft SoSchG, BBl 2004, 4167.

834 Zum Ganzen Botschaft SoSchG, BBl 2004, 4167.

835 Zum Landwirteprivileg im Patentrecht siehe vorne, Rn. 447.

836 Botschaft SoSchG, BBl 2004, 4180. Die Liste der erfassten Pflanzenarten findet sich in Anhang 1 der Sortenschutzverordnung.

837 Botschaft SoSchG, BBl 2004, 4180, m.w.H.

838 Botschaft SoSchG, BBl 2004, 4181; Tscharland, SIWR IV, 794.

such ohne ausreichende Gründe abgelehnt hat und das öffentliche Interesse die Erteilung einer Lizenz verlangt (Art. 22 SoSchG). Diese Zwangslizenz ist für Notzeiten gedacht; zu denken ist etwa an eine Situation, in der eine Sorte für die Versorgung der Bevölkerung mit einem Grundnahrungsmittel von Bedeutung ist.[839] Eine *Zwangslizenz für abhängige Patente* kann erteilt werden, wenn ein Patent für eine Erfindung, die biologisches Material betrifft, ohne Verletzung eines früher erteilten Sortenschutzrechts nicht benutzt werden kann. Ähnlich wie bei der Abhängigkeitslizenz im Patentrecht[840] ist es erforderlich, dass die Erfindung einen namhaften Fortschritt von erheblicher wirtschaftlicher Bedeutung im Vergleich zur geschützten Pflanzensorte darstellt (Art. 22*a* SoSchG). Beide Zwangslizenzen werden nur erteilt, wenn sich die Gesuchstellerin zuvor erfolglos um die Erteilung einer Lizenz zu angemessenen Marktbedingungen bemüht hat (Art. 22*b* Abs. 1 SoSchG). Die Rechtsinhaberin hat zudem Anspruch auf eine angemessene Vergütung (Art. 22*b* Abs. 6 SoSchG). Erfordert es die Landesversorgung, kann der Bundesrat die Inhaberin eines Sortenschutzrechts zudem gegen volle Entschädigung enteignen (Art. 20 SoSchG).

4.4 Schutzdauer

Die Schutzdauer beträgt *25 Jahre* ab Erteilung des Sortenschutzrechts, bei Reben und Bäumen 30 Jahre. Der Schutz endet jeweils mit Ablauf eines vollen Kalenderjahres (Art. 14 SoSchG). 518

Der Sortenschutz *erlischt vorzeitig,* wenn die Rechtsinhaberin schriftlich darauf verzichtet (Art. 15 SoSchG). Das Büro für Sortenschutz hebt den Schutz zudem auf, wenn die Inhaberin des Sortenschutzrechts das zur Überwachung notwendige Vermehrungsmaterial, die Unterlagen und die Auskünfte nicht beibringt, wenn sie eine Jahresgebühr nicht bezahlt oder wenn festgestellt wird, dass die Sorte nicht mehr homogen oder beständig ist (Art. 17 Abs. 1 SoSchG). 519

839 Botschaft SoSchG, BBl 2004, 4183.

840 Siehe dazu vorne, Rn. 467 ff.

Urheberrecht und verwandte Schutzrechte

A. Übersicht

Das Urheberrecht schützt Werke der Literatur und Kunst. Dazu gehören insb. Sprachwerke, Werke der Musik, Werke der bildenden Kunst, Werke mit wissenschaftlichem Inhalt, Werke der Baukunst, Werke der angewandten Kunst, Fotografien, Filme und andere audiovisuelle Werke sowie Choreografien und Pantomimen. Der urheberrechtliche Schutz wird allen Werken gewährt, wenn sie die Schutzvoraussetzungen erfüllen. Weder der künstlerische Wert noch der mit dem Werk verfolgte Zweck spielen eine Rolle. Als Werke gelten auch Computerprogramme und Fotografien ohne individuellen Charakter. 520

Werke der Literatur und Kunst sowie Computerprogramme sind urheberrechtlich geschützt, wenn es sich um geistige Schöpfungen mit individuellem Charakter handelt. Eine *geistige Schöpfung* liegt vor, wenn das Werk von einem (oder mehreren) Menschen geschaffen wurde. *Individuellen Charakter* hat ein Werk, wenn es sich aufgrund individueller Entscheidungen des Urhebers von anderen Werken unterscheidet, sodass es ausgeschlossen erscheint, dass ein Dritter bei gleicher Aufgabenstellung ein gleiches oder im Wesentlichen gleiches Werk schaffen würde. 521

Das Urheberrecht entsteht *formlos* durch den Realakt der Werkschöpfung. *Urheber* ist die natürliche Person, die das Werk geschaffen hat. Haben mehrere Personen gemeinsam ein Werk geschaffen, steht ihnen das Urheberrecht als Miturheber gemeinschaftlich zu. Juristische Personen können Urheberrechte nicht originär durch Werkschöpfung, sondern nur derivativ durch Übertragung erwerben. 522

Das Urheberrecht gewährt dem Urheber ein *ausschliessliches, absolutes, subjektives Recht* an seiner Schöpfung. Dieses umfassende *Nutzungsrecht* ermöglicht ihm zu bestimmen, ob, wann und wie das Werk verwendet wird. Der Schutzbereich umfasst nicht nur die Nutzung in identischer, sondern auch in abweichender Form, sofern die individuellen Merkmale des geschützten Werkes noch erkennbar sind. Dem Urheber stehen bestimmte *Urheberpersönlichkeitsrechte* zu, etwa das Recht auf Anerkennung der Urheberschaft und das Recht auf Werkintegrität. Das Urheberrecht wird durch eine Reihe von *Schranken* beschränkt. Freigestellt werden u.a. der Privat- und Schulgebrauch sowie der betriebsinterne Gebrauch und die Verwendung in Zitaten. Der *Schutz des Urheberrechts* beginnt mit der Werkschöpfung und *endet* für Werke der Literatur und Kunst 70 Jahre und für Computerprogramme 50 Jahre nach dem Tod des Urhebers. Bei Fotografien ohne individuellen Charakter endet der Schutz 50 Jahre nach der Herstellung der Fotografie. 523

524 Die Inhaberinnen von Urheberrechten an Werken der Literatur und Kunst sind oft nicht in der Lage, die bisweilen zahlreichen Nutzungen ihrer Werke zu überwachen und gegen Entgelt zu erlauben oder zu verbieten. Sie haben sich deshalb in *Verwertungsgesellschaften* zusammengeschlossen, die eine Vermittlerrolle zwischen den Rechteinhaberinnen und den Werknutzern einnehmen. Die Verwertungsgesellschaften lassen sich dazu die Urheberrechte abtreten, um sie für die Rechteinhaberinnen wahrzunehmen und gestützt auf diese Rechte den Werknutzern die Nutzungserlaubnis zu erteilen und die dafür geschuldete Entschädigung einzuziehen.

525 Die *verwandten Schutzrechte* schützen keine Werke, sondern bestimmte Leistungen, die im Zusammenhang mit Werken erbracht werden. Geschützt werden die künstlerischen Leistungen von ausübenden Künstlern (Interpreten), die ein Werk oder eine Ausdrucksform der Volkskunst darbieten, sowie die unternehmerischen Leistungen der Hersteller von Ton- und Tonbildträgern (Produzenten) und der Sendeunternehmen. Anders als das Urheberrecht vermitteln die verwandten Schutzrechte kein umfassendes Nutzungsrecht, sondern nur bestimmte, gesetzlich abschliessend aufgezählte Rechte.

B. Gegenstand

1. Werke

1.1 Werkbegriff

Gegenstand des urheberrechtlichen Schutzes sind *Werke der Literatur und Kunst* (Art. 1 Abs. 1 lit. a i.V.m. Art. 2 Abs. 1 URG). Der Begriff der Literatur und Kunst ist im Urheberrecht nicht einschränkend zu verstehen. Er umfasst auch Gegenstände, die im allgemeinen Sprachgebrauch nicht als Literatur oder Kunst bezeichnet werden, bspw. technische Zeichnungen oder Landkarten (Art. 2 Abs. 2 lit. d URG). Als Werke gelten zudem auch Computerprogramme (Art. 2 Abs. 3 URG). Das Gesetz erwähnt die wichtigsten Kategorien urheberrechtlich geschützter Werke, die Aufzählung ist aber nicht abschliessend (Art. 2 Abs. 2 URG). Gegenstand des urheberrechtlichen Schutzes können damit auch Werke sein, die sich keiner bestimmten Werkkategorie zuweisen lassen.[841] Trotz seiner Offenheit vermag der Begriff der Werke der Literatur und Kunst den Gegenstand des Urheberrechts nicht nur zu umschreiben, sondern auch zu begrenzen. Anders als im europäischen Recht würde die Frage nach dem urheberrechtlichen Schutz von Streichkäse in der Schweiz schon deshalb verneint, weil es sich dabei nicht um ein Werk der Literatur und Kunst handelt.[842] 526

Gegenstand des urheberrechtlichen Schutzes können nur Werke sein, die *in einer bestimmten Form zum Ausdruck gebracht* worden sind.[843] Ein blosser Gedanke oder eine Idee können nicht geschützt werden; das gilt auch für ein «Gedankengebäude». Schutz erlangt immer nur die konkrete Umsetzung eines Gedankens oder einer Gedankenfolge in einer bestimmten Form, bspw. als Text oder Melodie. In welcher Form die Umsetzung erfolgt, ist irrelevant. So ist bspw. bei Werken der Wissenschaft nicht die wissenschaftliche Theorie als solche geschützt (etwa die 527

---

841 Hilty, Urheberrecht, Rn. 173 ff.; Egloff, in: Barrelet/Egloff, URG 2 N 20; CR-Dessemontet, URG 2 N 21.

842 Zum EU-Recht siehe EuGH vom 13.11.2018, C-310/17 – «Levola/Smilde», ECLI:EU:C:2018:899, Rn. 43 f., hielt fest, dass der Geschmack eines Lebensmittels nicht als Werk einzustufen sei, da «beim gegenwärtigen Stand der Wissenschaft eine genaue und objektive Identifizierung des Geschmacks eines Lebensmittels, die es erlaubt, ihn vom Geschmack anderer gleichartiger Erzeugnisse zu unterscheiden, mit technischen Mitteln nicht möglich» sei; siehe auch Schack Haimo, Kein Urheberrechtsschutz für Lebensmittelgeschmack mangels Werkcharakter – Levola/Smilde, GRUR 2019, 73–75, 73 ff.

843 OFK-Rehbinder/Haas/Uhlig, URG 2 N 3; Meer/von Büren, SIWR II/1, Rn. 142; CR-Dessemontet, URG 2 N 5; SHK-Cherpillod URG 2 N 4.

Spieltheorie von John Nash), sondern nur die Festlegung der Theorie in einer bestimmten Form, typischerweise in einem Text.[844] Nicht geschützt sind zudem blosse Ausdrucksmittel wie Stil, Versmass, Maltechnik oder eine Musiknotenschrift.[845]

528 Zudem müssen Werke in beliebiger Weise *sinnlich wahrnehmbar* gemacht werden.[846] Das setzt weder eine Festlegung auf einem physischen Träger voraus, noch muss die Wahrnehmbarkeit dauerhaft sein, flüchtige Ausdrucksmittel genügen (Art. 29 Abs. 1 URG). Das Werk muss aber «den Kopf des Urhebers verlassen» haben und für Dritte sinnlich wahrnehmbar sein. Auch Improvisationen, bspw. von Jazzmusikern, sind deshalb geschützt, wenn sie die Schutzvoraussetzungen erfüllen. Man spricht dann von ephemeren, also flüchtigen Werken.

1.2 Werkkategorien

529 In Art. 2 Abs. 2 URG werden die wichtigsten Arten urheberrechtlich geschützter Werke in nicht abschliessender Weise aufgezählt. Der *offene Katalog* erlaubt es, neuartige Werke auch dann zu schützen, wenn sie sich nicht in die gesetzliche Aufzählung einordnen lassen. Die Einordnung in eine gesetzlich vorgesehene Werkkategorie bedeutet umgekehrt nicht, dass ein Werk auch geschützt ist; es muss immer auch die Schutzvoraussetzungen erfüllen.

530 Welcher Kategorie ein Werk zugeordnet wird, ist in der Regel irrelevant, weil die Normen des Urheberrechts grundsätzlich einheitlich auf alle Werke anzuwenden sind. Das Gesetz differenziert nur in wenigen Fällen nach Werkkategorien, etwa bei der Regelung der Erschöpfung und bei der Berechnung der Schutzdauer für audiovisuelle Werke (Art. 12 Abs. 1bis URG; Art. 30 Abs. 3 URG), beim Vermietrecht bei Werken der Baukunst und der angewandten Kunst (Art. 13 Abs. 2 URG) und bei der Schutzdauer für Fotografien ohne individuellen Charakter (Art. 29 Abs. 2 lit. a^{bis} und Abs. 4 URG). Die wichtigste Ausnahme vom Grundsatz der einheitlichen Regelung bilden die Computerprogramme, für die das Gesetz zahlreiche Sondervorschriften vorsieht, namentlich beim Vermietrecht (Art. 10 Abs. 3 und Art. 13 Abs. 4 URG), bei der Erschöpfung (Art. 12 Abs. 2 URG), bei der Rechteinhaberschaft im Arbeitsverhältnis (Art. 17 URG), beim Eigengebrauch (Art. 19 Abs. 4 URG) bei der Schranke für die Dekompilierung (Art. 21 URG), bei der Schranke für das Erstellen von Archiv- und Sicherungsexemplaren (Art. 24

844 BGE 113 II 306 E. 3.a) – «Psychologie Dissertation».

845 BGE 70 II 57 E. 2. – «Notenschrift».

846 Ausführlich Meer/von Büren, SIWR II/1, Rn. 142.

Abs. 2 URG) und bei der Schranke zugunsten der Verwendung für die wissenschaftliche Forschung (Art. 24*d* Abs. 3 URG) sowie bei der Regelung der Schutzfrist (Art. 29 ff. URG).

Das URG sieht die folgenden Werkkategorien vor: *Sprachwerke* (Art. 2 Abs. 2 lit. a URG) sind alle mit dem Mittel der Sprache erfolgten Äusserungen, seien diese literarischer, journalistischer, wissenschaftlicher oder anderer Art. Erfasst werden Schriftwerke und die mündliche Rede. Die verwendete Sprache ist ebenso unerheblich wie Inhalt und Zweck der Äusserung. Typische Beispiele sind Romane, Zeitungsartikel, Briefe, Songtexte und Drehbücher.[847] 531

In die Kategorie der *akustischen Werke* oder Werke der Musik (Art. 2 Abs. 2 lit. b URG) fallen alle mithilfe von Tönen und Rhythmen geschaffenen, mit dem Gehör wahrnehmbaren, komponierten oder improvisierten Werke. Als Töne gelten dabei alle akustisch wahrnehmbaren Signale. Erfasst werden Musikstücke aller Stilrichtungen, von Klassik und Jazz über Rock und Pop bis zu Techno, Hip Hop und Schlager, aber auch Filmmusik, Klingeltöne und die Hintergrundmusik von Videospielen.[848] 532

Als Werke der *bildenden Kunst,* insb. der Malerei, Bildhauerei oder Grafik (Art. 2 Abs. 2 lit. c URG), werden ästhetische Darstellungen in Fläche oder Raum ohne Gebrauchswert erfasst.[849] Ein gewisser Gebrauchswert, etwa die Verwendung als Firmenlogo oder als künstlerische Verpackung, steht der Qualifikation als Werk der bildenden Kunst nicht entgegen.[850] Werke mit einem erheblichen Gebrauchswert fallen aber in die Kategorie der Werke der angewandten Kunst (Art. 2 Abs. 2 lit. f URG). Werke der bildenden Kunst sind auch (Körper-) Masken[851] und Tattoos.[852] 533

In die Kategorie der *wissenschaftlichen Werke* (Art. 2 Abs. 2 lit. d URG) fallen alle Werke mit wissenschaftlichem oder technischem Inhalt, die keine Sprachwerke 534

---

847 OFK-Rehbinder/Haas/Uhlig, URG 2 N 18 ff.; Egloff, in: Barrelet/Egloff, URG 2 N 21; Hilty, Urheberrecht, Rn. 175; Meer/von Büren, SIWR II/1, Rn. 181 ff.; CR-Dessemontet, URG 2 N 24.

848 OFK-Rehbinder/Haas/Uhlig, URG 2 N 21; Egloff, in: Barrelet/Egloff, URG 2 N 22; Hilty, Urheberrecht, Rn. 181 f.; Meer/von Büren, SIWR II/1, Rn. 244 ff.; CR-Dessemontet, URG 2 N 28.

849 Egloff, in: Barrelet/Egloff, URG 2 N 23; Hilty, Urheberrecht, Rn. 183; Meer/von Büren, SIWR II/1, Rn. 256.

850 BGer 4C.448/1997 vom 25.8.1998 E. 4.a) – «Clown»; BGer 4C.245/1998 vom 23.11.1998 E. 2. – «Grille»; Egloff, in: Barrelet/Egloff, URG 2 N 23; CR-Dessemontet, URG 2 N 33.

851 KGer SG, sic! 2003, 116 ff. – «Mummenschanz».

852 HGer AG, sic! 2015, 449 ff. – «Totenkopf-Tattoo».

sind.[853] Erfasst werden namentlich Zeichnungen, Pläne, Karten, Tabellen und plastische Darstellungen.[854] Geschützt ist auch bei diesen Werken nicht der Inhalt, sondern die Ausdrucksform der wissenschaftlichen Aussage.[855]

535 Bei *Werken der Baukunst* (Art. 2 Abs. 2 lit. e URG) werden Räume durch menschliche Einwirkung gestaltet. Diese Kategorie umfasst Hoch- und Tiefbauten,[856] bspw. Wohn- und Bürohäuser, Fabrikgebäude, Kirchen und Brücken,[857] aber auch Garten- und Parkanlagen[858] sowie Innenhöfe und Innenausstattungen[859]. Der Schutz erfasst auch Teile von Bauwerken, bspw. ein Treppenhaus oder ein Eingangstor, wenn diese die Schutzvoraussetzungen erfüllen. Gegenstand des Schutzes sind nicht nur die gebauten Werke, sondern auch die Pläne und Modelle von Bauwerken, unabhängig davon, ob sie ausgeführt wurden.[860]

536 Als Werke der *angewandten Kunst* (Art. 2 Abs. 2 lit. f URG) werden gewerblich oder industriell hergestellte Gegenstände erfasst, die neben dem Gebrauchswert auch einen ästhetischen Wert aufweisen.[861] Typische Beispiele sind Möbel[862] und Schmuck[863].

---

853 Egloff, in: Barrelet/Egloff, URG 2 N 24; Hilty, Urheberrecht, Rn. 186; Meer/von Büren, SIWR II/1, Rn. 288; CR-Dessemontet, URG 2 N 35.

854 Hilty, Urheberrecht, Rn. 186; CR-Dessemontet, URG 2 N 35; siehe dazu: auch BGE 103 Ib 324 E. 3. – «Landeskarten»; BGE 64 II 162 – «Maag-Tabellen».

855 OGer ZH LK020010-O vom 24.5.2012 E. 3.6 – «Tunnels d'Arrissoules».

856 OGer ZH LK020010-O vom 24.5.2012 E. 3.5.1 – «Tunnels d'Arrissoules»; Egloff, in: Barrelet/Egloff, URG 2 N 25; Hilty, Urheberrecht, Rn. 188; CR-Dessemontet, URG 2 N 39.

857 BGE 117 II 466 – «Schulhaus Rapperswil»; Egloff, in: Barrelet/Egloff, URG 2 N 25; Hilty, Urheberrecht, Rn. 188; CR-Dessemontet, URG 2 N 39.

858 Egloff, in: Barrelet/Egloff, URG 2 N 25; Hilty, Urheberrecht, Rn. 188; CR-Dessemontet, URG 2 N 39; SHK-Cherpillod, URG 2 N 55.

859 Siehe dazu: BGE 125 III 328 E. 4.b) – «Devanthéry»; BGE 100 II 167 E. 7. – «Ladenumbau»; Egloff, in: Barrelet/Egloff, URG 2 N 25; Hilty, Urheberrecht, Rn. 188; Meer/von Büren, SIWR II/1, Rn. 299 ff.; CR-Dessemontet, URG 2 N 39.

860 BGE 142 III 387 E. 3.1 – «Fermeture d'une Terrasse»; BGE 125 III 328 E. 4.b) – «Devanthéry»; OFK-Rehbinder/Haas/Uhlig, URG 2 N 54; CR-Dessemontet, URG 2 N 42; SHK-Cherpillod URG 2 N 55; a.M. Hilty, Urheberrecht, Rn. 190, wonach Baupläne nicht als Bauwerke, sondern technische Zeichnungen i.S.v. Art. 2 Abs. 2 lit. d URG geschützt seien; Meer/von Büren, SIWR II/1, Rn. 294.

861 OFK-Rehbinder/Haas/Uhlig, URG 2 N 26; Hilty, Urheberrecht, Rn. 191; CR-Dessemontet, URG 2 N 45.

862 BGE 143 III 373 – «Max-Bill-Barhocker»; BGE 113 II 190 – «Le Corbusier»; KGer SG, sic! 2001, 491 ff. – «Tripp Trapp I»; OGer ZH, sic! 2001, 504 ff. – «Tripp Trapp II»; siehe auch BGE 106 II 71 – «Puppenköpfe».

863 Hilty, Urheberrecht, Rn. 191; Meer/von Büren, SIWR II/1, Rn. 303.

Die Kategorie der *visuellen und audiovisuellen Werke* (Art. 2 Abs. 2 lit. g URG) umfasst namentlich Fotografien, Filme, Videos, Fernsehsendungen, Computerspiele und Teile davon, bspw. Standbilder eines Films oder Figuren eines Computerspiels.[864] Filmwerke sind von den Werken zu unterscheiden, die bei der Produktion eines Films verwendet werden. Diese vorbestehenden Werke, bspw. Drehbücher, Kulissen oder Musik, sind als Sprachwerke, Werke der bildenden Kunst oder akustische Werke zu qualifizieren. 537

Als *choreografische Werke und Pantomimen* (Art. 2 Abs. 2 lit. h URG) werden schöpferisch koordinierte Bewegungsabläufe erfasst; dazu gehören auch Improvisationen. Beispiele sind Ballettinszenierungen, die Darbietungen der Theaterformation «Mummenschanz»[865] und die einzelnen Nummern der Formationen am «Basel Tattoo», nicht aber das «Basel Tattoo» als Ganzes.[866] Einzelne Schrittfolgen oder Tanzfiguren werden nicht erfasst.[867] Umstritten ist, ob auch sportliche und akrobatische Vorführungen, bspw. Choreografien im Eiskunstlauf, im Kunstturnen oder in der Gymnastik sowie strukturierte Zirkusnummern, als Werke der Literatur und Kunst zu qualifizieren sind.[868] 538

1.3 Sonderfälle

a. Computerprogramme

Computerprogramme unterscheiden sich in verschiedener Hinsicht erheblich von Werken der Literatur und Kunst. Während Werke der Literatur und Kunst für den Werkgenuss, also für die sinnliche Wahrnehmung durch Menschen, geschaffen werden, ist der Adressat von Computerprogrammen kein Mensch, sondern eine Maschine. Der grundlegenden Unterschiede war sich der Gesetzgeber durchaus bewusst, was sich in der Formulierung von Art. 2 Abs. 3 URG spiegelt, wonach Computerprogramme als Werke gelten. Mit dieser gesetzlichen Fiktion («gelten als») soll klargestellt werden, dass Computerprogramme zwar keine Werke der Literatur und Kunst sind, im Urheberrecht aber wie diese behandelt werden.[869] 539

---

[864] OFK-Rehbinder/Haas/Uhlig, URG 2 N 28; Egloff, in: Barrelet/Egloff, URG 2 N 28; Meer/von Büren, SIWR II/1, Rn. 324 ff.; CR-Dessemontet, URG 2 N 51.

[865] KGer SG, sic! 2003, 116 ff. – «Mummenschanz».

[866] BGer 4A_482/2013 vom 19.3.2014 E. 3.2.2 – «Basel Tattoo».

[867] Hilty, Urheberrecht, Rn. 212 mit dem Bsp. der sog. «Biellmann-Piroutte».

[868] Dafür: OFK-Rehbinder/Haas/Uhlig, URG 2 N 30; Egloff, in: Barrelet/Egloff, URG 2 N 30; eingehend Osterwalder Simon, Übertragungsrechte an Sportveranstaltungen, Bern 2004, 171 ff.; dagegen Hilty, Urheberrecht, Rn. 212.

[869] Tissot/Kraus/Salvadé, Rn. 19; Marbach/Ducrey/Wild, Rn. 277; CR-Dessemontet, URG 2 N 57; ebenso Egloff, in: Barrelet/Egloff, URG 2 N 33, nach welchem mit

540 Der Schutz von Computerprogrammen wurde mit der Totalrevision von 1992 ins URG eingeführt. Der Schweizer Gesetzgeber hatte sich zunächst gegen einen urheberrechtlichen Schutz von Computerprogrammen ausgesprochen, diesen dann aber auf Druck der USA und mit Blick auf die Europakompatibilität des Schweizer Rechts[870] dennoch ins URG aufgenommen. In der Praxis scheint die Regelung im Urheberrecht bisher kaum zu grösseren Problemen geführt zu haben; die betroffenen Unternehmen haben sich mit ihr arrangiert. Dogmatisch wirft sie aber fundamentale Fragen auf, etwa mit Blick auf die Schutzvoraussetzungen[871] und bei der Anwendung der Regelung der Erschöpfung,[872] vor allem aber bei der Suche nach einer sinnvollen Abgrenzung gegenüber der Anwendung des Patentrechts und dem dort mittlerweile etablierten Schutz von sog. computerimplementierten Erfindungen.[873]

541 Auf eine Legaldefinition des Begriffs «Computerprogramm» hat der Gesetzgeber bewusst verzichtet, um auch künftige technische Entwicklungen erfassen zu können.[874] Die Aufgabe bleibt damit Lehre und Rechtsprechung überlassen. In Anlehnung an die Mustervorschriften für den Schutz von Computersoftware der WIPO[875] werden Computerprogramme in der Lehre als *Befehlsfolge für ein Datenverarbeitungssystem* definiert, deren *Zweck der Betrieb des Datenverarbeitungssystems sowie die Ausführung bestimmter Funktionen und die Lösung bestimmter Aufgaben* ist.[876]

542 Der Verzicht auf eine Legaldefinition erweist sich heute namentlich mit Blick auf die Entwicklungen im Bereich der sog. *KI* als sinnvoll, weil er erlaubt, diese Systeme als Computerprogramme zu verstehen und mit den geltenden Regeln des Urheberrechts zu erfassen. Die bisherige Begriffsdefinition wurde allerdings mit Blick auf «klassische», also deterministische Computerprogramme konzipiert.

---

der Formulierung der Unterschied zwischen Werken der Literatur und Kunst und Computerprogrammen deutlich gemacht werden solle; a.M. Hilty, Urheberrecht, Rn. 216; Hilty, sic! 2013, 706 nimmt Bezug auf das internationale Recht (Art. 10 Abs. 1 TRIPS; Art. 4 WCT), das den urheberrechtlichen Schutz von Computerprogrammen vorschreibt, womit «jeder Spielraum erschöpft [sei], Computerprogramme anders zu behandeln als andere Werkkategorien».

870 Software-RL 1991; seit 2009: Software-RL.

871 Siehe dazu hinten, Rn. 579 ff.

872 Siehe dazu hinten, Rn. 745 ff.

873 Siehe dazu vorne, Rn. 234 ff.

874 Botschaft URG, BBl 1989 III, 522.

875 Mustervorschriften für den Schutz von Computersoftware der WIPO, Genf 1978.

876 Definition in § 1 (i) Mustervorschriften der WIPO; Neff/Arn, SIWR II/2, 120; ähnlich auch Egloff, in: Barrelet/Egloff, URG 2 N 32.

Während die Definition für diese Programme noch immer passt, erscheint sie mit Blick auf KI etwas eng, weil namentlich Systeme, die auf sog. *machine learning* beruhen, keine vorgegebenen Befehlsfolgen enthalten, sondern aus Daten lernen, wie sie bestimmte Ziele erreichen. Zudem können sog. General-Purpose-KI Modelle (insb. *Large Language Models* wie ChatGPT) nicht nur bestimmte Funktionen ausführen oder bestimmte Aufgaben lösen, sondern sind in der Lage eine Vielzahl unterschiedlicher Aufgaben zu lösen. Es erscheint deshalb sinnvoll, den Begriff des Computerprogramms etwas weiter zu fassen und darunter *alle unmittelbar oder mittelbar maschinenlesbaren Anweisungen* zu verstehen, *die das Ausführen einer Funktion oder das Lösen einer Aufgabe durch ein Datenverarbeitungssystem bewirken.*

Im Gegensatz zum patentrechtlichen Schutz von sog. «computerimplementierten Erfindungen»[877] ist der urheberrechtliche Schutz von Computerprogrammen nicht auf eine technische Funktion, sondern auf die *Formulierung einer Befehlsfolge in einer Programmiersprache* und damit linguistisch ausgerichtet. Geschützt werden der in einer beliebigen Programmiersprache (z.B. Python, Java, R, C++) verfasste Quellcode *(Source Code)* und der binäre Maschinencode *(Machine Code)*.[878] Nicht urheberrechtlich geschützt ist dagegen der Algorithmus, der dem Computerprogramm zugrunde liegt.[879] Während der Quellcode bei klassischer Software in einer für Menschen verständlichen Programmiersprache von Menschen geschrieben wird, entsteht der Maschinencode durch Kompilierung, also durch eine maschinelle Umwandlung des Quellcodes mit einem sog. *Compiler.* Dabei wird der in einer höheren Programmiersprache verfasste Quellcode nach festen Regeln in eine maschinenlesbare Repräsentation übersetzt, ohne dass durch den *Compiler* weitere Merkmale hinzugefügt werden.[880] 543

Gegenstand des urheberrechtlichen Schutzes von Computerprogrammen können auch *Programmteile und Entwürfe* sein (Art. 2 Abs. 4 URG). Nicht schutzfähig sind 544

877 Siehe dazu vorne, Rn. 235 ff.

878 Straub, Rn. 69 ff.; Barrelet/Egloff, in: Barrelet/Egloff, URG 2 N 32; Hilty, Urheberrecht, Rn. 217; CR-Dessemontet, URG 2 N 57; Neff/Arn, SIWR II/2, 122, 130.

879 Botschaft URG, BBl 1989 III, 523; Barrelet/Egloff, in: Barrelet/Egloff, URG 2 N 32; Neff/Arn, SIWR II/2, 121 ff.; ein Algorithmus ist ein Verfahren, das zur Lösung einer bestimmten Aufgabe verwendet wird. Er besteht aus einer Folge von Anweisungen, mit denen eine bestimmte Aufgabe in einer bestimmten Weise gelöst wird.

880 Straub, Rn. 7 ff.; Rauber, in: Streuli-Youssef, 131; Neff/Arn, SIWR II/2, 121 f.

dagegen die Programmiersprachen als solche,[881] weil es sich dabei um blosse Regelwerke zur Formulierung von Steuerungsbefehlen an einen Computer handelt.[882]

b. Fotografien ohne individuellen Charakter

545 Als Werke gelten auch *fotografische und ähnlich wie Fotografien erzeugte Wiedergaben dreidimensionaler Objekte,* auch wenn sie keinen individuellen Charakter haben (Art. 2 Abs. 3bis URG). Wie Computerprogramme werden auch Fotografien ohne individuellen Charakter den Werken der Literatur und Kunst durch eine gesetzliche Fiktion («gelten als») gleichgestellt. Seit Einführung dieser Sonderbestimmung mit der Teilrevision von 2019 sind Fotografien mit individuellem Charakter (Art. 2 Abs. 2 lit. g URG) und solche ohne individuellen Charakter urheberrechtlich geschützt (Art. 2 Abs. 3bis URG).[883] Der Schutz erfasst damit auch banalste «Knipsbilder», wie sie täglich tausendfach mit Smartphones erstellt und verbreitet werden.

546 Das Bestehen eines Sonderschutzes für Fotografien ohne individuellen Charakter ist die Folge einer eigentümlichen Kombination von hartnäckiger Lobbyarbeit einzelner professioneller Fotografen und politischen Zufälligkeiten. Für einen solchen Sonderschutz besteht weder ein ausgewiesener Bedarf,[884] noch lässt sich die dogmatische Einordnung im Urheberrecht sinnvoll begründen.[885] Wenn Fotografien ohne individuellen Charakter aus Gründen der politischen Opportunität geschützt werden sollen, müsste der Schutz in Form eines Leistungsschutzrechts gewährt werden, wie dies bspw. Deutschland und Österreich mit dem sog. Lichtbildschutz tun.[886] Die Einordnung im Urheberrecht ist ein schweizerisches Unikum.

547 Wie bei allen Werken greift auch der Sonderschutz für nicht-individuelle Fotografien nur, wenn eine *geistige Schöpfung* (Art. 2 Abs. 1 URG) vorliegt, wenn die Fotografie also von einem Menschen geschaffen wurde.[887] Vollautomatisch erzeugte Bilder, bspw. von Überwachungskameras oder Radargeräten für

---

881 Botschaft URG, BBl 1989 III, 522; Straub, Rn. 60; Neff/Arn, SIWR II/2, 122 f.; siehe dazu ferner auch BGE 70 II 57 – «Notenschrift».

882 Botschaft URG, BBl 1989 III, 522.

883 Botschaft URG, BBl 2018, 619.

884 Ebenso: OFK-Rehbinder/Haas/Uhlig, URG 2 N 38; Hilty, Urheberrecht, Rn. 203; Mosimann, in: Mosimann, Rn. 55; Rigamonti, GRUR Int. 2020, 987.

885 Kritisch auch OFK-Rehbinder/Haas/Uhlig, URG 2 N 38; Hilty, Urheberrecht, Rn. 202; Mosimann, in: Mosimann, Rn. 39 ff.; Oertli, sic! 2020, 605; Rigamonti, GRUR Int. 2020, 988.

886 § 72 D-UrhG; § 3 Ö-UrhG.

887 Siehe dazu hinten, Rn. 579 ff.

Geschwindigkeitskontrollen, sind nicht geschützt.[888] Das gilt auch für Bilder, die aufgrund eines *prompts* von generativer KI erzeugt wurden.[889]

548 Der Sonderschutz erfasst neben den Fotografien auch *Wiedergaben von dreidimensionalen Objekten,* die *mit einem der Fotografie ähnlichen Verfahren hergestellt* wurden, etwa mittels Infrarot- oder Röntgenstrahlen. Dasselbe gilt für Wiedergaben, die ganz ohne Kamera erstellt werden, bspw. sog. Fotogramme, die durch direkte Belichtung von lichtempfindlichen Materialien wie Film oder Fotopapier entstehen.[890] Die Beschränkung auf die *Wiedergabe dreidimensionaler Objekte* soll verhindern, dass der Schutz auch Fotokopien oder Fotografien von Gemälden, Zeichnungen, Plänen etc. erfasst.[891] Diese Einschränkung ist zwar durchaus wünschenswert, führt aber zu Abgrenzungsproblemen, weil unklar ist, wann ein Objekt als dreidimensional im Sinn dieser Bestimmung zu verstehen ist.[892] Der blosse Umstand, dass bspw. Ölgemälde aufgrund des Auftragens von Farbschichten nicht rein zweidimensional sind, reicht nach allgemeiner Auffassung jedenfalls nicht aus.[893]

549 Mit dem Sonderschutz wird das Problem der *Abgrenzung zwischen den Fotografien mit und denjenigen ohne individuellen Charakter* nicht gelöst, sondern nur entschärft und verlagert. Da der Sonderschutz «schon» 50 Jahre nach Herstellung der Fotografien erlischt (Art. 29 Abs. 2 lit. a^{bis} URG),[894] stellt sich bei Ablauf dieser Frist die Frage, ob die Fotografie nicht doch individuellen Charakter aufweist und damit bis 70 Jahre nach dem Tod des Fotografen (Art. 29 Abs. 2 lit. b URG) geschützt ist. Immerhin wird diese Frage nur in den seltenen Fällen relevant, in denen auch lange Zeit nach ihrem Erstellen noch ein Interesse an der Nutzung einer Fotografie besteht.

---

888 Botschaft URG, BBl 2018, 620; Egloff, in: Barrelet/Egloff, URG 2 N 35; Oertli, sic! 2020, 600; differenzierend Barghouth/Schlosser, in: Bandle, Rn. 25 ff.

889 Siehe dazu hinten, Rn. 580.

890 Botschaft URG, BBl 2018, 619.

891 Botschaft URG, BBl 2018, 619.

892 Siehe dazu: Hilty, Urheberrecht, Rn. 204; Mosimann Peter/Hostettler Yannick, Zur Revision des Urheberrechtsgesetzes, recht 2018, 123–141, 127.

893 OFK-Rehbinder/Haas/Uhlig, URG 2 N 37; Oertli, sic! 2020, 601; ausführlich Sykora Sandra, «Lichtbildschutz reloaded»: Der «Schutz der nicht individuellen Fotografie» im neuen Entwurf für die Modernisierung des Schweizer Urheberrechts, KUR 2018, 45–56, 54 f.; a.M. Barghouth/Schlosser, in: Bandle, Rn. 30 ff., die mit dem Ziel der Bestimmung argumentieren und Fotografien von Gemälden als geschützt ansehen, sofern die Tiefe des fotografierten Objekts erkennbar sei, bspw. aufgrund eines Rahmens oder mehrerer Farbschichten.

894 Siehe dazu hinten, Rn. 776.

550 Unterschiede bestehen auch beim *Schutzbereich.*[895] Dieser umfasst bei Fotografien ohne individuellen Charakter neben *identischen Nutzungen auch Umgestaltungen,* bspw. durch Weglassen von Teilen, Veränderungen der Farben oder Einsatz von Filtern, nicht aber Bearbeitungen. Denn eine in den Schutzbereich fallende Bearbeitung liegt nur vor, wenn die individuellen Züge des bearbeiteten Werks im bearbeiteten Werk erkennbar sind. Das ist bei nicht-individuellen Fotografien mangels individueller Züge ausgeschlossen.[896]

551 Umstritten ist, ob die gesetzliche Fiktion auch die *Urheberpersönlichkeitsrechte* umfasst.[897] Das erscheint grundsätzlich richtig, zumal der Gesetzgeber mit der Fiktion die Urheber von Fotografien ohne individuellen Charakter den Urhebern von Werken der Literatur und Kunst gleichgestellt hat. Auch Ersteren stehen damit das Recht auf Anerkennung der Urheberschaft (Art. 9 Abs. 1 URG),[898] das Recht auf Bestimmung der Urheberbezeichnung (Art. 9 Abs. 2 URG)[899] und das Recht auf Erstveröffentlichung (Art. 9 Abs. 2 URG)[900] zu. Beim Recht auf Werkintegrität ist allerdings zu differenzieren. Auch die Urheber von nicht-individuellen Fotografien haben das Recht, über Änderungen einer Fotografie (Art. 11 Abs. 1 lit. a URG)[901] und über deren Aufnahme in ein Sammelwerk (Art. 11 Abs. 1 lit. b URG)[902] zu bestimmen. Mangels individuellen Charakters haben sie aber weder ein Bearbeitungsrecht (Art. 11 Abs. 1 lit. b URG),[903] noch können sie sich auf den Schutz gegen Entstellung berufen (Art. 11 Abs. 2 URG).[904] Gegen Letztere können sie aber gestützt auf das allgemeine Persönlichkeitsrecht (Art. 28 ZGB) vorgehen, wenn sie durch eine Entstellung in ihrer Persönlichkeit verletzt werden.

---

895 Siehe dazu hinten, Rn. 671 ff.

896 Im Ergebnis ebenso Barghouth/Schlosser, in: Bandle, Rn. 62 ff.; Egloff, in: Barrelet/Egloff, URG 2 N 38, URG 3 N 6; Oertli, sic! 2020, 603; Rigamonti, GRUR Int. 2020, 988; a.M. Schütz, sic! 2021, 288 f.; Mosimann, in: Mosimann, Rn. 32; offengelassen bei OFK-Rehbinder/Haas/Uhlig, URG 2 N 40.

897 Dafür: Botschaft URG, BBl 2018, 620; Barghouth/Schlosser, in: Bandle, Rn. 55 ff.; Schütz, sic! 2021, 287 ff.; Mosimann, in: Mosimann, Rn. 31 f.; dagegen: Egloff, in: Barrelet/Egloff, URG 2 N 2, N 38; Oertli, sic! 2020, 603; differenzierend OFK-Rehbinder/Haas/Uhlig, URG 2 N 39 ff.

898 Siehe dazu hinten, Rn. 646 f.

899 Siehe dazu hinten, Rn. 648.

900 Siehe dazu hinten, Rn. 649 f.

901 Siehe dazu gerade vorstehend, Rn. 550, sowie hinten, Rn 651 ff.

902 Siehe dazu hinten, Rn. 653.

903 Siehe dazu gerade vorstehend, Rn. 550, sowie hinten, Rn. 653.

904 Siehe dazu hinten, Rn. 654.

2. Entwürfe, Titel und Teile von Werken

Geschützt sind auch Entwürfe, Titel und Teile von Werken, wenn sie als solche die urheberrechtlichen Schutzvoraussetzungen erfüllen (Art. 2 Abs. 4 URG). Der urheberrechtliche Schutz ist also keineswegs auf ganze und fertiggestellte Werke beschränkt. Vielmehr genügt es, dass der schöpferische Prozess so weit fortgeschritten ist, dass ein Teil oder Entwurf eines Werks für sich selbst die Schutzvoraussetzungen erfüllt, also individuellen Charakter aufweist.[905] Geschützt ist damit nicht erst das fertige Buch, sondern schon der Entwurf eines einzelnen Kapitels, und nicht nur die ganze Oper, sondern auch eine einzelne Arie, sofern diese als solche individuellen Charakter haben. 552

Von den Teilen von Werken zu unterscheiden sind dessen Bestandteile, also die Komponenten, aus denen Werke (und Teile von Werken) bestehen, wie namentlich Buchstaben, Zahlen, Wörter, Töne, Klänge oder Akkorde, Farben und Formen. Diese Bestandteile sind weder Werke der Literatur und Kunst, noch haben sie individuellen Charakter. Sie müssen zudem allen Urheberinnen für das Schöpfen eigener Werke frei zur Verfügung stehen. Ein urheberrechtlicher Schutz ist deshalb ausgeschlossen. Die Grenzen sind allerdings oft schwer zu ziehen. Nicht einfach zu beantworten ist bspw. die Frage, ob eine längere Akkordfolge oder ein komplexer Drumbeat als Teile von Werken urheberrechtlich geschützt sein können oder als blosse Bestandteile von Werken frei bleiben müssen.[906] 553

In Lehre und Rechtsprechung wird teilweise versucht, die Frage nach dem Schutz von Teilen von Werken anhand einer bestimmten Mindestanzahl von Worten oder 554

---

905 OFK-Rehbinder/Haas/Uhlig, URG 2 N 50 ff.; Egloff, in: Barrelet/Egloff, URG 2 N 39 f.; Hilty, Urheberrecht, Rn. 238; SHK-Cherpillod, URG 2 N 67; Meer/von Büren, SIWR II/1, Rn. 174 f.; CR-Dessemontet, URG 2 N 66; zum Schutz von Teilen von Software OGer ZH, sic! 2011, 230 ff. – «Source Code».

906 Beispielhaft dazu der langjährige Rechtsstreit zwischen der Band Kraftwerk und dem Hip-Hop-Produzenten Moses Pelham zur Frage, ob ein zwei Sekunden langer (nur aus dem Beat in einem besonderen Sound bestehende) Loop aus dem Stück «Metall auf Metall» der Band Kraftwerk urheberrechtlich oder über das Tonträgerrecht gegen dessen Verwendung durch Sampling im Hip-Hop-Song «Nur mir» von Sabrina Setlur geschützt ist. Siehe dazu: LG Hamburg vom 8.10.2004, 308 O 90/99 – «Metall auf Metall»; OLG Hamburg vom 7.6.2006, 5 U 48/05 – «Metall auf Metall»; BGH vom 20.11.2008, I ZR 112/06 – «Metall auf Metall»; OLG Hamburg vom 17.8.2011 – «Metall auf Metall»; BGH vom 13.12.2012, I ZR 182/11 – «Metall auf Metall»; BVerfG vom 31.5.2016, 1 BvR 1585/13 2011 – «Metall auf Metall»; BGH vom 1.6.2017, I ZR 115/16 – «Metall auf Metall»; BGH vom 30.4.2020, I ZR 115/16 – «Metall auf Metall»; OLG Hamburg vom 28.4.2022, 5 U 48/05 – «Metall auf Metall»; BGH vom 14.9.2023, I ZR 74/22 – «Metall auf Metall»; EuGH vom 29.7.2019, C-476/17 – «Metall auf Metall», ECLI:EU:C:2019:624.

Tönen zu beantworten.[907] Dieser Ansatz ist allerdings verfehlt, weil die Anzahl der verwendeten Worte oder Töne kaum etwas Relevantes über das Vorliegen des individuellen Charakters aussagt. Zwar ist es richtig, dass längere Texte und Melodien meist über individuellen Charakter verfügen, weil die Urheberin eine Vielzahl von Gestaltungsentscheidungen treffen musste. Auch längere Texte (bspw. Beipackpackzettel von Medikamenten)[908] oder Melodien können aber banal sein, während auch sehr kurze Texte (bspw. das Gedicht «lichtung» von Ernst Jandl: «manche meinen // lechts und rinks // kann man nicht // velwechsern. // werch ein illtum!») oder Melodien individuellen Charakter haben können.

555 Der Schutz des blossen *Titels* eines Werks ist grundsätzlich möglich, aber äusserst selten. Nicht geschützt sind bspw. «Das Boot», «Sie und Er»[909] oder «Mickey-Mouse»[910]. Schutzfähig wären aber wohl «Der alte Mann und das Meer», der Titel eines Buches von Ernest Hemingway, oder «Lied des Spottvogels», der Titel eines Bildes von Paul Klee[911]. Zu beachten ist, dass die Berühmtheit eines Werks und damit seines Titels für den Schutz durch das Urheberrecht keine Rolle spielt.

3. Sammelwerke

3.1 Allgemein

556 Sammelwerke sind urheberrechtlich geschützt, wenn sie *aufgrund der Auswahl oder Anordnung* der einzelnen Teile die Schutzvoraussetzungen erfüllen, also individuellen Charakter aufweisen (Art. 4 Abs. 1 URG).[912] Entscheidend ist das Vorliegen eines gestalterischen Konzepts, welches der Auswahl und Anordnung der einzelnen Teile zugrunde liegt.[913] Ein solches fehlt bei einer blossen Abfolge von Einzelwerken. Sammelwerke bestehen regelmässig aus Werken derselben Werkkategorie, können aber auch aus Werken unterschiedlicher Kategorien

---

907 Meer/von Büren, SIWR II/1, Rn. 185 ff. So im Ansatz auch der EuGH, 16.7.2009, C-5/08 – «Infopaq International», ECLI:EU:C:2009:465, Rn. 48, wonach bereits ein Text aus elf Wörtern geschützt sein kann.

908 BGE 134 III 166 E. 2.5 – «Arzneimittel-Kompendium».

909 BGE 64 II 109 E. 1. – «Zeitschriftenmappe».

910 BGE 77 II 377 E. 3.c) – «Mickey-Mouse».

911 Zu diesen und weiteren illustrativen Beispielen siehe Marbach/Ducrey/Wild, Rn. 280; von Büren/Meer, SIWR II/2, Rn. 206 ff.

912 Siehe dazu hinten, Rn. 582 ff.

913 Ebenso Egloff, in: Barrelet/Egloff, URG 4 N 5, der von einer «Zusammenstellungsidee» spricht.

zusammengestellt werden.[914] Typische Beispiele für Sammelwerke sind Enzyklopädien, Gedichtbände, Kochbücher, Fotobände und juristische Entscheidsammlungen, aber auch Ausstellungen. Umstritten ist, ob Radio- und Fernsehprogramme sowie Zeitungen und Zeitschriften als Sammelwerke geschützt sein können.[915] Nicht als Sammelwerke geschützt sind Sammlungen, bei denen für die Auswahl und Anordnung der Inhalte kein Gestaltungsspielraum besteht.[916] Typisches Beispiel für diese Konstellation sind (bzw. waren) gedruckte Telefonbücher, bei denen die Informationen vollständig und alphabetisch geordnet sein mussten.

Auf den Werkcharakter der einzelnen, in das Sammelwerk aufgenommenen Teile kommt es nicht an. Denn Schutz erlangt ein Sammelwerk nicht aufgrund seiner Teile, sondern wegen der individuellen Zusammenstellung der einzelnen Teile. Ein Sammelwerk kann deshalb auch dann geschützt sein, wenn alle seine Teile für sich genommen urheberrechtlich nicht geschützt sind. Sollen jedoch geschützte Werke in ein Sammelwerk aufgenommen werden, muss die Zustimmung der Inhaberinnen der entsprechenden Urheberrechte eingeholt werden (Art. 11 Abs. 1 lit. b URG). 557

Der Schutz von Sammelwerken berührt den Schutz der in diese aufgenommenen Werke nicht (Art. 4 Abs. 2 URG). Die Aufnahme in ein Sammelwerk begründet also weder den *Schutz der im Sammelwerk enthaltenen Werke,* noch hebt sie ihn auf.[917] Für die Nutzung eines Sammelwerkes ist damit auch die Zustimmung der Inhaberinnen der Urheberrechte an den in der Sammlung enthaltenen Werke erforderlich. Die im Sammelwerk enthaltenen Werke können dagegen je für sich auch ohne Zustimmung der Inhaberin der Rechte am Sammelwerk genutzt werden. 558

---

914 Verneint in HGer BE, sic! 2016, 56 ff. – «Theorieprüfung für Motorfahrzeugfahrer».

915 Das Bundesgericht hat dies verneint: BGE 107 II 82 E. 3.a) – «Rediffusion»; zustimmend: Meer/von Büren, SIWR II/1, Rn. 407; SHK-Cherpillod, URG 4 N 3; a.M. Egloff, in: Barrelet/Egloff, URG 4 N 5, weil es sich bei den Programmen keineswegs um bloss willkürliche Aneinanderreihungen von Einzelbeiträgen handle, sondern ein Gesamtkonzept vorliege, das durchaus als individuelle geistige Schöpfung bezeichnet werden müsse; OFK-Rehbinder/Haas/Uhlig, URG 4 N 3; zurückhaltend SHK-Auf der Maur, URG 37 N 6; differenzierend CR-Gilliéron, URG 4 N 5.

916 BGE 134 III 166 E. 2.5 – «Arzneimittel-Kompendium»; Hilty, Urheberrecht, Rn. 249; Meer/von Büren, SIWR II/1, Rn. 401; CR-Gilliéron, URG 4 N 4.

917 OFK-Rehbinder/Haas/Uhlig, URG 4 N 6; Egloff, in: Barrelet/Egloff, URG 4 N 9; Meer/von Büren, SIWR II/1, Rn. 402; CR-Gilliéron, URG 4 N 14.

3.2 Datenbanken

559 Im Gegensatz zur EU[918] kennt das Schweizer Recht keine besonderen Bestimmungen für den Schutz von Datenbanken. Als Datenbanken bezeichnet das EU-Recht eine Sammlung von Werken, Daten oder anderen unabhängigen Elementen, die *systematisch oder methodisch angeordnet* und einzeln mit elektronischen Mitteln oder auf andere Weise zugänglich sind (Art. 1 Abs. 2 Datenbanken-RL). Typische Beispiele für solche Datenbanken sind Zusammenstellungen von Börsendaten, Immobilieninseraten, (Online-)Lexika, Bibliothekskataloge und dergleichen. Nicht unter diesen Begriff fallen *unstrukturierte Datenbanken,* also Daten, die nicht in einem tabellarischen Format oder in einer anderen formalisierten Struktur vorliegen, bspw. (oft sehr grosse) Sammlungen von Texten, Bildern, Tonaufnahmen, Videos, Geo- und Wetterdaten sowie Personendaten. Solchen Datenbanken kommt heute grosse Bedeutung zu, nicht zuletzt, weil unstrukturierte Daten mithilfe von *«Text and Data Mining»*[919] analysiert und auch anderweitig genutzt werden können, bspw. für das Trainieren von Systemen der *KI*.

560 Für strukturierte Datenbanken sieht das EU-Recht einen doppelten Schutz vor. Datenbanken sind zum einen *urheberrechtlich geschützt,* wenn sie aufgrund der Auswahl oder Anordnung des Stoffes eine eigene geistige Schöpfung ihres Urhebers darstellen (Art. 3 Abs. 1 Datenbanken-RL). Dieser Schutz entspricht demjenigen von Art. 4 URG. In Anwendung dieser Bestimmung sind Datenbanken in der Schweiz als Sammelwerke geschützt, wenn sie aufgrund der Auswahl oder Anordnung der darin enthaltenen Daten individuellen Charakter aufweisen.[920] Dies ist bei vielen Datenbanken nicht der Fall, namentlich nicht bei den heute weitverbreiteten unstrukturierten Datenbanken.

561 Datenbanken sind in der EU zudem durch ein *Schutzrecht sui generis* geschützt. Voraussetzung für die Gewährung des Schutzes ist, dass der Hersteller in die Beschaffung, Überprüfung oder Darstellung des Inhalts einer Datenbank eine in qualitativer oder quantitativer Hinsicht erhebliche Investition getätigt hat (Art. 7 Abs. 1 Datenbanken-RL). Als mit der Datenbank verbundene Investition gilt allerdings nur der Mitteleinsatz, welcher der Beschaffung oder der Zusammenstellung

---

[918] Datenbanken-RL.

[919] Siehe dazu hinten, Rn. 700.

[920] Egloff, in: Barrelet/Egloff, URG 4 N 6; Hilty, Urheberrecht, Rn. 249; Meer/von Büren, SIWR II/1, Rn. 407.

von Elementen dient, nicht aber die Investition in die Erzeugung dieser Elemente, also der Daten als solcher.[921]

Das *Sui-generis*-Recht vermittelt seiner Inhaberin das Recht, Dritten die *Entnahme* und die *Weiterverwendung* der Gesamtheit oder eines in qualitativer und quantitativer Hinsicht wesentlichen Teils des Inhalts einer Datenbank zu untersagen (Art. 7 Abs. 1 Datenbanken-RL). Entnahme bedeutet dabei die ständige oder vorübergehende Übertragung der Inhalte einer Datenbank auf einen anderen Datenträger, ungeachtet der dafür verwendeten Mittel und der Form der Entnahme (Art. 7 Abs. 2 lit. a Datenbanken-RL). Als Weiterverwendung gilt jede Form der öffentlichen Verfügbarmachung (Art. 7 Abs. 2 lit. b Datenbanken-RL).[922] Von einem in quantitativer Hinsicht wesentlichen Teil kann ausgegangen werden, wenn im Verhältnis zum Gesamtvolumen der Datenbank ein grosser Teil entnommen und/oder weiterverwendet wird. Ein qualitativ wesentlicher Teil liegt vor, wenn die Investition, die für das oder die entnommene(n) Element(e) getätigt worden ist, im Verhältnis zur Investition in die gesamte Datenbank erheblich ist.[923] Unzulässig ist auch die Entnahme und Weiterverwendung unwesentlicher Teile, sofern diese wiederholt und systematisch erfolgt und einer normalen Nutzung der Datenbank durch den Hersteller entgegensteht oder dessen Interessen unzumutbar beeinträchtigt (Art. 7 Abs. 5 Datenbanken-RL). 562

---

921 EuGH vom 9.11.2004, C-203/02 – «British Horseracing vs. Hill Organization», ECLI:EU:C:2004:695, Rn. 38; EuGH vom 9.11.2004, C-444/02 – «Fixtures Marketing vs. OPAP», ECLI:EU:C:2004:697, Rn. 39 ff., insb. Rn. 47.

922 Nach dem EuGH sind die Begriffe «Entnahme» und «Weiterverwendung» weit zu fassen. Darunter sei jede Handlung zu verstehen, «die darin besteht, sich ohne die Zustimmung der Person, die die Datenbank erstellt hat, die Ergebnisse ihrer Investition anzueignen bzw. sie öffentlich verfügbar zu machen und ihr damit die Einkünfte zu entziehen, die es ihr ermöglichen sollen, die Kosten dieser Investition zu amortisieren», EuGH vom 9.11.2004, C-203/02 – «British Horseracing vs. Hill Organization», ECLI:EU:C:2004:695, Rn. 51. Zur Weiterverwendung siehe EuGH vom 19.12.2013, C-202/12 – «Innoweb vs. Wegener», Rn. 37; zur Entnahme EuGH vom 5.3.2009, C-545/07 – «Apis-Hristovich vs. Lakorda», ECLI:EU:C:2009:132, Rn. 40 ff.; EuGH vom 9.10.2008, C-304/07 – «Directmedia vs. Albert-Ludwigs-Universität», ECLI:EU:C:2008:552, Rn. 34 ff., insb. Rn. 47.

923 EuGH vom 5.3.2009, C-545/07 – «Apis-Hristovich vs. Lakorda», ECLI:EU:C:2009:132, Rn. 56 ff.; EuGH vom 9.11.2004, C-203/02 – «British Horseracing vs. Hill Organization», ECLI:EU:C:2004:695, Rn. 70 f.; Wiebe Andreas, Schutz von Maschinendaten durch das sui-generis-Schutzrecht für Datenbanken, GRUR 2017, 338–345, 343 f.; Sendrowski Heiko, Zum Schutzrecht «sui generis» an Datenbanken, GRUR 2005, 369–377, 375.

563 Das *Sui-generis*-Recht endet grundsätzlich 15 Jahre nach der Herstellung der Datenbank (Art. 10 Abs. 1 Datenbanken-RL). Ist eine Datenbank jedoch vor Ablauf dieser Frist veröffentlicht worden, endet der Schutz erst 15 Jahre nach der Veröffentlichung (Art. 10 Abs. 2 Datenbanken-RL). Allerdings begründet jede wesentliche Änderung des Inhalts einer Datenbank, etwa durch die Anhäufung aufeinanderfolgender Zusätze, Löschungen oder Veränderungen, für die derart veränderte Datenbank eine eigene Schutzfrist, sofern die Änderung eine wesentliche Neuinvestition bildet (Art. 10 Abs. 13 Datenbanken-RL). Ständig aktualisierte Datenbanken geniessen damit im Resultat einen zeitlich unbegrenzten Schutz.

564 Während das Urheberrecht die Auswahl und Anordnung der Daten in einer Datenbank, also deren Struktur, schützt,[924] erfasst das *Sui-generis*-Recht den Inhalt von Datenbanken, also eine Mehrheit von Daten, indem es die Entnahme einzelner oder mehrerer Elemente aus einer Datenbank erfasst, unabhängig davon, ob auch die Struktur der Datenbank übernommen wurde.[925] Der Hersteller einer Datenbank kann Dritten damit die Entnahme und Weiterverwendung der darin enthaltenen Daten in jeglicher Form verbieten, sofern es sich dabei um quantitativ oder qualitativ wesentliche Teile handelt. Das *Sui-generis*-Recht vermittelt damit zwar Ausschliesslichkeitsrechte an Inhalten von Datenbanken und damit an gewissen Datenbeständen, nicht aber an einzelnen, in der Datenbank enthaltenen Daten.

565 Das Schweizer Recht kennt zwar kein *Sui-generis*-Recht für den Schutz von Datenbanken. Die Inhaberinnen von Datenbanken können die Entnahme und Weiterverwendung von Daten aber unter Umständen über die Generalklausel (Art. 2 UWG) oder über die Bestimmung zur Verwertung fremder Leistungen (insb. Art. 5 lit. c UWG) erfassen.[926]

4. Nicht geschützte Werke

566 Bestimmte amtliche Werke werden vom urheberrechtlichen Schutz ausdrücklich ausgenommen (Art. 5 URG), weil ein überwiegendes Interesse an ihrer freien Verbreitung und Nutzung besteht.[927] Diese Werke sind nie urheberrechtlich geschützt,

---

924 E. 15 und 39 Datenbanken-RL.

925 Siehe dazu auch E. 58 Datenbanken-RL, wonach das Urheberrecht die Struktur, das *Sui-generis*-Recht dagegen den Inhalt schützt; EuGH vom 5.3.2009, C-545/07 – «Apis-Hristovich vs. Lakorda», ECLI:EU:C:2009:132, Rn. 55.

926 BGE 131 III 384 E. 4. – «Immobilien-Inserate».

927 Botschaft URG, BBl 1989 III, 525.

bleiben also auch dann gemeinfrei, wenn sie die Schutzvoraussetzungen erfüllen. Die Gemeinfreiheit umfasst alle Rechte, die Nutzungsrechte ebenso wie die Urheberpersönlichkeitsrechte.[928]

Nicht geschützte, amtliche Werke sind: 567

- Gesetze, Verordnungen, völkerrechtliche Verträge und andere amtliche Erlasse (Art. 5 Abs. 1 lit. a URG). Nicht vom Schutzausschluss erfasst sind privatrechtliche Normenwerke, bspw. die SIA-Normen, selbst wenn diese von einem grossen Adressatenkreis anerkannt werden.[929] Anderes gilt, wenn privatrechtliche Normen als Gesetze im materiellen Sinn zu qualifizieren sind, wie etwa bei Gesamtarbeitsverträgen.[930]
- Zahlungsmittel (Art. 5 Abs. 1 lit. b URG); darunter fallen Geldscheine und Münzen; umstritten ist, ob dies auch für Briefmarken gelten soll;[931]
- Entscheidungen, Protokolle und Berichte von Behörden und öffentlichen Verwaltungen (Art. 5 Abs. 1 lit. c URG);
- Patentschriften und veröffentlichte Patentgesuche (Art. 5 Abs. 1 lit. d URG);
- amtliche oder gesetzlich geforderte Sammlungen und Übersetzungen dieser Werke (Art. 5 Abs. 2 URG).

5. Schöpfung unter Benutzung vorbestehender Werke

Häufig werden Werke nicht unabhängig, sondern unter Benutzung vorbestehender Werke geschaffen. Das URG bezeichnet diese als *Werke zweiter Hand* (Art. 3 URG). Art und Umfang der Benutzung können sehr unterschiedlich sein und von kleinen Veränderungen bestehender Werke bis zu äusserst kreativen Bearbeitungen gehen; denkbar ist auch, dass ein vorbestehendes Werk nur als Inspiration für ein späteres Werk gedient hat. Nach Art und Umfang der Benutzung und den sich daraus ergebenden Unterschieden zwischen dem vorbestehenden und dem neuen Werk lassen sich drei Konstellationen unterscheiden: die Umgestaltung, die Bearbeitung und die Neugestaltung. 568

---

928 OFK-Rehbinder/Haas/Uhlig, URG 5 N 1; Hilty, Urheberrecht, Rn. 252.

929 OFK-Rehbinder/Haas/Uhlig, URG 5 N 5; Egloff, in: Barrelet/Egloff, URG 5 N 4; Hilty, Urheberrecht, Rn. 253; CR-Gilliéron, URG 5 N 6.

930 OFK-Rehbinder/Haas/Uhlig, URG 5 N 5; Egloff, in: Barrelet/Egloff, URG 5 N 4, Hilty, Urheberrecht, Rn. 253.

931 Siehe dazu Egloff, in: Barrelet/Egloff, URG 5 N 5.

5.1 Umgestaltungen

569 Umgestaltungen sind nahe am Original liegende Umarbeitungen von Werken (z.B. durch Auslassen oder Hinzufügen einzelner Textstellen oder Umwandlung einer Farbfotografie in ein Schwarz-Weiss-Bild). Die Umgestaltung erfüllt für sich die urheberrechtlichen Schutzvoraussetzungen nicht. Das Ergebnis einer Umgestaltung ist damit kein Werk zweiter Hand und das umgestaltete Werk ist nicht als solches urheberrechtlich geschützt. Der Schutz des vorbestehenden, umgestalteten Werkes bleibt aber unberührt und die Inhaberin der Urheberrechte an diesem Werk kann die Verwertung des umgestalteten Werks verbieten.[932]

570 Die Urheberin hat das ausschliessliche Recht zu bestimmen, ob, wann und wie das Werk geändert werden darf (Art. 11 Abs. 1 lit. a URG). Änderungen von Werken sind damit nur zulässig, wenn die Inhaberin des *Änderungsrechts* zustimmt. Das *Änderungsrecht* ist ein Urheberpersönlichkeitsrecht mit vermögensrechtlicher Komponente.[933] Da es nicht in den Kernbereich der Urheberpersönlichkeitsrechte fällt, kann es auf Dritte übertragen werden.[934]

5.2 Bearbeitungen

571 Bearbeitungen oder Werke zweiter Hand sind schöpferische Veränderungen eines vorbestehenden Werkes, bei denen der *individuelle Charakter* des verwendeten Werkes im bearbeiteten Werk *erkennbar* bleibt (Art. 3 Abs. 1 URG). Als Beispiele nennt das Gesetz Übersetzungen und Verfilmungen (Art. 3 Abs. 2 URG). Da sie auf einer schöpferischen Veränderung beruht, erfüllt die Bearbeitung als solche die Schutzvoraussetzungen und ist damit selbstständig urheberrechtlich geschützt (Art. 3 Abs. 3 URG).[935] Der Schutz des vorbestehenden Werkes bleibt davon unberührt. Die Abgrenzung von Umgestaltung und Bearbeitung erfolgt anhand der Schutzvoraussetzung des individuellen Charakters. Haben die Veränderungen des vorbestehenden Werkes keinen individuellen Charakter, liegt eine Umgestaltung vor; weisen sie individuellen Charakter auf, handelt es sich um eine Bearbeitung.

---

932 Siehe dazu hinten, Rn. 609 ff.

933 OFK-Rehbinder/Haas/Uhlig, URG 11 N 1; CR-Philippin, URG 11 N 5; Rigamonti, 279.

934 Siehe dazu hinten, Rn. 644.

935 Keine schöpferische Veränderung liegt nach der Rechtsprechung beim Einsatz rein technischer Verbesserungen bei der Herstellung von Möbeln basierend auf Zeichnung vor; siehe dazu OGer ZH, sic! 2012, 379 f. – «Le-Corbusier-Möbel IV».

Gegenstand einer Bearbeitung können nur *Werke mit individuellem Charakter* sein.[936] Fehlt dieser, entfallen beide Voraussetzungen für das Vorliegen einer Bearbeitung, die Veränderung eines vorbestehenden Werkes ebenso wie die Erkennbarkeit des individuellen Charakters dieses Werkes in der Bearbeitung. Werden Fotografien ohne individuellen Charakter (Art. 2 Abs. 3bis URG)[937] beim Schaffen eines Werkes genutzt, liegt deshalb keine Bearbeitung vor.[938] Gegenstand einer Bearbeitung können aber aufgrund von Art. 5 URG[939] nicht geschützte oder zufolge Ablaufs der Schutzfrist (Art. 29 ff. URG)[940] nicht mehr geschützte Werke sein.[941] 572

Der Urheber hat das ausschliessliche Recht zu bestimmen, ob, wann und wie das Werk zur Schaffung eines Werkes zweiter Hand verändert, also bearbeitet werden darf (Art. 11 Abs. 1 lit. b URG). Das *Bearbeitungsrecht* ist ein Urheberpersönlichkeitsrecht mit einer vermögensrechtlichen Komponente.[942] Wie das Änderungsrecht kann es auf Dritte übertragen werden, weil es nicht in den Kernbereich der Urheberpersönlichkeitsrechte fällt.[943] 573

Bei der Bearbeitung bestehen *zwei Urheberrechte nebeneinander:* die Rechte des Urhebers des vorbestehenden Werkes und die des Urhebers der Bearbeitung.[944] Da mit der Verwertung der Bearbeitung auch das vorbestehende Werk benutzt wird, kann die Bearbeitung nur mit Zustimmung des Urhebers des vorbestehenden Werkes verwertet werden. Anderes gilt für die sog. freie Benutzung. Bei dieser sind die individuellen Züge des vorbestehenden Werks im neu geschaffenen Werk zwar noch erkennbar, sie verblassen aber gegenüber den individuellen Zügen des neu geschaffenen Werkes. In diesem Fall liegt zwar ebenfalls eine Bearbeitung vor, die Inhaberin der Urheberrechte am bearbeiteten Werk kann die Nutzung des neu geschaffenen Werks aber nicht verbieten. 574

---

936 Egloff, in: Barrelet/Egloff, URG 3 N 3; Hilty, Urheberrecht, Rn. 239 ff.; Tissot/Kraus/Salvadé, Rn. 34; Meer/von Büren, SIWR II/1, Rn. 392; SHK-Cherpillod, URG 3 N 2.

937 Siehe dazu vorne, Rn. 545 ff.

938 Barrelet/Egloff, in: Barrelet/Egloff, URG 11 N 13; Barghouth/Schlosser, in: Bandle, Rn. 62 ff.; Oertli, sic! 2020, 604; Rigamonti, GRUR Int. 2020, 988.

939 Siehe dazu vorne, Rn. 566 f.

940 Siehe dazu hinten, Rn. 775 ff.

941 OFK-Rehbinder/Haas/Uhlig, URG 3 N 11; Egloff, in: Barrelet/Egloff, URG 3 N 5; Hilty, Urheberrecht, Rn. 239; a.M. Meer/von Büren, SIWR II/1, Rn. 393; SHK-Cherpillod, URG 3 N 1.

942 OFK-Rehbinder/Haas/Uhlig, URG 11 N 1; CR-Philippin, URG 11 N 5; Rigamonti, 279. Zum Bearbeitungsrecht siehe auch hinten, Rn. 653.

943 Siehe dazu hinten, Rn. 644.

944 Siehe auch OGer ZH, sic! 2012, 379 – «Le-Corbusier-Möbel IV».

5.3 Neugestaltungen

575 Neugestaltungen sind Werke, die sich von einem vorbestehenden Werk derart gelöst haben, dass sie selbstständige Neuschöpfungen darstellen. Das vorbestehende Werk hat hier nur als Anregung und Inspirationsquelle gedient. Die Schöpferin der Neugestaltung hat sich von dieser Quelle so weit entfernt, dass die *individuellen Züge* des vorbestehenden Werkes in der Neugestaltung *nicht mehr erkennbar* sind.[945]

576 Diese Konstellation wird in Lehre und Rechtsprechung bisweilen als «freie Benutzung» bezeichnet.[946] Dieses Verständnis übersieht allerdings, dass es bei der Rechtsfigur der Neugestaltung um die Frage des Schutzes eines (neu gestalteten) Werkes, also um den Gegenstand des urheberrechtlichen Schutzes geht, während die freie Benutzung die Frage des Schutzbereichs und damit die Beurteilung einer Verletzung von Urheberrechten betrifft.[947] Ob eine freie Benutzung vorliegt, ist nur zu prüfen, wenn das neu geschaffene Werk als Bearbeitung des vorbestehenden Werkes zu qualifizieren ist. Im Fall einer Neugestaltung stellt sich die Frage nach einem «Verblassen» der individuellen Züge des vorbestehenden Werkes[948] gar nicht, weil diese im neu geschaffenen Werk ohnehin nicht erkennbar sind.

577 Bearbeitung und Neugestaltung werden mithilfe der sog. *Abstandslehre* unterschieden. Nach dieser liegt eine Bearbeitung vor, wenn die individuellen Züge des vorbestehenden Werkes im Zweitwerk noch erkennbar sind. Um eine Neugestaltung handelt es sich dagegen, wenn die individuellen Züge des vorbestehenden Werkes im neu gestalteten Werk nicht erkennbar sind.[949]

578 Wie bei der Bearbeitung bestehen auch bei der Neugestaltung *zwei Urheberrechte* nebeneinander. Die beiden Urheberrechte sind jedoch voneinander unabhängig, weil sie sich auf zwei voneinander unabhängige Werke beziehen. Der Urheber der Neugestaltung kann sein Werk damit ohne Zustimmung des Urhebers des vorbestehenden Werks verwerten.

---

945 OFK-Rehbinder/Haas/Uhlig, URG 3 N 5; Hilty, Urheberrecht, Rn. 241 ff., der eine Neugestaltung annimmt, wenn die Züge des übernommenen Werks mithin verblassten, jenes im neueren nicht mehr zu erkennen sei; CR-Cherpillod, URG 10 N 7, der verlangt, dass die entliehenen Elemente so weit verblassten, dass sie in den Hintergrund träten.

946 BGE 125 III 328 E. 4.c) – «Devanthéry»; BGE 85 II 120 E. 8. – «Sherlock Holmes»; Botschaft URG, BBl 1918 III, 617 f.; OFK-Rehbinder/Haas/Uhlig, URG 3 N 5; Hilty, Urheberrecht, Rn. 241; Barrelet/Egloff, in: Barrelet/Egloff, URG 11 N 15; Meer/von Büren, SIWR II/1, Rn. 400; CR-Cherpillod, URG 10 N 7.

947 Siehe dazu hinten, Rn. 671 ff.

948 Siehe dazu gerade vorstehend, Rn. 575.

949 OFK-Rehbinder/Haas/Uhlig, URG 3 N 5; Barrelet/Egloff, in: Barrelet/Egloff, URG 11 N 15; Hilty, Urheberrecht, Rn. 243 ff.

C. Schutzvoraussetzungen

1. Geistige Schöpfung

Werke der Literatur und Kunst sind urheberrechtlich geschützt, wenn es sich um geistige Schöpfungen handelt, die individuellen Charakter haben (Art. 2 Abs. 1 URG). Die Schutzvoraussetzung der geistigen Schöpfung bringt zum Ausdruck, dass nur *von Menschen Geschaffenes* ein Werk im Sinn des Urheberrechts sein kann.[950] Mit dem Begriff «geistig» wird Bezug auf die Tätigkeit eines (oder mehrerer) Menschen genommen und zum Ausdruck gebracht, dass das Werk auf menschlichem Willen beruhen und Ausdruck einer Gedankenäusserung sein muss.[951] Unerheblich ist es, ob die Gedankenäusserung bewusst oder unbewusst erfolgt.[952] Die Schutzvoraussetzung der geistigen Schöpfung ist eng mit dem Schöpferprinzip[953] verbunden. Beide bringen die zentrale Stellung der menschlichen Schöpferin im Urheberrecht zum Ausdruck, die «geistige Schöpfung» bei den Schutzvoraussetzungen, das Schöpferprinzip beim Erwerb der Urheberrechte. 579

Entscheidet nicht der menschliche Geist über das Ergebnis, liegt keine geistige Schöpfung im Sinn des Urheberrechts vor. Von *Tieren* geschaffene Werke sind deshalb nicht urheberrechtlich geschützt.[954] Dasselbe gilt für Werke, die von *Computern* selbstständig erzeugt werden, nicht aber für Werke, die von Menschen mithilfe von Computern als Werkzeuge geschaffen werden.[955] Werke, die aufgrund einer menschlichen Eingabe (sog. *prompt*) selbstständig von Systemen der sog. *generativen KI* generiert werden, sind deshalb nach h.L. nicht urheberrechtlich 580

---

950 BGE 130 III 168 E. 4.5 – «Bob Marley»; OFK-Rehbinder/Haas/Uhlig, URG 2 N 2; Egloff, in: Barrelet/Egloff, URG 2 N 8; Hilty, Urheberrecht, Rn. 151; Tissot/Kraus/Salvadé, Rn. 15; Meer/von Büren, SIWR II/1, Rn. 134 ff.

951 BGE 130 III 168 E. 4.5 – «Bob Marley».

952 BGE 116 II 351 E. 2.b) – «Mitteilungen aus dem Jenseits».

953 Siehe dazu hinten, Rn. 599.

954 OFK-Rehbinder/Haas/Uhlig, URG 2 N 2; Egloff, in: Barrelet/Egloff, URG 2 N 8; Tissot/Kraus/Salvadé, Rn. 16. Anschaulich dazu United States District Court Northern District of California vom 28.1.2016, 15-cv-04324 – *«Naruto vs. David John Slater»,* in welchem das Gericht den urheberrechtlichen Schutz eines «Porträts» verneint hat, das ein Schopfmakake mit einer Fotokamera gemacht hat, die der Naturfotograf David Slater auf einem Stativ angebracht und in einer schöpferischen Pause unbeaufsichtigt hatte stehen lassen.

955 Hilty, Urheberrecht, Rn. 152.

geschützt.[956] Die Abgrenzung zwischen Werken, die mithilfe von Computern geschaffen, und solchen, die von Computern selbstständig generiert werden, ist allerdings schwierig, gerade bei der Verwendung von *generativer KI.* Denn es ist durchaus möglich, dass ein solches System aufgrund geschickter und wiederholter Eingaben von *prompts* und/oder durch die Verwendung spezifischer Trainingsdaten Werke schafft, die als Ergebnis einer Vielzahl menschlicher Entscheidungen durchaus als vom menschlichen Geist geschaffen gelten und damit als geistige Schöpfung qualifiziert werden können.[957]

581 Keine geistigen Schöpfungen sind Gegenstände, die nicht von Menschen geschaffen, sondern nur von ihnen gefunden wurden, sog. *«objets trouvés»,*[958] etwa die Versteinerung eines Fossils oder eine im Wald gefundene Föhrenwurzel. Das gilt auch, wenn diese Objekte als Kunstwerke inszeniert werden. Dasselbe gilt für die Aufzeichnung von Naturgeräuschen als *«akustische objets trouvés».*[959]

2. Individueller Charakter

2.1 Allgemein

582 Die Schutzvoraussetzung des individuellen Charakters (auch: Individualität) soll eine Grenze zwischen banalen Schöpfungen und Werken ziehen, welche das für den Schutz des Urheberrechts erforderliche Mass an kreativ-geistigem Gehalt aufweisen. Mit Blick auf den weitreichenden Schutz des Urheberrechts sind an den individuellen Charakter *nicht zu geringe Anforderungen* zu stellen.[960] Wie dieser näher zu umschreiben und wie sein Vorliegen im Einzelfall zu bestimmen ist, ist allerdings umstritten. In Lehre und Rechtsprechung wurden zahlreiche Ansätze entwickelt und angewendet, nachhaltig durchzusetzen vermochte sich aber bisher keiner.

583 Allgemein anerkannt sind nur einige *Grundsätze,* die bei der Beurteilung des individuellen Charakters zu beachten sind: Dieser bestimmt sich nach dem Gesamt-

---

956 Hilty, Urheberrecht, Rn. 152, Rn. 184; Tissot/Kraus/Salvadé, Rn. 16; Cherpillod, sic! 2023, 449 f.; Thouvenin/Picht, sic! 2023, 513 f.; Straub, Jusletter 2023, Rn. 10 f.

957 Hilty, Urheberrecht, Rn. 152, Thouvenin/Picht, sic! 2023, 523; Straub, Jusletter 2023, Rn. 10 f.

958 OFK-Rehbinder/Haas/Uhlig, URG 2 N 2; Hilty, Urheberrecht, Rn. 152.

959 Hilty, Urheberrecht, Rn. 181. Die erstmalige Aufzeichnung von Naturgeräuschen ist aber durch das Leistungsschutzrecht für Ton- und Tonbildträger (Art. 36 URG) geschützt; siehe dazu hinten, Rn. 808.

960 BGE 148 III 305 E. 5.3 – «Feuerring».

eindruck des Werkes[961] und muss im Werk selbst zum Ausdruck kommen. Die Umstände der Entstehung des Werkes sind bei der Beurteilung des individuellen Charakters ebenso irrelevant wie der materielle oder geistige Aufwand, der bei der Erstellung des Werkes getätigt wurde.[962] Massgebend ist zudem die Individualität des Werkes und nicht die Individualität der Urheberin.[963] Die Anforderungen an den individuellen Charakter hängen nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts und der überwiegenden Lehre vom *Spielraum* ab, der für die individuelle Gestaltung des Werks zur Verfügung steht.[964] Wenn der Gebrauchszweck eines Werkes die Gestaltung derart diktiert, dass für individuelle oder originelle Merkmale kein Raum bleibt, liegt ein handwerkliches Erzeugnis vor, das nicht urheberrechtlich geschützt ist.[965] Diese Grundsätze sind zwar hilfreich, vermögen den Inhalt der Schutzvoraussetzung aber kaum näher zu konkretisieren.

584 Zur Konkretisierung des individuellen Charakters wird regelmässig ein hinreichender *Abstand* von bestehenden Werken verlangt. Nach diesem Kriterium muss sich die Schöpfung vom Gemeingut abheben[966] und von einer banalen und routinemässigen Arbeit oder einer bloss handwerklichen oder industriellen Tätigkeit[967] deutlich unterscheiden. Voraussetzung ist damit, dass ein Gestaltungsspielraum nicht nur bestand, sondern auch ausgenutzt wurde.[968] Dieser Ansatz lässt sich auf

---

961 BGE 143 III 373 E. 2.4 – «Max-Bill-Barhocker»; BGE 113 II 190 E. I.2.b) – «Le Corbusier».

962 BGE 134 III 166 E. 2.1 – «Arzneimittel-Kompendium»; BGE 130 III 714 E. 2.2 – «Wachmann Meili»; BGE 130 III 168 E. 5.1 – «Bob Marley»; HGer AG, sic! 2013, 347 – «Nicolas Hayek».

963 BGE 134 III 166 E. 2.1 – «Arzneimittel-Kompendium»; BGE 130 III 714 E. 2.1 – «Wachmann Meili»; BGE 130 III 168 E. 4.4 – «Bob Marley»; Hilty, Urheberrecht, Rn. 161.

964 BGE 113 II 306 E. 3.a) – «Psychologie Dissertation»; BGE 113 II 190 E. I.2.a) – «Le Corbusier»; BGE 100 II 167 E. 7. – «Ladenumbau»; BGE 88 IV 123 E. 1. – «Lehrbuch für Maschinenschreiben»; OFK-Rehbinder/Haas/Uhlig, URG 2 N 10; SHK-Cherpillod, URG 2 N 56; in Bezug auf Computerprogramme auch Egloff, in: Barrelet/Egloff, URG 2 N 33.

965 BGE 143 III 373 E. 2.1 – «Max-Bill-Barhocker»; BGE 117 II 466 E. 2.a) – «Schulhaus Rapperswil»; BGE 113 II 190 E. I.2.a) – «Le Corbusier»; BGE 100 II 167 E. 7. – «Ladenumbau».

966 BGE 113 II 306 E. 3.a) – «Psychologie Dissertation»; BGE 113 II 190 E. I.2.a) – «Le Corbusier»; OFK-Rehbinder/Haas/Uhlig, URG 2 N 10; Hilty, Urheberrecht, Rn. 185 f.

967 BGE 143 III 373 E. 2.1 – «Max-Bill-Barhocker»; BGE 142 III 387 E. 3.1 – «Fermeture d'une Terrasse»; BGE 136 III 225 E. 4.2 – «Guide orange».

968 OFK-Rehbinder/Haas/Uhlig, URG 2 N 10.

das Kriterium der *statistischen Einmaligkeit* zurückführen, das Max Kummer[969] Ende der 1960er-Jahre geprägt hat und das in Lehre und Rechtsprechung rezipiert und (teilweise) weiter entwickelt wurde.[970] Gemeint ist damit die Einmaligkeit der *Werkgestaltung,* die sich vom Üblichen abheben muss.[971] Zur Beurteilung der statistischen Einmaligkeit ist ein Werk zu vergleichen «mit dem, was da ist; aber auch mit dem, was da sein könnte».[972] Schutz wird dabei nur gewährt, wenn ausgeschlossen erscheint, dass ein Dritter bei gleicher Aufgabenstellung im Wesentlichen das gleiche Werk geschaffen hätte.[973] Die Prüfung besteht damit in einem Vergleich des Werks mit dem vorhandenen, aber auch mit dem hypothetischen Bestand vergleichbarer Werke.[974]

585 Im früheren Recht wurde für das Vorliegen von Individualität eine gewisse *Originalität* gefordert;[975] bisweilen wurden die beiden Begriffe auch gleichbedeutend verwendet.[976] Auch im allgemeinen Sprachgebrauch würde man wohl eher von einem originellen als von einem individuellen Werk sprechen. Der Begriff der Originalität spiegelt die für den Werkschutz erforderliche Kreativität und verweist auf die menschliche Fantasie, welche die Gestaltung des Werkes (idealerweise) prägt.[977]

586 Das Bundesgericht stellt in seiner jüngeren Rechtsprechung auf einen Ansatz ab, der sich relativ eng am Begriff des individuellen Charakters orientiert. Dabei hält es jeweils zunächst fest, dass für den Schutz eines Werkes im geltenden URG keine Originalität im Sinn einer eigenpersönlichen Prägung der Urheberin erforderlich sei.[978] Durch den individuellen Charakter unterscheide sich ein geschütztes Werk aber von banalen Schöpfungen und blossen Routinearbeiten. In der Folge

---

969 Kummer, 30 ff.

970 BGE 130 III 168 E. 4.2, E. 4.4 – «Bob Marley»; BGE 130 III 714 E. 2.3 – «Wachmann Meili»; Hilty, Urheberrecht, Rn. 158 f.; OFK-Rehbinder/Haas/Uhlig, URG 2 N 9; SHK-Cherpillod, URG 2 N 23 ff.; CR-Dessemontet, URG 2 N 15 f.

971 BGE 134 III 166 E. 2.1 – «Arzneimittel-Kompendium»; BGE 130 III 714 E. 2.2 – «Wachmann Meili».

972 Kummer, 30.

973 BGE 136 III 225 E. 4.2 – «Guide orange»; BGE 134 III 166 E. 2.3.2 – «Arzneimittel-Kompendium».

974 OFK-Rehbinder/Haas/Uhlig, URG 2 N 9; Hilty, Urheberrecht, Rn. 159.

975 BGE 110 IV 102 E. 2. – «Harlekinpuppen».

976 BGE 113 II 190 E. I.2.a) – «Le Corbusier».

977 OFK-Rehbinder/Haas/Uhlig, URG 2 N 6; Hilty, Urheberrecht, Rn. 159.

978 BGE 143 III 373 E. 2.1 – «Max-Bill-Barhocker»; BGE 136 III 225 E. 4.2 – «Guide orange»; BGE 134 III 166 E. 2.1 – «Arzneimittel-Kompendium»; BGE 130 III 714 E. 2.1 – «Wachmann Meili»; BGE 130 III 168 E. 4.4 – «Bob Marley».

führt das Bundesgericht dann allerdings aus, dass sich der individuelle Charakter aus der *Vielfalt der von der Urheberin getroffenen Entscheidungen* sowie aus überraschenden und ungewöhnlichen Kombinationen ergebe, die dazu führen, dass es «als ausgeschlossen erschein[e], dass *bei gleicher Aufgabenstellung von einem Dritten das gleiche oder im Wesentlichen gleiche Werk geschaffen würde*».[979] Damit schliesst sich der Kreis zum Kriterium der Originalität, weil auch unter dem geltenden Recht im Wesentlichen auf die eigenpersönliche Prägung des Werkes durch die Urheberin abgestellt wird. Mit Blick auf das Schöpferprinzip, die Schutzvoraussetzung der geistigen Schöpfung und die Urheberpersönlichkeitsrechte erscheint es denn auch richtig, den individuellen Charakter als *Verbindung zwischen Urheberin und Werk* zu verstehen, die darin besteht, dass das Werk gerade deshalb so (und nicht anders) geschaffen wurde, weil es die *Schöpfung eines bestimmten, individuellen Menschen* (oder einer Mehrheit von Menschen) ist, während andere Menschen bei gleicher Aufgabenstellung ein anderes Werk geschaffen hätten.

587 Der Ansatz des Bundesgerichts entspricht damit weitgehend der *Rechtsprechung des EuGH*. Als Werke im Sinn des Urheberrechts werden nach dieser Gegenstände geschützt, bei denen es sich in dem Sinn um ein Original handelt, dass sie eine eigene geistige Schöpfung ihrer Urheberin darstellen.[980] Die geistige Schöpfung muss dabei die Entscheidungsfreiheit und die Persönlichkeit ihrer Urheberin widerspiegeln, indem sie dessen freie kreative Entscheidungen zum Ausdruck bringt.[981]

588 Stellt man bei der Beurteilung des individuellen Charakters auf die Frage ab, ob es angesichts der Vielzahl der von der Urheberin getroffenen gestalterischen Entscheidungen ausgeschlossen erscheint, dass ein Dritter bei gleicher Aufgabenstellung das gleiche oder im Wesentlichen gleiche Werk geschaffen hätte, lassen sich auch die weiteren, in Lehre und Rechtsprechung entwickelten *Kriterien als Indi-*

---

979 BGE 134 III 166 E. 2.3.2 – «Arzneimittel-Kompendium»; ebenso: BGE 142 III 387 E. 3.1 – «Fermeture d'une Terrasse»; BGE 136 III 225 E. 4.2 – «Guide orange».

980 EuGH vom 11.6.2020, C-833/18 – «Brompton Bicycle», ECLI:EU:C:2020:461, Rn. 22; EuGH vom 12.9.2019, C-683/17 – «Cofemel», ECLI:EU:C:2019:721, Rn. 29, Rn. 32; EuGH vom 3.11.2018, C-310/17 – «Levola/Smilde», ECLI:EU:C:2018:899, Rn. 33, Rn. 35 ff.; EuGH, 16.7.2009, C-5/08 – «Infopaq International», ECLI:EU:C:2009:465, Rn. 37.

981 EuGH vom 27.4.2023, C-628/21 – «Knor», ECLI:EU:C:2023:342, Rn. 50; EuGH vom 11.6.2020, C-833/18 – «Brompton Bicycle», ECLI:EU:C:2020:461, Rn. 22 ff.; EuGH vom 12.9.2019, C-683/17 – «Cofemel», ECLI:EU:C:2019:721, Rn. 30; EuGH vom 7.8.2018, C-161/17 – «Renckhoff», ECLI:EU:C:2018:634, Rn. 14; EuGH vom 1.12.2011, C-145/10 – «Painer/Standard», ECLI:EU:C:2011:798, Rn. 88 ff.

zien beiziehen. Denn ist davon auszugehen, dass ein Dritter bei gleicher Aufgabenstellung kein gleiches oder im Wesentlichen gleiches Werk geschaffen hätte, wird das Werk zugleich etwas Einmaliges und Besonderes[982] sein und sich vom vorbestehenden Fundus an Werken sowie vom Gemeingut ausreichend abheben.[983]

589 Mit diesem Verständnis mag es zwar gelingen, der Schutzvoraussetzung des individuellen Charakters *gewisse Konturen* zu verleihen. Die Annäherung an den Begriff vermag aber nichts daran zu ändern, dass die Entscheidung im Einzelfall stets eine Wertung verlangt, die verschiedene Personen verschieden vornehmen werden. Die Beurteilung des individuellen Charakters bleibt deshalb mit grosser Rechtsunsicherheit verbunden. Das ist zwar problematisch, weil das Bestehen des urheberrechtlichen Schutzes mit dem Entscheid über das Vorliegen des individuellen Charakters steht und fällt – es lässt sich aber kaum vermeiden. Mit Blick auf die jahrelangen Kontroversen und die weiter bestehende Vielfalt an Meinungen wird man sich wohl eingestehen müssen, dass dem individuellen Charakter *nicht mit begrifflicher Exaktheit* beizukommen ist. Die Auseinandersetzung mit der durchaus konsistenten Rechtsprechung des Bundesgerichts sollte es aber immerhin ermöglichen, in den meisten Fällen mit einer gewissen Zuverlässigkeit urheberrechtlich geschützte von nicht geschützten Werken zu trennen.

2.2 Beurteilung relativ zur Werkgattung

590 Der individuelle Charakter eines Werks ist relativ zur jeweiligen Werkgattung zu betrachten. Das abstrakte Mass der erforderlichen Individualität ist zwar für alle Werke dasselbe. Die konkrete Beurteilung des individuellen Charakters muss aber immer relativ, mit Bezug auf die Werkgattung erfolgen, der das zu beurteilende Werk angehört.[984] Die Individualität eines Textes bestimmt sich damit nicht nach

---

982 OFK-Rehbinder/Haas/Uhlig, URG 2 N 9; Egloff, in: Barrelet/Egloff, URG 2 N 13; SHK-Cherpillod, URG 2 N 23.

983 BGE 143 III 373 E. 2.6 – «Max-Bill-Barhocker»; OFK-Rehbinder/Haas/Uhlig, URG 2 N 8 f.; Egloff, in: Barrelet/Egloff, URG 2 N 13; Hilty, Urheberrecht, Rn. 164; Meer/von Büren, SIWR II/1, Rn. 157.

984 BGE 148 III 305 E. 5.3 – «Feuerring»; Egloff, in: Barrelet/Egloff, URG 2 N 13; dieses Konzept wurde in der Lehre entwickelt und als «differenzierte Individualität» bezeichnet; siehe dazu Thouvenin, FS Hilty 2008, *passim;* der Begriff wurde aber kritisiert; siehe dazu etwa Hilty, Urheberrecht, Rn. 167. Das Bundesgericht hat das Konzept übernommen, nicht aber den Begriff. Er wird deshalb auch hier nicht weiterverwendet. CR-Dessemontet, URG 2 N 20; Dessemontet, droit d'auteur, Rn. 169 ff. spricht von «individualité comparée».

denselben konkreten Kriterien wie diejenige einer Fotografie, eines Filmes, eines Möbelstücks oder eines Bauwerks.[985]

Zur Bestimmung des individuellen Charakters einer Fotografie hat das Bundesgericht insb. auf die folgenden, konkreten Kriterien abgestellt: Wahl des abgebildeten Objekts, des Bildausschnitts und des Zeitpunkts des Auslösens; Anordnung der einzelnen Bildkomponenten; Verteilung von Licht und Schatten; Einsatz eines bestimmten Objektivs, von Filtern oder eines besonderen Films; Einstellung von Schärfe und Belichtung; Bearbeitung des Negativs.[986] 591

Angesichts der relativen Beurteilung des individuellen Charakters ist die in Lehre und Rechtsprechung vertretene Ansicht zu hinterfragen, nach der an den individuellen Charakter nicht stets gleich hohe Anforderungen zu stellen seien, das verlangte individuelle Gepräge vielmehr vom *Gestaltungsspielraum* der Schöpferin abhänge. Ist dieser der Sache nach klein, soll der individuelle Charakter auch dann zu bejahen sein, wenn nur ein geringer Grad selbstständiger Tätigkeit vorliege.[987] Diese Ansicht verkennt bis zu einem gewissen Grad den Sinn dieser Schutzvoraussetzung, die sicherstellen soll, dass kein urheberrechtlicher Schutz gewährt wird, wenn von vornherein kein genügender Raum für individuelles Schaffen besteht.[988] Zudem schafft sie die Gefahr, dass die Anforderungen an den individuellen Charakter mit dem Hinweis auf den beschränkten Gestaltungsspielraum bei gewissen Werken (bspw. Möbeln) beliebig weit nach unten geschraubt werden. 592

Das Bundesgericht hat sich in einem jüngeren Entscheid kritisch mit der Bedeutung des Gestaltungsspielraums auseinandergesetzt[989] und die gerade vorstehend skizzierte Ansicht mit dem Ansatz der Beurteilung des individuellen Charakters relativ zur Werkgattung in Übereinstimmung gebracht. Es hat dazu ausgeführt, dass der individuelle Charakter für alle Werke im Hinblick auf den Spielraum zu beurteilen sei, der für die individuelle Gestaltung zur Verfügung stehe, weil sich die schöpferische Leistung nur innerhalb dieses Raums entfalten könne. Die indi- 593

---

985 BGE 130 III 168 E. 4.5 – «Bob Marley».

986 BGE 130 III 714 E. 2.1 – «Wachmann Meili»; BGE 130 III 168 E. 5.2 – «Bob Marley»; ebenso HGer AG, sic! 2013, 345 f. – «Nicolas Hayek».

987 BGE 125 III 328 E. 4.b) – «Devanthéry»; BGE 117 II 466 E. 2.a) – «Schulhaus Rapperswil»; BGE 113 II 190 E. I.2.a) – «Le Corbusier», m.w.H.; Meer/von Büren, SIWR II/1, Rn. 161; dazu mit Recht kritisch Hilty, Urheberrecht, Rn. 164; Hilty Reto M., «Hobby-Kalender». Bundesgericht vom 19. August 2002, Kein urheberrechtlicher Schutz bei rein handwerklicher Gestaltung, I. Zivilabteilung; Abweisung der Berufung; Akten-Nr. 4C.120/2002/rnd, sic! 2003, 28–31, 29 ff.

988 OFK-Rehbinder/Haas/Uhlig, URG 2 N 10; Hilty, Urheberrecht, Rn. 164.

989 BGE 148 III 305 E. 5.2 – «Feuerring»

viduelle, künstlerische Gestaltung müsse sich dabei aus demjenigen Teil des Werkes ergeben, der nicht vom Gebrauchszweck vorgegeben sei, sondern eine freie Gestaltung zulasse. Da sich die Rahmenbedingungen bei verschiedenen Arten von Werken erheblich unterscheiden, müsse der *individuelle Charakter relativ zur jeweiligen Werkgattung verstanden* werden.[990] Dieser Ansatz überzeugt. Er legt zugleich nahe, den vom Bundesgericht noch nicht (explizit) vollzogenen Schritt zu machen und auf eine *eigenständige Berücksichtigung des Gestaltungsspielraums zu verzichten.* Denn der Spielraum, der für eine individuelle Gestaltung zur Verfügung steht, wird bei einer relativen Beurteilung des individuellen Charakters im Wesentlichen durch die Werkgattung bestimmt, der das fragliche Werk angehört, also z.B. durch die Gattung «Fotografie», «Choreografie» oder «Bauwerk». Damit erübrigt sich nicht nur eine separate Prüfung des Gestaltungsspielraums. Vielmehr entfällt auch die Gefahr, dass die Anforderungen an den individuellen Charakter unter Verweis auf den geringen Gestaltungsspielraum bei der Beurteilung eines konkreten Falles beliebig weit herabgesetzt werden.[991]

594 Eine Besonderheit soll nach einem Teil der Lehre und Rechtsprechung bei *Werken der angewandten Kunst* gelten. Um eine sinnvolle Abgrenzung zum Designrecht zu ermöglichen und diesem einen eigenen Anwendungsbereich offenzuhalten, sollen Werke der angewandten Kunst nach dieser Auffassung nur zurückhaltend urheberrechtlich geschützt, die Anforderungen an den individuellen Charakter also erhöht werden. Eine nur eigenartige Gestaltung genüge für urheberrechtlichen Schutz nicht. Stattdessen wird verlangt, dass der ästhetische Gehalt über das Übliche hinausgeht und das Werk der angewandten Kunst einen sog. *ästhetischen Überschuss* aufweist.[992] Richtig ist an dieser Auffassung, dass die Anforderungen an den individuellen Charakter im Urheberrecht höher sind als diejenigen an die Eigenart im Designrecht.[993] Verfehlt wäre es hingegen, das abstrakte Mass der Individualität bei Werken der angewandten Kunst höher anzusetzen als bei ande-

---

990 BGE 148 III 305 E. 5.3 – «Feuerring».

991 So etwa BGE 125 III 328 E. 4.b) – «Devanthéry»: «Lorsque cette liberté est restreinte, une activité indépendante réduite suffira à fonder la protection»; BGE 143 III 373 E. 2.1 – «Max-Bill-Barhocker»; BGE 113 II 190 E. I.2.a) – «Le Corbusier», m.w.H.

992 OFK-Rehbinder/Haas/Uhlig, URG 2 N 26, m.w.H.; ähnlich SHK-Cherpillod, URG 2 N 56; Meer/von Büren, SIWR II/1, Rn. 303 ff.; a.M. Hilty, Urheberrecht, Rn. 193 ff.

993 BGer 4A_472/2021 vom 17.6.2022 E. 6.1.2 – «Feuerring» (= BGE 148 III 305; Erwägung ist nicht in der amtlich publizierten Fassung abgedruckt); BGE 143 III 373 E. 2.6.2 – «Max-Bill-Barhocker»; ebenso: OFK-Rehbinder/Haas/Uhlig, URG 2 N 26; Egloff, in: Barrelet/Egloff, URG 2 N 26; SHK-David, URG Einführung N 27. Zur designrechtlichen Eigenart siehe hinten, Rn. 929 ff.

ren Werkgattungen. Der deutsche Bundesgerichtshof hat die Lehre vom ästhetischen Überschuss, die Lehre und Rechtsprechung in die Schweiz importiert haben, denn auch vor einiger Zeit ausdrücklich aufgegeben.[994] Im Anschluss wurde in der Lehre gefordert, dass die seit jeher fragwürdige Differenzierung auch in der Schweiz aufzugeben sei.[995] Dies hat das Bundesgericht im vorstehend erwähnten, jüngeren Entscheid nun auch getan, indem es festgehalten hat, dass «die Anforderungen an die Individualität auch bei Gebrauchsgegenständen nicht grundsätzlich andere sind als bei Werken der Kunst».[996]

2.3 Sonderfall Computerprogramme

595 Dass die Beurteilung des individuellen Charakters relativ zur Werkgattung erfolgen muss,[997] zeigt sich bei Computerprogrammen besonders deutlich. Anders als bei Werken der Literatur und Kunst streben die «Autoren» bei Computerprogrammen nicht nach Kreativität oder Individualität, sondern nach einer effizienten, oft standardisierten und nachvollziehbaren Lösung für eine bestimmte Aufgabe.[998] Diesem grundlegenden Unterschied tragen Lehre und Rechtsprechung Rechnung, indem sie das Vorliegen von individuellem Charakter (bereits) bejahen, wenn ein Computerprogramm *neu* und *nicht banal oder alltäglich* ist.[999]

596 Bei der Beurteilung des individuellen Charakters von Computerprogrammen sind gewisse Besonderheiten zu beachten. Computerprogramme werden immer in einer bestimmten Programmiersprache geschrieben (bspw. Python, Java, R, C++). Die Programmiersprache selbst, Programmierkonventionen, standardisierte Programmierhilfen, Best Practices und dergleichen geben den Programmierenden in der Regel ein relativ starres Korsett vor, wodurch der Gestaltungsspielraum bei der Lösung der jeweiligen Aufgabe stark eingeschränkt wird.[1000] Zumindest bei weniger komplexen Computerprogrammen besteht deshalb eine vergleichsweise

---

994 BGH vom 13.11.2013, I ZR 143/12 – «Geburtstagszug».

995 Hilty, Urheberrecht, Rn. 194 f.

996 BGE 148 III 305 E. 5.3 – «Feuerring».

997 Siehe dazu vorne, Rn. 590 ff.

998 Egloff, in: Barrelet/Egloff, URG 2 N 31; siehe dazu: auch Neff/Arn, SIWR II/2, 127; Hoeren/Wehkamp, CR 2018, 6 f.

999 Botschaft URG, BBl 1989 III, 523; OFK-Rehbinder/Haas/Uhlig, URG 2 N 31; Egloff, in: Barrelet/Egloff, URG 2 N 33, m.w.H.; Hilty, sic! 2013, 699; Neff/Arn, SIWR II/2, 130 ff.

1000 Botschaft URG, BBl 1989 III, 522; Straub, Rn. 105; Neff/Arn, SIWR II/2, 142 f.; Handle, Rn. 525; Hoeren/Wehkamp, CR 2018, 6 f.

hohe Wahrscheinlichkeit, dass verschiedene Programmierende bei gleicher Aufgabenstellung einen im Wesentlichen gleichen Quellcode schreiben würden.[1001]

597 Vor diesem Hintergrund ist bei der Beurteilung des individuellen Charakters eines Computerprogramms zu prüfen, ob Programmierende den zwar beschränkten, in gewissem Mass aber doch vorhandenen Gestaltungsspielraum durch den Einsatz der verfügbaren Gestaltungsmittel so genutzt haben, dass die Wahrscheinlichkeit gering erscheint, dass andere Programmierende einen weitgehend identischen Quellcode schreiben würden.[1002] Die Prüfung entspricht damit der Beurteilung des individuellen Charakters bei Werken der Literatur und Kunst, berücksichtigt aber im Sinn des relativen Ansatzes die *Besonderheiten der Werkgattung,* namentlich das Bestehen von Konventionen, das Streben nach einer effizienten Lösung und die Programmierenden zur Verfügung stehenden Gestaltungsmittel. Im Ergebnis werden sich kaum Unterschiede zur Anwendung der in Lehre und Rechtsprechung vertretenen Kriterien ergeben,[1003] der relative Ansatz ermöglicht aber, auf besondere Kriterien für die Prüfung des individuellen Charakters bei Computerprogrammen zu verzichten.

598 Unabhängig vom Vorgehen bei der Prüfung dürfte der individuelle Charakter bei *komplexen und eine grössere Anzahl von Codezeilen* aufweisenden Computerprogrammen regelmässig gegeben sein, weil die Programmierenden hier eine Vielzahl von Entscheidungen getroffen haben. Wie längere Texte werden deshalb auch längere Computerprogramme in aller Regel urheberrechtlich geschützt sein.[1004]

1001 Hilty, sic! 2016, 706; Neff/Arn, SIWR II/2, 143.

1002 Ebenso OFK-Rehbinder/Haas/Uhlig, URG 2 N 31; ähnlich Straub, Rn. 98 ff., m.w.H.

1003 Siehe dazu vorne, Rn. 595.

1004 OGer ZH LK10006-O/U vom 24.1.2013 E. 5.1 – «Vorlesungssoftware»; Neff/Arn, SIWR II/2, 132.

D. Erwerb

1. Grundsatz

Das Urheberrecht entsteht originär in der Person des Schöpfers, sog. *Schöpferprinzip*.[1005] Urheber ist immer die natürliche Person, die das Werk geschaffen hat (Art. 6 URG). Der originäre Erwerb von Urheberrechten durch juristische Personen ist ausgeschlossen, weil diese nicht schöpferisch tätig sein können; juristische Personen können Urheberrechte deshalb nur derivativ erwerben.[1006] Besondere Regeln finden sich in Art. 17 URG für den Erwerb von Urheberrechten an *Computerprogrammen* im Arbeitsverhältnis und in Art. 393 Abs. 2 OR für die Bearbeitung von Werken nach dem Plan einer Verlegerin. Es handelt sich dabei aber nicht um Ausnahmen vom Schöpferprinzip, sondern um Fälle des gesetzlich geregelten derivativen Erwerbs.[1007] 599

Die Urheberrechte entstehen *formlos* durch den *Realakt der Werkschöpfung*. Eine Registrierung oder Bezeichnung als geschütztes Werk ist weder notwendig noch möglich. Namentlich kann auf das «©», das Zeichen für Copyright, das aus dem früheren US-Copyright Law stammt, ohne jegliche Rechtswirkung verzichtet werden. Eine entsprechende Regelung würde gegen Art. 5 Abs. 2 RBÜ verstossen, wonach der urheberrechtliche Schutz unabhängig von irgendwelchen Formalitäten gewährt wird. 600

Das Werk ist geschützt, *sobald es geschaffen* ist (Art. 29 Abs. 1 URG), sobald also die Schutzvoraussetzungen erfüllt sind. Ein Festhalten auf einem Träger ist nicht erforderlich (Art. 29 Abs. 1 URG). Der originäre Erwerb der Urheberrechte setzt weder einen Willen zum Rechtserwerb noch Handlungsfähigkeit voraus. Auch ist es nicht erforderlich, dass das Werk veröffentlicht wurde oder dass sich der Urheber zu erkennen gegeben hat. 601

Da bisweilen unklar ist, wer Urheber eines Werks ist, enthält das URG eine Regelung über die *Vermutung der Urheberschaft* (Art. 8 URG). Solange nichts anderes nachgewiesen ist, gilt demnach als Urheber, wer auf den Werkexemplaren oder bei der Veröffentlichung des Werks mit dem eigenen Namen, einem Pseudonym oder einem Kennzeichen genannt wird (Art. 8 Abs. 1 URG). Diese widerlegbare Ver- 602

[1005] Das Bundesgericht hat dies zu Recht als «Fundamentalsatz der gesamten schweizerischen Urheberrechtsordnung» bezeichnet; BGE 116 II 351 E. 2.b) – «Mitteilungen aus dem Jenseits», m.w.H.

[1006] Siehe dazu hinten, Rn. 1379 f.

[1007] Siehe dazu hinten, Rn. 1378.

mutung bezieht sich nur auf den Urheber als originärer Rechteinhaber (Art. 6 URG), nicht auf eine derivative Rechteinhaberin.[1008]

2. Mehrheit von Urhebern

603 Zahlreiche Werke werden nicht von einem einzelnen Urheber, sondern von einer Mehrheit von Beteiligten geschaffen. Die Regelung des kollektiven Werkschaffens ist deshalb von grosser Bedeutung. Es sind zwei Formen zu unterscheiden: die Werkeinheit (in Art. 7 URG als Miturheberschaft bezeichnet) und die Werkverbindung.

2.1 Werkeinheit

604 Werkeinheit liegt vor, wenn ein Gesamtwerk von mehreren Personen nach einem gemeinsamen Konzept geschaffen wird. Vorausgesetzt sind eine *Zusammenarbeit bei der Werkschöpfung,* eine allseitige Unterordnung unter eine Gesamtidee und eine gewisse zeitliche Koordination des Vorgehens. Miturheber ist nur, wer selbst schöpferisch an der Entstehung des Werks beteiligt war, wer also einen Beitrag geleistet hat, der als solcher die Voraussetzungen einer Werkschöpfung erfüllt. Wer lediglich den Anweisungen eines anderen folgt, ohne dass ein Spielraum für eigene Kreativität bleibt, ist nicht Miturheber.[1009] Ein lediglich organisatorischer, technischer oder finanzieller Beitrag genügt nicht. Dasselbe gilt für blosse Anregungen, wie sie etwa bei Werkbestellungen vorkommen.[1010] Werkeinheit besteht in der Regel bei Filmen (ausser in Bezug auf vorbestehende Musik), bei gemeinsamer Konzeption einer Choreografie durch Choreografen und Tänzer sowie bei Comics, wenn Texter und Zeichner nicht identisch sind.

605 Haben mehrere Personen schöpferisch an der Schaffung eines Werkes mitgewirkt, steht ihnen das Urheberrecht originär gemeinschaftlich zu (Art. 7 Abs. 1 URG). Haben die Beteiligten nichts anderes vereinbart, wird meist eine einfache Gesellschaft (Art. 530 ff. OR) vorliegen.[1011] Die Miturheber bilden damit in aller Regel

---

1008 OFK-Rehbinder/Haas/Uhlig, URG 8 N 2.

1009 BGE 136 III 225 E. 4.3 – «Guide orange».

1010 Hilty, Urheberrecht, Rn. 269; Meer/von Büren, SIWR II/1, Rn. 427, bezeichnen diese Konstellation als «Gemeinschaftswerk»; Rehbinder, Rn. 112.

1011 Egloff, in: Barrelet/Egloff, URG 7 N 2; Hilty, Urheberrecht, Rn. 271; Meer/von Büren, SIWR II/1, Rn. 435; a.M. OFK-Rehbinder/Haas/Uhlig, URG 7 N 8; offengelassen bei SHK-Hug, URG 7 N 9.

eine *Gesamthandschaft sui generis*;[1012] sie können aber das Bestehen einer Bruchteilsgemeinschaft vereinbaren und Miteigentum begründen.[1013] Die Gesamthandschaft bei Werkeinheit ist im URG nur rudimentär geregelt: Das Werk kann nur mit Zustimmung aller Urheber verwendet werden (Art. 7 Abs. 2 URG); Rechtsverletzungen kann jeder Urheber im Sinn einer prozessstandschaftlichen Vertretungsbefugnis[1014] selbstständig verfolgen, Leistung aber nur an alle Urheber fordern (Art. 7 Abs. 3 URG); Miturheber können ihre Beiträge selbstständig verwerten, wenn sich die Beiträge trennen lassen und nichts anderes vereinbart ist und die Verwertung des gemeinsamen Werks dadurch nicht beeinträchtigt wird (Art. 7 Abs. 4 URG).[1015]

606 Für die Berechnung der Schutzdauer des Gesamtwerks wird bei Werkeinheit auf den Tod des zuletzt verstorbenen Miturhebers abgestellt (Art. 30 Abs. 1 lit. a und b URG).[1016] Bei audiovisuellen Werken wird von diesem Grundsatz wegen der grossen Zahl von Beteiligten abgewichen: Massgebend ist hier der Tod des Regisseurs (Art. 30 Abs. 3 URG). Lassen sich die Beiträge trennen, berechnet sich die Schutzdauer der selbstständig verwendbaren Beiträge nach Massgabe des Todes des jeweiligen Einzelurhebers (Art. 30 Abs. 2 URG).

2.2 Werkverbindung

607 Von einer Werkverbindung spricht man, wenn nicht ein Gesamtwerk gemeinsam geschaffen, sondern vorbestehende Werke zu einer «ästhetischen und wirtschaftlichen Einheit»[1017] zusammengefügt werden. In diesem Fall entstehen keine Miturheberrechte und Art. 7 URG ist nicht anwendbar. Bei einer Werkverbindung ist jeder Urheber an seinem Werkteil selbstständig berechtigt; die Verwendung des vorbestehenden Werks bedarf jedoch der Zustimmung des betreffenden Urhebers (Art. 11 Abs. 1 URG). Da sich die einzelnen Beiträge trennen lassen, läuft die urheberrechtliche Schutzfrist für jeden Werkteil gesondert (Art. 30 Abs. 2 URG).

[1012] BGE 129 III 715 E. 3.2 – «Malbuner»; BGE 121 III 118 E. 2. – «Dürrenmatt»; OFK-Rehbinder/Haas/Uhlig, URG 7 N 8; Egloff, in: Barrelet/Egloff, URG 7 N 2; Hilty, Urheberrecht, Rn. 270; CR-Cherpillod, URG 7 N 17; SHK-Hug, URG 7 N 9 ff.; differenzierend Meer/von Büren, SIWR II/1, Rn. 434 ff.; siehe dazu vorne, Rn. 321 f.

[1013] Siehe dazu vorne, Rn. 321 f.

[1014] BGE 129 III 715 E. 3.1 – «Malbuner»; BGE 121 III 118 E. 2. – «Dürrenmatt».

[1015] Egloff, in: Barrelet/Egloff, URG 7 N 16 f., m.w.H.; siehe zur Situation beim Filmschaffen Hilty, Urheberrecht, Rn. 277 ff.

[1016] Zur Schutzfrist allgemein hinten, Rn. 771 ff.

[1017] Rehbinder, Rn. 114.

608 Eine Werkverbindung kann durch die *Bearbeitung* eines vorbestehenden Werkes (bspw. bei der Vertonung eines Gedichts, der Dramatisierung eines Romans oder der Übersetzung eines Buches) oder durch das *Schaffen eines Sammelwerks* entstehen, das Werke derselben Werkkategorie (bspw. bei einem Gedichtband oder einem Kochbuch) oder verschiedener Werkkategorien enthalten kann (bspw. bei der Illustration eines Buches durch Fotos).[1018]

[1018] Egloff, in: Barrelet/Egloff, URG 7 N 5; OFK-Rehbinder/Haas/Uhlig, URG 7 N 2; CR-Cherpillod, URG 7 N 16.

E. Schutzwirkungen

1. Ausschliesslichkeitsrechte

1.1 Überblick

Das Gesetz gewährt der Urheberin ein *ausschliessliches, absolutes, subjektives Recht* an ihrem Werk. Dieses besteht aus einem Bündel von Rechten, was in der Verwendung des Begriffs «Rechteinhaberin» (nicht: «Rechtsinhaberin») zum Ausdruck kommt. Im Urheberrecht sind zwei Arten von Rechten zu unterscheiden: Nutzungsrechte und Urheberpersönlichkeitsrechte. 609

Die *Nutzungsrechte* (auch «Verwendungsrechte», «Verwertungsrechte» oder «Vermögensrechte») betreffen die vermögensrechtlichen Befugnisse der Urheberin, mit deren Hilfe sie sich den Ertrag des von ihr geschaffenen Werkes sichern kann. Zu den Nutzungsrechten gehören namentlich das Vervielfältigungs- und Verbreitungsrecht, das Recht des Zugänglichmachens und das Senderecht.[1019] Die *Urheberpersönlichkeitsrechte* erfassen die geistige und persönliche Beziehung der Urheberin zu ihrem Werk. Hierzu gehören namentlich das Recht auf Anerkennung der Urheberschaft, auf Erstveröffentlichung und auf Schutz der Werkintegrität.[1020] 610

Das URG folgt damit einer *dualistischen Konzeption,* nach der Vermögens- und Urheberpersönlichkeitsrechte getrennt nebeneinanderstehen. Dieses Verständnis hat seinen Ursprung im traditionellen *droit d'auteur.* In Rechtsordnungen, die einem dualistischen Konzept folgen, können die Nutzungsrechte übertragen werden, während die Urheberpersönlichkeitsrechte (zumindest im Grundsatz) unübertragbar sind.[1021] Dem steht die sog. *monistische Konzeption* gegenüber, welche das Urheberrecht als einheitliches Recht versteht, das aus untrennbar miteinander verbundenen vermögens- und urheberpersönlichkeitsrechtlichen Komponenten besteht. Dieses Verständnis hat zur Folge, dass das Urheberrecht nicht übertragen werden kann, und zwar weder als Ganzes noch in Teilen. Möglich ist nur die Einräumung von Nutzungsrechten. Diese lässt sich allerdings so ausgestalten, dass sie wirtschaftlich einer Übertragung zumindest sehr nahekommt. Dem monistischen Ansatz folgt insb. das deutsche Urheberrecht.[1022] 611

[1019] Siehe dazu hinten, Rn. 612 ff.

[1020] Siehe dazu hinten, Rn. 639 ff.

[1021] Zum Ganzen: Hilty, Urheberrecht, Rn. 289; Dessemontet, droit d'auteur, Rn. 184 ff.; CR-Philippin, URG 9 N 2 f.

[1022] Zum Ganzen: Schulze, in: Dreier/Schulze, UrhG 11 N 2 ff.; Loewenheim, in: Schricker/Loewenheim, Einl. UrhG N 28, m.w.H.

1.2 Nutzungsrechte

612 Die Urheberin hat das ausschliessliche Recht zu bestimmen, ob, wann und wie ihr Werk verwendet wird (Art. 10 Abs. 1 URG). Mit dieser Generalklausel weist das Gesetz der Urheberin ein *umfassendes Nutzungsrecht* an ihrem Werk zu, das neben allen bekannten auch alle künftigen Nutzungsarten von Werken umfasst.[1023] Das umfassende Nutzungsrecht spiegelt die Grundidee des Urheberrechts, nach welcher die Urheber an jeder wirtschaftlich relevanten Nutzung ihres Werkes beteiligt sein sollen.

613 Nicht jeder Umgang mit dem Werk ist allerdings eine Verwendung i.S.v. Art. 10 URG. Nicht von den urheberrechtlichen Ausschliesslichkeitsrechten erfasst ist namentlich die *Wahrnehmung von Werken mit den menschlichen Sinnen,* etwa das Lesen eines Buches, das Hören von Musik oder das Ansehen eines Films. Dieser *Werkgenuss ist frei.*[1024] Diesem Grundsatz kommt zentrale Bedeutung zu, namentlich mit Blick auf die Gewährleistung der Meinungs- und Informationsfreiheit (Art. 16 BV).

614 Der Grundsatz des freien Werkgenusses wurde in einer analogen Welt entwickelt, gilt aber auch im *digitalen Umfeld.* Anders als beim Werkgenuss mittels analoger Träger, erfordert der Werkgenuss bei digitalen Medien allerdings immer eine Vervielfältigung des Werks, weil dieses zumindest vorübergehend auf dem Gerät gespeichert werden muss, das beim Werkgenuss verwendet wird. Das wirft die Frage auf, ob die für den Werkgenuss technisch notwendigen Vervielfältigungen auch als Vervielfältigungen im Sinn des Urheberrechts zu qualifizieren sind, was im Ergebnis bedeuten würde, dass die Rechteinhaberin den Werkgenuss bei digitalen Werkexemplaren verbieten könnte. Dass die Digitalisierung von Werken nicht eine derart einschneidende Rechtsfolge haben kann, liegt zwar auf der Hand. Die dogmatische Begründung fällt aber nicht leicht. Denkbar ist etwa, das Recht zur Erstellung der technisch erforderlichen Vervielfältigungen als Ergebnis einer stillschweigenden Einwilligung der Rechteinhaberin zu verstehen. Naheliegender erscheint allerdings eine analoge Anwendung der für Computerprogramme geltenden Regelung von Art. 12 Abs. 2 URG i.V.m. Art. 17 URV, nach welcher dem rechtmässigen Werknutzer der *bestimmungsgemässe Gebrauch* eines veräusserten Werkexemplars *erlaubt* ist, was auch die dafür notwendigen Vervielfältigungen umfasst.

[1023] OFK-Rehbinder/Haas/Uhlig, URG 10 N 1; Hilty, Urheberrecht, Rn. 298; SHK-Pfortmüller, URG 10 N 1.

[1024] OFK-Rehbinder/Haas/Uhlig, Art. 10 N 3; Barrelet/Egloff, in: Barrelet/Egloff, URG 10 N 8; Hilty, Urheberrecht, Rn. 292 ff.; CR-Cherpillod, URG 10 N 3.

Mit Blick auf die zentrale Unterscheidung zwischen urheberrechtlich relevanten Nutzungshandlungen und freiem Werkgenuss sind die Beteiligten auch begrifflich zu unterscheiden: Als *«Werknutzer»* (oder Nutzer) wird bezeichnet, wer eine unter das Urheberrecht fallende Nutzungshandlung vornimmt, etwa der Verlag, der ein Werk vervielfältigt und verbreitet (Art. 10 Abs. 2 lit. a und lit. b URG), der Kinobetreiber, der einen Film vorführt (Art. 10 Abs. 2 lit. c URG), oder die Fernsehstation, die ein Werk sendet (Art. 10 Abs. 2 lit. d URG). Kein Nutzer, sondern *«Werkkonsument»* ist dagegen, wer ein Werk mit den eigenen Sinnen wahrnimmt. 615

In nicht abschliessender Weise werden in Art. 10 Abs. 2 URG einzelne Kategorien von Nutzungsrechten aufgezählt. Diese Rechte, welche die Generalklausel von Art. 10 Abs. 1 URG konkretisieren, lassen sich in zwei Gruppen unterteilen: die Nutzung in körperlicher und in unkörperlicher Form. Die *Nutzung in körperlicher Form* erfolgt mithilfe von körperlichen Werkexemplaren; sie umfasst das Vervielfältigungs- und das Verbreitungsrecht (Art. 10 Abs. 2 lit. a und b URG). Die *Nutzung in unkörperlicher Form* erfolgt ohne körperliche Werkexemplare; sie umfasst das Recht des Wahrnehmbarmachens (insb. das Vortrags-, Aufführungs- und Vorführungsrecht), das Recht des Zugänglichmachens, das Sende- und das Weitersenderecht sowie das Recht, Sendungen, Weitersendungen und zugänglich gemachte Werke wahrnehmbar zu machen (Art. 10 Abs. 2 lit. c bis f URG). 616

a. Vervielfältigungsrecht

Das Vervielfältigungsrecht (Art. 10 Abs. 2 lit. a URG) ist das *Recht, Werkexemplare herzustellen.* Erfasst werden etwa das Drucken von Büchern oder Zeitungen, das Pressen von CDs oder DVDs und das Speichern von Werken auf Datenträgern (bspw. ein Memory Stick) oder Servern, ebenso das Herstellen von Werken der angewandten Kunst (bspw. Möbel) und das Bauen von Werken der Baukunst. Auch das Erstellen eines einzigen Werkexemplars ist eine Vervielfältigung im Rechtssinn. Das gilt selbst für die erstmalige Herstellung eines Werkexemplars, bspw. die Aufzeichnung eines Konzerts.[1025] Als Vervielfältigung ist jede Nutzungshandlung zu qualifizieren, bei der eine Vorlage dazu verwendet wird, eine weitere, von der bestehenden Vorlage unabhängige Wahrnehmung des Werkes zu ermöglichen.[1026] 617

Die Vervielfältigung kann durch Festhalten auf einem *analogen Träger* (z.B. Papier) oder durch Speichern auf einem *digitalen Datenträger* erfolgen (z.B. auf CD oder Festplatte). Vervielfältigungen sind auch der sog. Upload und Download 618

[1025] OFK-Rehbinder/Haas/Uhlig, URG 10 N 9; Barrelet/Egloff, in: Barrelet/Egloff, URG 10 N 16.

[1026] OFK-Rehbinder/Haas/Uhlig, URG 10 N 9; Hilty, Urheberrecht, Rn. 303.

im Internet, also das Speichern eines Werkes auf einem Server, auf den Dritte zugreifen können (Upload), und das Herunterladen eines Werkes von diesem Server auf den eigenen Rechner (Download).[1027] Der Upload ist zugleich ein Zugänglichmachen i.S.v. Art. 10 Abs. 2 lit. c URG.[1028]

619 Das Vervielfältigungsrecht erfasst an sich auch *vorübergehende Vervielfältigungen*.[1029] Nach der ausdrücklichen gesetzlichen Regelung in Art. 24*a* URG sind vorübergehende Vervielfältigungen aber zulässig, wenn sie kumulativ: (i) flüchtig oder begleitend sind; (ii) einen integralen und wesentlichen Teil eines technischen Verfahrens bilden; (iii) ausschliesslich der Übertragung in einem Netz zwischen Dritten durch einen Vermittler oder einer rechtmässigen Nutzung dienen; und (iv) keine eigenständige wirtschaftliche Bedeutung haben. Anlass für die Regelung waren die zunehmende Nutzung von Werken im Internet und der Erlass einer identischen Bestimmung in der EU.[1030] Die Norm sollte die dabei anfallenden, technisch bedingten Vervielfältigungen vom urheberrechtlichen Begriff der Vervielfältigung ausnehmen, namentlich das «Browsing» im Internet, das umgangssprachlich oft als «Surfen» bezeichnet wird, und das «Caching», das Zwischenspeichern von beim Aufruf einer Website entstehenden Daten im Arbeitsspeicher eines Rechners.[1031]

620 *Flüchtig* sind Vervielfältigungen, wenn sie nach Gebrauch wieder gelöscht oder überschrieben werden, bspw. Kopien auf einem Proxyserver.[1032] *Begleitend* sind sie, wenn sie beiläufig im Rahmen des technischen Verfahrens anfallen; diese Vervielfältigungen können auch während längerer Zeit bestehen.[1033] Einen *integralen und wesentlichen Teil eines technischen Verfahrens* bilden Vervielfältigungen, wenn sie aus technischen Gründen massgeblich zum effizienten Funktionieren eines Verfahrens beitragen.[1034] Der Übertragung in einem Netz zwischen Dritten

---

1027 OFK-Rehbinder/Haas/Uhlig, URG 10 N 10; Barrelet/Egloff, in: Barrelet/Egloff, URG 10 N 16; CR-Cherpillod, URG 10 N 12.

1028 Siehe dazu hinten, Rn. 628 ff.

1029 Siehe dazu: EuGH vom 4.10.2011, C-403/08 und C-429/08 – «Football Association Premier League», ECLI:EU:C:2011:631, Rn. 159.

1030 Art. 5 Abs. 1 der Richtlinie RL 2001/29/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Mai 2001 zur Harmonisierung bestimmter Aspekte des Urheberrechts und der verwandten Schutzrechte in der Informationsgesellschaft.

1031 Botschaft URG, BBl 2006, 3430 f.; OFK-Rehbinder/Haas/Uhlig, URG 24*a* N 8; Egloff, in: Barrelet/Egloff, URG 24*a* N 4; Hilty, Urheberrecht, Rn. 471; CR-Gilliéron, URG 24*a* N 12 ff.; SHK-Oertli, URG 24*a* N 5 ff.

1032 Egloff, in: Barrelet/Egloff, URG 24*a* N 4; Hilty, Urheberrecht, Rn. 471; SHK-Oertli, URG 24*a* N 5.

1033 OFK-Rehbinder/Haas/Uhlig, URG 24*a* N 4.

1034 Botschaft URG, BBl 2006, 3430; OFK-Rehbinder/Haas/Uhlig, URG 24*a* N 10; CR-Gilliéron, URG 24*a* N 16.

dienen Vervielfältigungen, die nicht durch Rechteinhaberinnen oder Nutzer, sondern durch Dritte, in der Regel durch *Internet-Service-Provider (ISP),* erfolgen. Diese Tatbestandsvariante erfasst nur die Vermittler, die Nutzer können sich aber auf das Merkmal der rechtmässigen Nutzung berufen. Eine solche liegt vor, wenn die Rechteinhaberin in die Nutzung eingewilligt hat oder wenn sie durch eine Schranke freigestellt ist. *Keine eigenständige wirtschaftliche Bedeutung* haben Vervielfältigungen, die keine neuen Nutzungsmöglichkeiten eröffnen;[1035] eine solche würde bspw. bei Kopien vorliegen, die Dritten gegen Entgelt zugänglich gemacht werden.[1036]

Art. 24*a* URG ist zwar als Schranke normiert, materiell handelt es sich aber um eine *Präzisierung des Begriffs der Vervielfältigung.*[1037] Die Bestimmung stellt für einen Teilbereich der digitalen Werknutzung klar, welche Handlungen zwar technisch Vervielfältigungen bilden, urheberrechtlich aber nicht als Vervielfältigung zu qualifizieren sind. 621

b. Verbreitungsrecht

Das Verbreitungsrecht ist das Recht, *Werkexemplare anzubieten, zu veräussern oder sonst wie zu verbreiten* (Art. 10 Abs. 2 lit. b URG). Vervielfältigungs- und Verbreitungsrecht werden regelmässig miteinander gekoppelt, weil Vervielfältigungen meist nur Sinn machen, wenn die entsprechenden Werkexemplare auch in Verkehr gebracht, also verbreitet werden dürfen. Der Umfang des Verbreitungsrechts ist nicht vollständig geklärt. Umstritten ist namentlich, ob die Verbreitung eine Eigentumsübertragung erfordert oder ein Besitzwechsel genügt und damit auch Leihe und Vermietung als Verbreitungen anzusehen sind.[1038] Als Anbieten gelten jedenfalls schon gezielte Werbemassnahmen, die sich an Personen richten, 622

1035 OFK-Rehbinder/Haas/Uhlig, URG 24*a* N 9; Egloff, in: Barrelet/Egloff, URG 24*a* N 7.

1036 OFK-Rehbinder/Haas/Uhlig, URG 24*a* N 9; Egloff, in: Barrelet/Egloff, URG 24*a* N 7; CR-Gilliéron, URG 24*a* N 22.

1037 Ebenso Hilty, Urheberrecht, Rn. 473; dafür spricht auch das europäische Vorbild, zumal Art. 5 Abs. 1 RL/2001/29 nicht von einer Beschränkung spricht, sondern die Formulierung verwendet: «[…] werden von dem in Artikel 2 vorgesehenen Vervielfältigungsrecht ausgenommen»; als Schranke qualifizierend: Botschaft URG, BBl 2006, 3403; SHK-Oertli, URG 24*a* N 3.

1038 Siehe dazu im Einzelnen die unterschiedlichen Ansichten: OFK-Rehbinder/Haas/Uhlig, URG 10 N 11 ff.; Barrelet/Egloff, in: Barrelet/Egloff, URG 10 N 20, m.w.H.; Dessemontet, SIWR II/1, Rn. 543 ff.; Dessemontet, droit d'auteur, Rn. 214 ff.; CR-Cherpillod, URG 10 N 14.

die in der Schweiz ansässig sind.[1039] Erfasst wird auch die Ein- und Ausfuhr von Werkexemplaren.[1040]

623 Wurde ein Werkexemplar mit Zustimmung der Urheberin veräussert, ist das Verbreitungsrecht erschöpft und das fragliche Werkexemplar darf weiter veräussert oder sonst wie verbreitet werden, sog. *Erschöpfungsgrundsatz* (Art. 12 Abs. 1 URG).[1041] Das Verbreitungsrecht ist damit auf das erstmalige Verbreiten beschränkt; weitere Verbreitungshandlungen werden nicht erfasst. Die Rechteinhaberinnen können die weitere Verbreitung der Werkexemplare damit nicht verhindern und dafür auch keine Vergütung verlangen.

624 Die Verbreitungsformen in Art. 10 Abs. 2 lit. b URG knüpfen an die Übergabe eines physischen Trägers an, der dem Empfänger des Werkexemplars ermöglicht, Zeitpunkt und Ort des Werkgenusses selbst zu bestimmen.[1042] Dadurch unterscheidet sich das Verbreitungsrecht vom Recht des Zugänglichmachens (Art. 10 Abs. 2 lit. c URG),[1043] bei dem der Werkgenuss ohne Übergabe eines physischen Trägers erfolgt. Die Abgrenzung ist insb. mit Blick auf die Erschöpfung relevant, wie ein Entscheid des EuGH zeigte, bei dem der Verkauf von «gebrauchten» E-Books über eine Website zu beurteilen war. Der Gerichtshof hielt dabei fest, dass diese Werkverwendung unter das Recht der öffentlichen Wiedergabe und nicht unter das Verbreitungsrecht fällt und damit nicht der Erschöpfung unterliegt.[1044]

c. Vortrags-, Aufführungs- und Vorführungsrecht

625 Das Vortrags-, Aufführungs- und Vorführungsrecht sind die Rechte, das *Werk direkt oder mit irgendwelchen Mitteln vorzutragen, aufzuführen, vorzuführen oder anderswo wahrnehmbar* zu machen (Art. 10 Abs. 2 lit. c URG). Anders als das in derselben Bestimmung normierte Recht des Zugänglichmachens,[1045] erfassen diese Rechte traditionelle Formen der Werknutzung: Als Vortrag wird die Darbietung eines Sprachwerks bezeichnet, als Aufführung die konzertmässige oder theatralische Darbietung von Musik, Theater oder Oper und als Vorführung das Wahrnehmbarmachen von Werken mit technischen Mitteln, insb. die Filmvorführung.

1039 OGer ZH, sic! 2012, 380 ff. – «Le-Corbusier-Möbel IV».

1040 Hilty, Urheberrecht, Rn. 307; CR-Cherpillod, URG 10 N 17.

1041 Siehe dazu vorne, Rn. 31 ff. sowie hinten, Rn. 745 ff.

1042 Hilty, Urheberrecht, Rn. 309; CR-Cherpillod, URG 10 N 15.

1043 Siehe dazu sogleich nachfolgend, Rn. 628 ff.

1044 EuGH vom 19.12.2019, C-263/18 – «Tom Kabinet», ECLI:EU:C:2019:1111, Rn. 72.

1045 Siehe dazu sogleich nachfolgend, Rn. 628 ff.

Vortrag, Aufführung und Vorführung können direkt vor Publikum oder indirekt erfolgen. Beim *direkten Wahrnehmbarmachen* finden Darbietung und Werkgenuss am gleichen Ort und zur gleichen Zeit statt. Beim *indirekten Wahrnehmbarmachen* wird das Werk auf einem Datenträger gespeichert und zu einem späteren Zeitpunkt abgespielt, bspw. in einem Club, einem Restaurant oder einem Warenhaus. Darbietung und Werkgenuss erfolgen dabei zeit- und ortsversetzt. 626

Das Recht, das Werk *anderswo wahrnehmbar* zu machen, ist das Recht, das Werk mit technischen Hilfsmitteln zeitgleich an einem anderen Ort als jenem seiner Darbietung wahrnehmbar zu machen, bspw. mithilfe von Lautsprechern oder Bildschirmen zeitgleich ausserhalb des Saals oder des Studios, in dem es dargeboten wird.[1046] Das Wahrnehmbarmachen gesendeter, weitergesendeter oder zugänglich gemachter Werke fällt hingegen unter das Recht des Wahrnehmbarmachens i.S.v. Art. 10 Abs. 2 lit. f URG.[1047] 627

d. Recht des Zugänglichmachens

Das Recht des Zugänglichmachens (auch: *«right of making available»*) ist das Recht, das *Werk so zugänglich zu machen, dass Personen von Orten und zu Zeiten ihrer Wahl dazu Zugang haben* (Art. 10 Abs. 2 lit. c URG). Erfasst wird damit in erster Linie die Nutzung von Werken über das Internet, namentlich das Bereitstellen eines Werkes zum Streaming oder zum *Download.*[1048] Mit welchen technischen Mitteln das Zugänglichmachen erfolgt, ist allerdings irrelevant.[1049] Zugänglich macht ein Werk, wer den Zugriff auf dieses ermöglicht. Ein Zugänglichmachen liegt schon mit der Bereitstellung eines Werks vor, nicht erst mit dessen Abruf zur effektiven Wahrnehmung.[1050] 628

Im Gegensatz zum Senderecht (Art. 10 Abs. 2 lit. d URG)[1051] erfasst das Recht des Zugänglichmachens Nutzungen, die von den Nutzenden durch Zugriff auf eine Datenquelle *von Orten und zu Zeiten ihrer Wahl* erfolgen können. Beim Senden 629

1046 Es entspricht dem Recht auf Übertragung einer Aufführung in Art. 11 Abs. 1 Ziff. 2 RBÜ; Barrelet/Egloff, in: Barrelet/Egloff, URG 10 N 25; Dessemontet, droit d'auteur, Rn. 231.

1047 Siehe dazu hinten, Rn. 635.

1048 OFK-Rehbinder/Haas/Uhlig, URG 10 N 20; Hilty, Urheberrecht, Rn. 347; SHK-Pfortmüller, URG 10 N 10; CR-Cherpillod, URG 10 N 22.

1049 Botschaft URG, BBl 2006, 3421.

1050 OFK-Rehbinder/Haas/Uhlig, URG 10 N 20; Barrelet/Egloff, in: Barrelet/Egloff, URG 10 N 27; Dessemontet, SIWR II/1, Rn. 586.

1051 Siehe dazu sogleich nachfolgend, Rn. 632 f.

kann das Publikum die Werke zwar ebenfalls an beliebigen Orten wahrnehmen, der Zeitpunkt ist aber durch den Programmablauf vorgegeben.[1052]

630 Kein Zugänglichmachen ist nach der Rechtsprechung des EuGH das Setzen eines Links auf eine fremde Website, sofern sich die eigene Website nicht an ein neues Publikum richtet.[1053] Das gilt grundsätzlich auch, wenn die fremde Website (oder Teile davon) mittels der sog. Framing-Technik in die eigene Website eingebunden wird.[1054] Beim Framing wird eine Website in mehrere Rahmen unterteilt, wobei in mindestens einem der Rahmen mithilfe eines anklickbaren oder eines eingebetteten Links ein Bestandteil einer anderen Website angezeigt wird, ohne dass für die Internetnutzer ersichtlich ist, dass der angezeigte Inhalte von dieser anderen Website stammt. Ein Zugänglichmachen liegt dagegen vor, wenn die Inhalte der fremden Website unter Umgehung von Schutzmassnahmen gegen Framing angezeigt werden, die die Rechteinhaberin getroffen oder veranlasst hat.[1055]

631 Dieser Rechtsprechung hat sich die Schweizer Lehre im Wesentlichen angeschlossen. Das Setzen eines Links ist nach herrschender Lehre keine urheberrechtlich relevante Handlung.[1056] Denn durch das Anklicken eines Links wird der Internetnutzer lediglich auf eine Website weitergeleitet, auf der sich bereits zugängliche gemachte Werke (oder andere Inhalte) finden. Anders als im europäischen Recht wird dabei nicht darauf abgestellt, ob sich die Website, auf der sich der Link befindet, an ein neues Publikum richtet. Ein Zugänglichmachen liegt dagegen beim sog. *Embedding* vor.[1057] Bei dieser Technik werden Inhalte einer fremden Website direkt in die eigene Website integriert, ohne dass die eigene Website (wie beim Framing) in Rahmen unterteilt wird. Der Internetnutzer muss für den Konsum dieser Inhalte die eigene Website nicht verlassen und er nimmt diese Inhalte nicht als fremde Inhalte wahr.[1058] Ein Zugänglichmachen liegt namentlich auch dann

---

1052 Barrelet/Egloff, in: Barrelet/Egloff, URG 10 N 28; CR-Cherpillod, URG 10 N 34.

1053 EuGH vom 9.3.2021, C-392/19 – «VG Bild-Kunst», ECLI:EU:C:2021:181, Rn. 35 ff.; EuGH vom 21.10.2014, C-348/13 – «Best Water», ECLI:EU:C:2014:2315, Rn. 14 ff.; EuGH vom 13.2.2014, C-466/12 – «Svensson», ECLI:EU:C:2014:76, Rn. 29 f.

1054 EuGH vom 21.10.2014, C-348/13 – «Best Water», ECLI:EU:C:2014:2315, Rn. 14 ff.

1055 EuGH vom 9.3.2021, C-392/19 – «VG Bild-Kunst», ECLI:EU:C:2021:181, Rn. 55.

1056 OFK-Rehbinder/Haas/Uhlig, URG 10 N 23; Barrelet/Egloff, in: Barrelet/Egloff, URG 10 N 44; Hilty, Urheberrecht, Rn. 348, Rn. 721; Hilty/Schmid/Weber, sic! 2016, 239.

1057 Barrelet/Egloff, in: Barrelet/Egloff, URG 10 N 44; Hilty/Schmid/Weber, sic! 2016, 239.

1058 Hilty, Urheberrecht, N 721; Hilty/Schmid/Weber, sic! 2016, 237.

vor, wenn ein Link ermöglicht, Zugangsschranken zu umgehen, bspw. einen Passwortschutz oder ein Geoblocking.[1059]

e. Senderecht

Das Senderecht ist das Recht, das *Werk über Radio, Fernsehen und ähnliche Einrichtungen zu senden* (Art. 10 Abs. 2 lit. d URG). Senden ist das Einspeisen der das Werk enthaltenden Signale in die Kommunikationskette,[1060] aber nicht das Empfangen der Signale.[1061] Sendungen sind immer unkörperlicher Art. Unter das Senderecht fällt jede Art von Sendung, unabhängig davon, ob sie drahtlos oder über Leitungen, terrestrisch oder mittels Satelliten erfolgt. 632

Das Senderecht erfasst die *Massenkommunikation,* also die gleichzeitige Übermittlung desselben Sendeinhalts an eine Vielzahl von Empfängern.[1062] Für die Abgrenzung zwischen Senden und Zugänglichmachen[1063] kommt es nicht auf die verwendete Technologie an. Namentlich werden Werke heute überwiegend über das Internet gesendet. Erfolgen Sendung und Werkgenuss zeitgleich, wie bspw. bei einem Livestream auf YouTube oder beim Streamen einer Sportveranstaltung in Echtzeit, liegt ein Senden und kein Zugänglichmachen vor.[1064] Um ein Zugänglichmachen handelt es sich dagegen, wenn ein Werk oder ein Programm nur auf Abruf übermittelt wird. Das gilt insb. für Video-on-Demand-Dienste (bspw. Netflix oder Disney+), nicht aber für die Ausstrahlung codierter Sendungen, die mithilfe von Decodern gleichzeitig von einer Vielzahl von Personen empfangen werden können, bspw. die Sendung von Fussballspielen über PayTV.[1065] Werden die Inhalte dagegen zu einem Zeitpunkt gestreamt, der vom Nutzenden frei gewählt werden kann, bspw. beim Abrufen einer Fernsehsendung von der Website des Sendeunternehmens, liegt ein Zugänglichmachen vor.[1066] 633

[1059] OFK-Rehbinder/Haas/Uhlig, URG 10 N 23; Barrelet/Egloff, in: Barrelet/Egloff, URG 10 N 44.

[1060] OFK-Rehbinder/Haas/Uhlig, URG 10 N 33; Barrelet/Egloff, in: Barrelet/Egloff, URG 10 N 28, N 34.

[1061] Hilty, Urheberrecht, Rn. 367.

[1062] Barrelet/Egloff, in: Barrelet/Egloff, URG 10 N 30; CR-Cherpillod, URG 10 N 26; SHK-Pfortmüller, URG 10 N 11.

[1063] Siehe dazu gerade vorstehend, Rn. 629.

[1064] OFK-Rehbinder/Haas/Uhlig, URG 10 N 33; Barrelet/Egloff, in: Barrelet/Egloff, URG 10 N 28, N 33; CR-Cherpillod, URG 10 N 36 ff.

[1065] BGE 139 IV 1 E. 4.1.1 – «Pay-TV»; OFK-Rehbinder/Haas/Uhlig, URG 10 N 33; Barrelet/Egloff, in: Barrelet/Egloff, URG 10 N 32; CR-Cherpillod, URG 10 N 36.

[1066] OFK-Rehbinder/Haas/Uhlig, URG 10 N 33; Barrelet/Egloff, in: Barrelet/Egloff, URG 10 N 28; Hilty, Urheberrecht, Rn. 365; SHK-Pfortmüller, URG 10 N 11.

f. Weitersenderecht

634 Das Weitersenderecht ist das Recht, gesendete Werke mithilfe technischer Einrichtungen, die nicht vom ursprünglichen Sendeunternehmen betrieben werden, weiterzusenden (Art. 10 Abs. 2 lit. e URG). Weitersendung ist damit die *zeitgleiche Weiterleitung einer empfangenen Sendung durch eine andere Organisation* als das ursprüngliche Sendeunternehmen.[1067] Die Weitersendung ist immer von einem anderen Sendevorgang abhängig. Unter das Weitersenderecht fällt insb. die Weiterverbreitung von Fernsehsendungen über das Internet. Keine Voraussetzung für das Vorliegen einer Weitersendung ist, dass der Empfängerkreis erweitert wird.[1068] So liegt bspw. ein Weitersenden vor, wenn Radio- und Fernsehprogramme in Hotelzimmer weitergeleitet werden, auch wenn die Hotelgäste die Sendungen ohne Weiteres auch über ihre privaten Geräte wahrnehmen könnten.[1069]

g. Recht des Wahrnehmbarmachens

635 Das Recht des Wahrnehmbarmachens ist das *Recht, Sendungen und Weitersendungen sowie zugänglich gemachte Werke wahrnehmbar zu machen* (Art. 10 Abs. 2 lit. f URG). Es erfasst das Wahrnehmbarmachen von gesendeten, weitergesendeten und zugänglich gemachten Werken in Restaurants, Kaufhäusern, Zahnarztpraxen, Coiffeursalons und dergleichen. Dazu – und nicht zum Vorführungsrecht nach Art. 10 Abs. 2 lit. c URG – gehört als eigene Nutzungsform auch das sog. Public Viewing.[1070] Wer seine Kundschaft mit Radio- oder Fernsehsendungen berieselt, braucht dafür eine Bewilligung, die gegen Entgelt von einer Verwertungsgesellschaft erteilt wird (Art. 22 Abs. 1 URG).[1071] Das gilt auch, wenn die Inhalte über einen Onlinedienst abgespielt werden.[1072]

h. Vermietrecht

636 Die Inhaberinnen der Urheberrechte an *Computerprogrammen* haben zusätzlich zu den anderen Nutzungsrechten auch ein ausschliessliches Vermietrecht (Art. 10

1067 Barrelet/Egloff, in: Barrelet/Egloff, URG 10 N 40; Marbach/Ducrey/Wild, Rn. 317; CR-Cherpillod, URG 10 N 39.

1068 Barrelet/Egloff, in: Barrelet/Egloff, URG 10 N 40; Hilty, Urheberrecht, Rn. 368; CR-Cherpillod, URG 10 N 42.

1069 BGE 143 II 617 E. 5.2 f. – «GT 3a Zusatz»; Barrelet/Egloff, in: Barrelet/Egloff, URG 10 N 40.

1070 BVGer B-2346/2009 vom 21.2.2011 E. 5.6 – «Public-Viewing-Tarif III».

1071 Siehe dazu hinten, Rn. 848 f.

1072 BGE 139 IV 1 E. 4.1.1 – «Pay-TV»; OFK-Rehbinder/Haas/Uhlig, URG 10 N 31; Hilty, Urheberrecht, Rn. 372; CR-Cherpillod, URG 10 N 47.

Abs. 3 URG). Ein solches Ausschliesslichkeitsrecht hat der Gesetzgeber für Werke der Literatur und Kunst nach eingehender Diskussion nicht eingeführt.[1073] Den Inhaberinnen der Urheberrechte an Werken der Literatur und Kunst steht bei der Vermietung von Werkexemplaren deshalb nur, aber immerhin, ein Vergütungsanspruch zu, von dem allerdings Ausnahmen bestehen (Art. 13 Abs. 1 ff. URG).[1074]

637 Vermieten ist das Überlassen einer Sache zum Gebrauch gegen Bezahlung eines Entgelts (Art. 253 OR). Ein Vermieten liegt damit nur vor, wenn ein *Werkexemplar zum Gebrauch überlassen* wird, nicht bei einer unkörperlichen Nutzung,[1075] bspw. beim Zugänglichmachen eines Computerprogramms auf einem Server zur Nutzung durch die Kunden (sog. Software-as-a-Service, SaaS).[1076] Der Gebrauch des Computerprogramms beruht in diesem Fall allein auf einem Lizenzvertrag.[1077] Das gilt auch, wenn Computerprogramme nicht direkt ab einem Server genutzt, sondern von einem Server heruntergeladen und auf dem eigenen Gerät installiert werden.[1078] Da Computerprogramme heute kaum noch auf Datenträgern vertrieben werden, kommt dem Vermietrecht keine praktische Bedeutung (mehr) zu.

638 Nicht vollständig geklärt ist, ob das Vermietrecht auch greift, wenn ein Computerprogramm *nicht der wesentliche Gegenstand der Vermietung* ist. Eine solche Einschränkung ist in Art. 11 TRIPS und Art. 7 Abs. 2 lit. i WCT ausdrücklich vorgesehen, sie wurde aber nicht ins URG übernommen. Die Frage hat zunehmend an Bedeutung gewonnen, weil heute viele Gegenstände, die regelmässig vermietet werden, Computerprogramme enthalten, bspw. Autos. Auch ohne ausdrückliche Regelung muss die in TRIPS und WCT vorgesehene Einschränkung nach herrschender und richtiger Lehre genauso im Schweizer Recht gelten.[1079]

[1073] Zur historischen Entwicklung und zu den Gründen für diese Differenzierung siehe Egloff, in: Barrelet/Egloff, URG 13 N 1 ff.

[1074] Siehe dazu hinten, Rn. 656 ff.

[1075] OFK-Rehbinder/Haas/Uhlig, URG 13 N 2; Egloff, in: Barrelet/Egloff, URG 13 N 5 f.

[1076] Straub, Rn. 168; ebenso zum deutschen Recht: Spindler, in: Schricker/Loewenheim, Vor UrhG 69a N 67; Dreier, in: Dreier/Schulze, UrhG 69c N 36.

[1077] Siehe dazu hinten, Rn. 1386 ff.

[1078] Ebenso Straub, Rn. 16.

[1079] Hilty, Urheberecht, Rn. 332 begründet dies mit einer ungeschriebenen *de minimis*-Regelung; ebenso: OFK-Rehbinder/Haas/Uhlig, URG 10 N 36, URG 13 N 8; Neff/Arn, SIWR II/2, 242; mit abweichender Begründung Egloff, in: Barrelet/Egloff, URG 13 N 16, der sich für eine analoge Anwendung der Regelung zum Ausschluss des Vermietrechts bei Werken der Baukunst und der angewandten Kunst ausspricht.

1.3 Urheberpersönlichkeitsrechte

a. Allgemein

639 Beim Schaffen von Werken der Literatur und Kunst bringt der Urheber nicht nur sein Können, sondern auch seine Persönlichkeit ein. Das ist zumindest die idealtypische Vorstellung, auf der das Urheberrecht beruht. Diese mag heute in vielen Konstellationen nur noch wenig mit der Realität des Werkschaffens zu tun haben, in der insb. Texte, Bilder, Musik und Videos in Massen produziert und vermarktet werden. Der Gedanke einer *persönlichen Verbindung zwischen Urheber und Werk* prägt aber die Ausgestaltung des URG in den zentralen Bereichen, von den Schutzvoraussetzungen der geistigen Schöpfung und des individuellen Charakters über den originären Erwerb der Urheberrechte bis hin zur Schutzfrist. Den deutlichsten Ausdruck findet der Gedanke in den Urheberpersönlichkeitsrechten, die den Urheber in seiner persönlichen und geistigen Beziehung zum Werk schützen.[1080]

640 Anders als bei den Nutzungsrechten kennt das Urheberrecht *kein generelles Urheberpersönlichkeitsrecht,* sondern eine Reihe von spezifischen Urheberpersönlichkeitsrechten, namentlich das Recht auf Anerkennung der Urheberschaft (Art. 9 Abs. 1 URG), das Recht auf Bestimmung der Urheberbezeichnung (Art. 9 Abs. 2 URG), das Recht auf Erstveröffentlichung (Art. 9 Abs. 2 URG) und das Recht auf Werkintegrität (Art. 11 URG). Alle diese Rechte haben nicht nur eine persönlichkeitsrechtliche, sondern auch eine *vermögensrechtliche Komponente,* dienen also auch der Sicherung der Verwertung des Werkes.

641 Der Anwendungsbereich der Urheberpersönlichkeitsrechte ist enger als derjenige des *allgemeinen Persönlichkeitsrechts (Art. 27 ff. ZGB),* die Urheberpersönlichkeitsrechte gehen aber innerhalb dieses Bereichs über das Persönlichkeitsrecht des ZGB hinaus, indem sie dem Urheber spezifische, dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht unbekannte Rechte vermitteln. Anders als im allgemeinen Persönlichkeitsrecht, für das Lehre und Rechtsprechung spezifische Persönlichkeitsrechte gestützt auf die Generalklausel von Art. 28 ZGB entwickelt haben, die gesetzlich nicht normiert sind (bspw. das Recht am eigenen Bild[1081] oder das Recht auf Vergessen[1082]), werden die Urheberpersönlichkeitsrechte im URG ausdrücklich geregelt. Eine Erweiterung dieses Katalogs durch Auslegung erscheint nicht möglich.

1080 Rehbinder, Rn. 132.

1081 Siehe dazu: BGE 136 III 401 E. 5.2.1 – «Escort-Bilder»; BSK-Meili, ZGB 28 N 19 f.; BK-Schwenninger, ZGB 28 N 6.

1082 Siehe dazu: BGE 122 III 450 E. 3.b) – «Firmensanierer»; BGE 109 II 353 E. 3. – «Irniger»; Hausheer/Aebi-Müller; Rn. 670; Nobel Peter/Weber Rolf H., Medienrecht, 4. Aufl., Bern 2021, Rn. 173 ff.

642 Das *Verhältnis von Urheberpersönlichkeitsrechten und allgemeinem Persönlichkeitsrecht* ist umstritten.[1083] Ein Teil der Lehre versteht die Urheberpersönlichkeitsrechte als *lex specialis* zum allgemeinen Persönlichkeitsrecht und schliesst deshalb aus, dass sich die Urheber im Zusammenhang mit der Nutzung ihrer Werke auf das allgemeine Persönlichkeitsrecht berufen.[1084] Gegen diese Auffassung spricht Art. 11 Abs. 2 URG, der an einer Verletzung der Persönlichkeit anknüpft und damit zumindest implizit auf das allgemeine Persönlichkeitsrecht verweist.[1085] Ungleich deutlicher ist der Verweis in Art. 33*a* Abs. 2 URG, wonach sich der Schutz der ausübenden Künstler gegen Beeinträchtigungen ihrer Darbietungen nach den Art. 28 ff. ZGB richtet. Vor allem aber würde es Sinn und Zweck der Urheberpersönlichkeitsrechte widersprechen, wenn diese den Schutz der Persönlichkeit der Urheber nicht stärken, sondern durch Ausschluss einer Berufung auf das allgemeine Persönlichkeitsrecht im Ergebnis schwächen würden. Die Bestimmungen des allgemeinen Persönlichkeitsrechts (Art. 27 ff. ZGB) sind deshalb auch im Bereich des Urheberrechts anwendbar.[1086]

643 Ein weiterer Unterschied zeigt sich im Erbgang: Im Gegensatz zum allgemeinen Persönlichkeitsrecht, das mit dem Tod erlischt,[1087] sind *Urheberpersönlichkeitsrechte vererblich*. Das URG enthält zwar keine entsprechende Norm, Art. 6bis Abs. 2 RBÜ sieht aber für das Schweizer Recht verbindlich vor, dass die Urheberpersönlichkeitsrechte mit dem Tod des Urhebers auf seine Erben übergehen und wenigstens bis zum Ablauf der Schutzfrist fortdauern.[1088]

644 Nach traditioneller Auffassung sind nur die Nutzungsrechte frei übertragbar, die Urheberpersönlichkeitsrechte können dagegen nicht auf Dritte übertragen werden, weil sie an die Person des Urhebers gebunden sind.[1089] Das Bundesgericht hat sich

---

[1083] Siehe die unterschiedlichen Ansätze bei Barrelet/Egloff, in: Barrelet/Egloff, URG 9 N 5; Cherpillod, SIWR II/1, Rn. 81 ff.; Rehbinder, Rn. 132; Dessemontet, droit d'auteur, Rn. 287.

[1084] Cherpillod, SIWR II/1, Rn. 81 ff.; CR-Philippin, URG 9 N 11; SHK-Hug, URG 9 N 7 f.

[1085] Barrelet/Egloff, in: Barrelet/Egloff, URG 9 N 5; siehe auch Hilty, Urheberrecht, Rn. 384 f.

[1086] OFK-Rehbinder/Haas/Uhlig, URG 9 N 3; Barrelet/Egloff, in: Barrelet/Egloff, URG 9 N 5; Hilty, Urheberrecht, Rn. 381 ff.

[1087] Art. 31 Abs. 1 ZGB; BGE 129 I 302 E. 1.2.1 – «Sterbehilfe»; Hausheer/Aebi-Müller, Rn. 64 ff.

[1088] Siehe dazu: Barrelet/Egloff, in: Barrelet/Egloff, URG 9 N 8; Marbach/Ducrey/Wild, Rn. 387; Meer/von Büren, SIWR II/1, Rn. 698.

[1089] Barrelet/Egloff, in: Barrelet/Egloff, URG 9 N 7; SHK-Hug, URG 9 N 10; Streuli-Youssef, in: Streuli-Youssef, 17 f.; Rehbinder, Rn. 132, Rn. 160; Neff/Arn, SWIR II/2, 206.

noch vor wenigen Jahren dieser Auffassung angeschlossen.[1090] Auf Grundlage des Wortlauts von Art. 16 Abs. 1 URG, der nicht zwischen Nutzungs- und Urheberpersönlichkeitsrechten differenziert, stellt ein Teil der Lehre allerdings das traditionelle Dogma der Unübertragbarkeit der Urheberpersönlichkeitsrechte zu Recht in Frage. Eine Übertragung soll nach dieser Auffassung nur unzulässig sein, wenn sie durch den Inhalt des jeweiligen Rechts geradezu ausgeschlossen ist oder wenn der Anspruch untrennbar mit der Person des Urhebers verbunden ist.[1091] Diese Rechte werden als *Kernbereich des Urheberpersönlichkeitsrechts* bezeichnet. Welche Rechte zum Kernbereich gehören und damit unübertragbar sind, ist allerdings umstritten. Einig ist sich die Lehre, dass das Recht auf Werkintegrität (Art. 11 Abs. 2 URG)[1092] und das Recht auf Anerkennung der Urheberschaft (Art. 9 Abs. 1 URG)[1093] dem Kernbereich zuzurechnen sind. Dasselbe gilt für das Recht auf Anerkennung der Interpreteneigenschaft (Art. 33*a* Abs. 1 URG).[1094] Nicht zum Kernbereich gehören hingegen das Änderungs- und Bearbeitungsrecht (Art. 11 Abs. 1 lit. a und lit. b URG).[1095] Unterschiedlich beurteilt wird die Übertragbarkeit auch beim Recht zur Bestimmung über die Erstveröffentlichung (Art. 9 Abs. 2 URG).[1096]

645 Unbestritten ist angesichts der berechtigten praktischen Bedürfnisse, dass die Urheber die Ausübung einzelner persönlichkeitsrechtlicher Befugnisse durch

---

1090 Siehe dazu BGer 4A_638/2009 vom 1.4.2010 E. 3.3 – «Guide orange» (= BGE 136 III 225; Erwägung ist nicht in der amtlich publizierten Fassung abgedruckt). Für eine Übersicht zur älteren Rechtsprechung siehe Seemann, 246 ff.

1091 OFK-Rehbinder/Haas/Uhlig, URG 16 N 8 ff.; Hilty, Urheberrecht, Rn. 590; Meer/von Büren, SIWR II/1, Rn. 693; Seemann, 275 ff.; Dessemontet, droit d'auteur, Rn. 973.

1092 BGE 142 III 387 E. 4.1 – «Fermeture d'une terrasse»; OFK-Rehbinder/Haas/Uhlig, URG 11 N 1; Barrelet/Egloff, in: Barrelet/Egloff, URG 11 N 17; Hilty, Urheberrecht, Rn. 601; Rigamonti, 303 ff.; Meer/von Büren, SIWR II/1, Rn. 693; CR-Philippin, URG 11 N 25; Seemann, 293, m.w.H.

1093 OFK-Rehbinder/Haas/Uhlig, URG 9 N 5; Barrelet/Egloff, in: Barrelet/Egloff, URG 9 N 7; Hilty, Urheberrecht, Rn. 399, Rn. 597; Meer/von Büren, SIWR II/1, Rn. 693; Rigamonti, 267; CR-Phillipin, URG 9 N 20; Seemann, 315, m.w.H.

1094 Egloff, in: Barrelet/Egloff, Vor URG 9–15 N 4; Rigamonti, 278.

1095 OFK-Rehbinder/Haas/Uhlig, URG 16 N 8; Egloff, in: Barrelet/Egloff, URG 11 N 5, N 12; Hilty, Urheberrecht, Rn. 599 f.; CR-Philippin, URG 11 N 15; Rigamonti, 292 f.; SHK-de Werra, URG 16 N 24; von Büren, SIWR, I/1, 255; Seemann, 289, m.w.H.

1096 Für Übertragbarkeit: OFK-Rehbinder/Haas/Uhlig, URG 16 N 8; Hilty, Urheberrecht, Rn. 591 ff.; Meer/von Büren, SIWR II/1, Rn. 693; CR-Philippin, URG 9 N 40; Seemann, 303, m.w.H. Dagegen: Egloff, in: Barrelet/Egloff, URG 9 N 21, wonach das Erstveröffentlichungsrecht nicht übertragen werden, aber mit Zustimmung des Urhebers durch einen Dritten ausgeübt werden kann; so auch SHK-de Werra, URG 16 N 21.

Dritte *erlauben* und/oder auf die eigene Ausübung im Rahmen von Art. 27 ZGB bindend *verzichten* können.[1097] So kann der Urheber bspw. im Rahmen einer Ghostwritervereinbarung auf das Recht auf Anerkennung der Urheberschaft verzichten.[1098]

b. Recht auf Anerkennung der Urheberschaft

Das Recht auf Anerkennung der Urheberschaft (Art. 9 Abs. 1 URG) ist das Recht, als Urheber anerkannt und genannt zu werden. Es eröffnet dem Urheber die Möglichkeit, sich gegen die *Anmassung* der Urheberschaft durch Dritte und gegen die *Bestreitung* seiner Urheberschaft zur Wehr zu setzen. Dieses Recht kann der Urheber immer, also auch unabhängig von einer konkreten Werknutzung, geltend machen, wenn seine Urheberschaft bestritten wird oder sich ein anderer diese anmasst, indem er ein fremdes Werk als eigenes ausgibt (sog. Plagiat).[1099] 646

Gegen die falsche Behauptung, dass ein bestimmtes Werk von ihm stamme, kann der (angebliche) Urheber dagegen nicht gestützt auf das Recht auf Anerkennung der Urheberschaft vorgehen. Da das Werk nicht von ihm geschaffen wurde, kann er an diesem auch keine Urheberpersönlichkeitsrechte geltend machen. Eine solche Behauptung gilt aber als Verletzung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts (Art. 28 ff. ZGB), das ein sog. *droit de non-paternité* vermittelt.[1100] 647

c. Recht auf Bestimmung der Urheberbezeichnung

Der Urheber hat das Recht zu bestimmen, unter welcher Urheberbezeichnung sein Werk erstmals veröffentlicht werden soll (Art. 9 Abs. 2 URG). Als Bezeichnung kann der wirkliche *Name,* ein *Pseudonym* oder eine *beliebige andere Bezeichnung* gewählt werden.[1101] Der Urheber kann auch ganz auf eine Bezeichnung verzichten 648

[1097] Barrelet/Egloff, in: Barrelet/Egloff, URG 9 N 7, URG 16 N 6; Marbach/Ducrey/Wild, Rn. 387; Meer/von Büren, SIWR II/1, Rn. 693; SHK-Hug, URG 9 N 11; Rehbinder, Rn. 160.

[1098] Botschaft URG, BBl 1989 III, 528; Hilty, Urheberrecht, Rn. 399, Rn. 597; Meer/von Büren, SIWR II/1, Rn. 693; CR-Philippin, URG 9 N 20.

[1099] Hilty, Urheberrecht, Rn. 396; Rigamonti, 255.

[1100] OFK-Rehbinder/Haas/Uhlig, URG 9 N 5; Hilty, Urheberrecht, Rn. 397; Rigamonti, 258; CR-Philippin, URG 9 N 19; SHK-Hug, URG 9 N 24, m.w.H.; a.M. Barrelet/Egloff, in: Barrelet/Egloff, URG 9 N 18.

[1101] OFK-Rehbinder/Haas/Uhlig, URG 9 N 6; Barrelet/Egloff, in: Barrelet/Egloff, URG 9 N 10; Hilty, Urheberrecht, Rn. 394; Rigamonti, 259; CR-Philippin, URG 9 N 13; SHK-Hug, URG 9 N 15.

und anonym bleiben.[1102] Die vom Urheber bestimmte Bezeichnung ist nicht nur bei der Erstveröffentlichung, sondern bei jedem Gebrauch des Werkes zu verwenden. Das gilt auch für die Verwendung von Teilen von Werken, wie sich aus der Regelung des Zitatrechts ergibt (Art. 25 Abs. 2 URG; ebenso Art. 28 Abs. 2 URG).

d. Recht auf Erstveröffentlichung

649 Der Urheber hat das Recht zu entscheiden, *ob, wann und wie sein Werk erstmals veröffentlicht* wird (Art. 9 Abs. 2 URG). Eine Veröffentlichung liegt vor, wenn das Werk vom Urheber selbst oder mit seiner Zustimmung einer grösseren Anzahl Personen ausserhalb seines privaten Kreises zugänglich gemacht wird (Art. 9 Abs. 3 URG). Entscheidend ist, dass der Urheber sein Werk einem Kreis von Personen zur Kenntnis bringt, den er nicht mehr kontrollieren kann.[1103] Wurde ein Werk veröffentlicht, kann die Veröffentlichung nicht widerrufen oder rückgängig gemacht werden. Das Recht auf Erstveröffentlichung umfasst auch das Recht, das Werk nicht zu veröffentlichen.[1104] Es wird in der Regel zusammen mit einem (oder mehreren) Nutzungsrecht(en) ausgeübt.

650 Die Veröffentlichung eines Werkes ist Voraussetzung verschiedener Schranken. Vor der Veröffentlichung dürfen Werke namentlich weder zum Eigengebrauch (Art. 19 Abs. 1 URG) verwendet[1105] noch zitiert werden (Art. 25 Abs. 1 URG)[1106]. Zudem unterliegen nur veröffentlichte Werke der Zwangsvollstreckung (Art. 18 URG).

e. Recht auf Werkintegrität

651 Das Recht auf Werkintegrität ist das ausschliessliche Recht des Urhebers, über Änderungen und Bearbeitungen des Werkes sowie über dessen Aufnahme in ein Sammelwerk[1107] zu bestimmen (Art. 11 Abs. 1 URG). Es ist zwar als Urheberpersönlichkeitsrecht zu qualifizieren, hat aber auch eine relevante vermögensrechtliche Komponente, weil das Einverständnis zur Bearbeitung eines Werkes oder zur

---

1102 OFK-Rehbinder/Haas/Uhlig, URG 9 N 7; Barrelet/Egloff, in: Barrelet/Egloff, URG 9 N 10; Hilty, Urheberrecht, Rn. 394; CR-Philippin, URG 9 N 13; Rigamonti, 262; SHK-Hug, URG 9 N 17 ff.

1103 Botschaft URG, BBl 1989 III, 528.

1104 Barrelet/Egloff, in: Barrelet/Egloff, URG 9 N 19.

1105 Siehe dazu: BGE 120 IV 208 E. 2. – «Lizenziatsarbeit»; Cherpillod, SIWR II/1, Rn. 773.

1106 Siehe dazu auch BGE 113 II 306 E. 3.b) – «Psychologie Dissertation».

1107 Siehe dazu vorne, Rn. 556 ff.

Aufnahme in ein Sammelwerk regelmässig gegen Entgelt erteilt wird. Kein Urheberpersönlichkeitsrecht, sondern eine Schranke des Urheberrechts ist die in Art. 11 Abs. 3 URG geregelte Parodiefreiheit.[1108]

652 Das *Änderungsrecht* (Art. 11 Abs. 1 lit. a URG) erfasst alle urheberrechtlich relevanten Änderungen eines Werkes, also namentlich auch blosse Umgestaltungen.[1109] Als Teil des Rechts auf Werkintegrität erfasst es aber nicht jede marginale Änderung des Werkes. Nicht erfasst sind bspw. die Korrektur von Fehlern in Orthografie oder Grammatik, die Digitalisierung eines Werkes oder das Komprimieren eines Bildes, das zu einer verringerten Auflösung führt.[1110] Eine besondere Regelung gilt für *ausgeführte Werke der Baukunst.* Diese dürfen gem. Art. 12 Abs. 3 URG vom Eigentümer auch ohne Zustimmung der Rechteinhaberinnen geändert werden. Das sachenrechtliche Eigentum wird hier stärker gewichtet als die Urheberpersönlichkeitsrechte. Architekten steht deshalb kein Änderungsrecht an gebauten Werken zu, sondern nur ein Schutz gegen Entstellung i.S.v. Art. 11 Abs. 2 URG; dieser greift, wenn eine Änderung die Persönlichkeit des Architekten verletzen, namentlich sein berufliches Ansehen beeinträchtigen würde.[1111] Verstösst ein Werk gegen öffentlich-rechtliche Vorschriften (z.B. des Raumplanungs-, Umweltschutz- oder Baurechts), kann sich der Urheber nicht aufgrund des Rechts auf Werkintegrität gegen die Wiederherstellung des rechtmässigen Zustands zur Wehr setzen.[1112]

653 Das *Bearbeitungsrecht* (Art. 11 Abs. 1 lit. b URG) erfasst nicht alle Änderungen, sondern nur das Schaffen von Werken zweiter Hand.[1113] Gegen Neugestaltungen kann sich der Urheber dagegen nicht wehren.[1114] Beim Recht zur Bestimmung über die *Aufnahme in ein Sammelwerk* (Art. 11 Abs. 1 lit. b URG) steht die vermögensrechtliche Komponente im Vordergrund, zumal es hier um die unveränderte Nutzung von Werken geht. Die Aufnahme eines Werkes in ein Sammelwerk kann die Werkintegrität allerdings durch den Kontext beeinträchtigen, in den das

---

1108 Siehe dazu hinten, Rn. 720 ff.

1109 Siehe dazu vorne, Rn. 568 ff.

1110 OFK-Rehbinder/Haas/Uhlig, URG 11 N 6; Hilty, Urheberrecht, Rn. 401; Barrelet/Egloff, in: Barrelet/Egloff, URG 11 N 8; Rigamonti, 284; CR-Philippin, URG 11 N 7.

1111 BGE 120 II 65 E. 8.b) – «ETH Hönggerberg»; KGer GR, sic! 2009, 592 ff. – «Steinkirche II».

1112 BGer 4A_423/2011 vom 26.9.2011 E. 5.3 – «Baumhaus».

1113 Siehe dazu vorne, Rn. 571 ff.

1114 Siehe dazu vorne, Rn. 575 ff.

Werk gestellt wird, bspw. bei Aufnahme eines Textes in einen Sammelband, der diskriminierende Beiträge über bestimmte Gruppen von Menschen enthält.

654 Änderungen und Bearbeitungen können derart stark in die Werkintegrität eingreifen, dass sie als eigentliche *Entstellungen* des Werkes zu qualifizieren sind, die den Urheber in seiner Persönlichkeit verletzen. So wurde bspw. die Übersetzung eines Reiseführers, in der bestimmte Aussagen in ihr Gegenteil verkehrt wurden, als rufschädigende und damit persönlichkeitsverletzende Entstellung qualifiziert.[1115] Solchen Entstellungen kann sich der Urheber auch dann widersetzen, wenn er einem Dritten die Änderung oder Bearbeitung seines Werkes vertraglich erlaubt hat (Art. 11 Abs. 2 URG). Dasselbe gilt, wenn der Dritte gesetzlich zur Änderung oder Bearbeitung befugt ist (Art. 11 Abs. 2 URG), etwa aufgrund des Rechts zur Änderung von ausgeführten Werken der Baukunst (Art. 12 Abs. 3 URG),[1116] des Zitatrechts (Art. 25 URG)[1117] oder der Parodiefreiheit (Art. 11 Abs. 3 URG)[1118].

1.4 Vergütungsansprüche

655 Neben den Nutzungs- und Urheberpersönlichkeitsrechten sieht das URG auch Vergütungsansprüche vor, je zwei im Urheberrecht (Art. 13 und Art. 13*a* URG) und bei den verwandten Schutzrechten (Art. 35 und Art. 35*a* URG).[1119] Anders als die Nutzungs- und Urheberpersönlichkeitsrechte vermitteln die Vergütungsansprüche den Rechteinhaberinnen keine Ausschliesslichkeitsrechte, sondern nur einen Anspruch auf Zahlung einer Vergütung. Die Vergütungsansprüche unterscheiden sich damit auch von den gesetzlichen Lizenzen, bei denen ein Ausschliesslichkeitsrecht besteht, das aber durch eine Schranke eingeschränkt wird, wobei für die freigestellte Nutzung eine Vergütung geschuldet ist.[1120]

a. Vermieten von Werkexemplaren

656 Die Inhaberin der Urheberrechte an Werken der Literatur und Kunst kann das Vermieten von Werkexemplaren nicht verbieten, wenn die Werkexemplare von ihr oder mit ihrer Zustimmung in Verkehr gebracht worden sind, weil damit das Ver-

---

1115 CJ GE C/4827/2004 vom 14.10.2005 E. 6.2 – «Guide de voyage».

1116 Siehe dazu hinten, Rn. 749.

1117 Siehe dazu hinten, Rn. 693 ff.

1118 Siehe dazu hinten, Rn. 720 ff.

1119 Siehe dazu hinten, Rn. 781 ff.

1120 Siehe dazu vorne, Rn. 27 und hinten, Rn. 727 ff.

breitungsrecht erschöpft ist (Art. 12 Abs. 1 URG)[1121] und der Gesetzgeber für diese Werke kein Vermietrecht vorgesehen hat.[1122] Wer *Werkexemplare der Literatur und Kunst* vermietet oder sonst wie gegen Entgelt zur Verfügung stellt, schuldet der Urheberin dafür aber eine Vergütung (Art. 13 Abs. 1 URG). Bei einer unentgeltlichen Leihe ist keine Vergütung geschuldet.[1123] Die Vergütungsansprüche können nur von zugelassenen Verwertungsgesellschaften geltend gemacht werden (Art. 13 Abs. 3 URG). Computerprogramme werden von diesem Vergütungsanspruch ausgenommen (Art. 13 Abs. 4 URG), weil die Inhaberinnen der Urheberrechte an diesen Werken ein als Ausschliesslichkeitsrecht ausgestaltetes Vermietrecht haben (Art. 10 Abs. 3 URG).[1124]

Vermieten ist das Überlassen einer Sache zum Gebrauch gegen Bezahlung eines Entgelts (Art. 253 OR). Ein Vermieten liegt damit nur vor, wenn ein *körperliches Werkexemplar* zum Gebrauch überlassen wird, nicht aber bei einer unkörperlichen Nutzung.[1125] Auch die zweite Variante, bei welcher das Werk «sonst wie gegen Entgelt zur Verfügung gestellt» wird, setzt das Überlassen und die Rückgabe eines körperlichen Werkexemplars voraus.[1126] Bei digitalen Nutzungen liegt kein Vermieten, sondern ein Zugänglichmachen vor, das mit einem Vervielfältigen verbunden ist, wenn der Nutzende das Werk nicht nur online nutzt (Streaming), sondern auch auf dem eigenen Rechner speichert *(Download)*.[1127] Die digitale Nutzung beruht dabei nicht auf einem Miet-, sondern auf einem Lizenzvertrag.[1128] 657

Kein Vergütungsanspruch besteht bei der *Vermietung von Werken der Baukunst* und *Werken der angewandten Kunst* (Art. 13 Abs. 2 lit. a und lit. b URG). Denn hier steht die Verwendung des materiellen Gutes gegenüber der Nutzung des Werkes im Vordergrund.[1129] Kein Vergütungsanspruch besteht auch, wenn Werkexemplare für eine *vertraglich vereinbarte Nutzung von Urheberrechten* vermietet oder ausgeliehen werden, weil hier der Vertrag die Grundlage für eine allfällige Ver- 658

[1121] Siehe dazu hinten, Rn. 745 ff.

[1122] Siehe dazu vorne, Rn. 636 ff.

[1123] OFK-Rehbinder/Haas/Uhlig, URG 13 N 3; Egloff, in: Barrelet/Egloff, URG 13 N 2, N 6; SHK-Pfortmüller, URG 13 N 1; CR-Cherpillod, URG 13 N 1.

[1124] Siehe dazu vorne, Rn. 636 ff.

[1125] OFK-Rehbinder/Haas/Uhlig, URG 13 N 2; Egloff, in: Barrelet/Egloff, URG 13 N 5 f.

[1126] Egloff, in: Barrelet/Egloff, URG 13 N 5.

[1127] OFK-Rehbinder/Haas/Uhlig, URG 13 N 2; Egloff, in: Barrelet/Egloff, URG 13 N 5; SHK-Pfortmüller, URG 13 N 2.

[1128] Siehe dazu hinten, Rn. 1386 ff.

[1129] Botschaft URG, BBl 1989 III, 532.

gütung bildet (Art. 13 Abs. 2 lit. c URG). Mit dieser Regelung werden Doppelzahlungen vermieden.[1130] Zu denken ist etwa an den Filmverleih, der einem Kino die Kopie eines Filmes zum Zweck der Vorführung vermietet. Der Filmverleih hat das Recht zur Einräumung des Vorführungsrechts an die Kinos von der Rechteinhaberin (meist die Filmproduzentin) eingeräumt erhalten und entschädigt die Vermietung der Filmkopie an die Kinos mit der Vergütung aus diesem Lizenzvertrag. Eine zusätzliche Vergütung aufgrund eines gesetzlichen Vergütungsanspruchs würde zu einer Doppelzahlung führen.[1131]

b. Zugänglichmachen von audiovisuellen Werken

659 Der Konsum und damit die Verwertung von Filmen hat sich in jüngerer Zeit von körperlichen Medien (Kauf oder Miete von DVDs) auf Video-on-Demand-Angebote verlagert. Der in Art. 13 URG vorgesehene Vergütungsanspruch geht damit zunehmend ins Leere, weil diese Vergütung nur beim Vermieten von körperlichen Werkexemplaren geschuldet ist.[1132] Vor diesem Hintergrund hat der Gesetzgeber mit der Teilrevision von 2019 eine Regelung geschaffen, die den Urheberinnen von Filmen und anderen audiovisuellen Werken eine Beteiligung an den Erträgen sichern soll, die bei der Verwertung ihrer Werke auf Video-on-Demand-Plattformen erzielt werden. Die Regelung sieht einen Vergütungsanspruch der Urheberinnen von audiovisuellen Werken (Art. 13*a* URG) und einen Vergütungsanspruch der bei der Darbietung dieser Werke mitwirkenden ausübenden Künstler (Art. 35*a* URG)[1133] vor. Die beiden Bestimmungen sind weitgehend identisch.

660 Nach Art. 13*a* Abs. 1 URG schuldet den Urheberinnen eines audiovisuellen Werkes eine Vergütung, wer ein solches Werk erlaubterweise so zugänglich macht, dass Personen von Orten und zu Zeiten ihrer Wahl Zugang dazu haben. Der Begriff *«erlaubterweise»* bringt zum Ausdruck, dass der Vergütungsanspruch nur besteht, wenn der Anbieter berechtigt ist, das Werk zugänglich zu machen. Fehlt diese Berechtigung, können die Rechteinhaberinnen ihre Verbotsrechte geltend machen und Schadenersatz oder Gewinnherausgabe verlangen; die Urheberinnen erhalten dann aber keine Vergütung. Unerheblich ist, ob der Abruf der audiovisuellen Werke für die Werkkonsumenten entgeltlich oder unentgeltlich ist.[1134] Damit werden auch (vermeintlich) kostenlose Angebote erfasst, die sich durch den Verkauf

---

[1130] Botschaft URG, BBl 1989 III, 532 f.; Egloff, in: Barrelet/Egloff, URG 13 N 11.

[1131] Siehe dazu: Egloff, in: Barrelet/Egloff, URG 13 N 11; OFK-Rehbinder/Haas/Uhlig, URG 13 N 6.

[1132] Siehe dazu gerade vorstehend, Rn. 656 ff.

[1133] Siehe dazu hinten, Rn. 804 ff.

[1134] Egloff, in: Barrelet/Egloff, URG 13*a N* 6; Cherpillod, in: Bandle, Rn. 22.

von Werbefläche und die Verwertung von Kundendaten finanzieren, wie bspw. YouTube.

Von diesem Vergütungsanspruch bestehen gewisse *Ausnahmen.* Keine Vergütung ist geschuldet, wenn die Urheberin das Recht auf Zugänglichmachen persönlich verwertet (Art. 13*a* Abs. 2 lit. a URG), bspw. durch Hochladen eines Filmes auf YouTube.[1135] Bestimmte Arten von audiovisuellen Werken sind vom Vergütungsanspruch ausgenommen, weil sie in der Regel gar nicht über Video-on-Demand-Dienste verwertet werden;[1136] ausgenommen sind nach der abschliessenden gesetzlichen Aufzählung Firmenporträts, Industriefilme, Werbe- und Promotionsfilme, Computerspiele, Dienst-, oder Auftragswerke von Sendeunternehmen sowie andere journalistische Dienst- und Auftragswerke (Art. 13*a* Abs. 2 lit. b Ziff. 1 URG). Vom Vergütungsanspruch nach Art. 13*a* URG ausgenommen sind auch Konstellationen, in denen das URG bereits einen anderen Vergütungsanspruch vorsieht, namentlich bei Archivwerken von Sendeunternehmen (Art. 22*a* URG; Art. 13*a* Abs. 2 lit. b Ziff. 2 URG)[1137] und bei verwaisten Werken (Art. 22*b* URG; Art. 13*a* Abs. 2 lit. b Ziff. 3 URG).[1138] 661

Die Vergütung steht den *Urheberinnen* zu, nicht den Rechteinhaberinnen (insb. den Filmproduzentinnen), die sich die Rechte an audiovisuellen Werken regelmässig vollumfänglich abtreten lassen. Mit der Begünstigung der Urheberinnen wollte der Gesetzgeber dem Ungleichgewicht begegnen, das zwischen der zunehmenden Onlinenutzung von (audiovisuellen) Werken und den Erträgen der Plattformen einerseits und den abnehmenden Erträgen der Urheberinnen andererseits entstanden ist (sog. «Value Gap»).[1139] Dieses Ziel liesse sich nicht erreichen, wenn die Urheberinnen die Vergütungsansprüche an die Produzenten und/oder Plattformen abtreten oder auf die Vergütung verzichten würden. Der Vergütungsanspruch ist deshalb nach ausdrücklicher gesetzlicher Anordnung *unübertragbar und unverzichtbar* (Art. 13*a* Abs. 3 Teilsatz 1 URG). 662

Der Vergütungsanspruch tritt an die Stelle einer (allfälligen) Vergütung für die vertraglich vereinbarte Verwendung der audiovisuellen Werke (Art. 13*a* Abs. 3 Teilsatz 2 URG), der gesetzliche Vergütungsanspruch ersetzt also eine vertraglich ver- 663

[1135] Botschaft URG, BBl 2018, 622; Rigamonti, FS Hilty 2024, 217; Uhlig, in: Mosimann, Rn. 122.

[1136] Botschaft URG, BBl 2018, 622; OFK-Rehbinder/Haas/Uhlig, URG 13 N 16; Cherpillod, in: Bandle, Rn. 53.

[1137] Siehe dazu hinten, Rn. 762 f.

[1138] Siehe dazu hinten, Rn. 764 ff.

[1139] Botschaft URG, BBl 2018, 611; Hilty, Urheberrecht, Rn. 354.

einbarte Vergütung. Damit sollen *Doppelvergütungen* vermieden werden.[1140] Der Vergütungsanspruch kann nur von zugelassenen Verwertungsgesellschaften geltend gemacht werden (Art. 13*a* Abs. 3 Satz 2 URG). Die Betreiber der Video-on-Demand-Plattformen müssen die Vergütung damit an die Verwertungsgesellschaften zahlen.

1.5 Weitere Rechte

a. Recht auf Zutritt und Ausstellung

664 Beim Recht auf Zutritt und Ausstellung (Art. 14 URG) steht die vermögensrechtliche Komponente im Vordergrund. Der Gesetzgeber hat dieses Recht denn auch nicht bei den Urheberpersönlichkeitsrechten (Art. 9 und 11 URG), sondern im Abschnitt über das Verhältnis der Urheberschaft zum Eigentum am Werkexemplar geregelt (Art. 12 ff. URG). Ein Teil der Lehre qualifiziert das Recht auf Zutritt und Ausstellung zwar als Urheberpersönlichkeitsrecht.[1141] Im Gegensatz zu jenen Rechten bezieht sich dieses Recht aber nicht auf das Werk, sondern auf ein Werkexemplar. Da das Recht auf Zutritt und Ausstellung den jeweiligen Eigentümer des Werkexemplars zu einem Dulden (Zutritt) oder einer Leistung (Überlassen für eine Ausstellung) verpflichtet, handelt es sich um eine *gesetzliche Realobligation.*[1142] Ob das Recht auf Zutritt und Ausstellung übertragen werden kann, ist umstritten.[1143]

665 Das *Zutrittsrecht* wird im Gesetz als Pflicht des Eigentümers oder Besitzers eines Werkexemplars formuliert: Wer ein Werkexemplar zu Eigentum hat oder besitzt, muss es dem Urheber so weit zugänglich machen, wie dies zur Ausübung des Urheberrechts erforderlich ist und keine berechtigten eigenen Interessen entgegenstehen (Art. 14 Abs. 1 URG). Die Voraussetzungen für das Recht auf Zutritt sind nur erfüllt, wenn nur ein einziges Werkexemplar existiert (bspw. ein Bild oder

---

[1140] Botschaft URG, BBl 2018, 623; Cherpillod, in: Bandle, Rn. 35; OFK-Rehbinder/Haas/Uhlig, URG 13*a* N 10; Hilty, Urheberrecht, Rn. 363.

[1141] Barrelet/Egloff, in: Barrelet/Egloff, URG 14 N 2; CR-Renold/Contel, URG 14 N 2; SHK-Pfortmüller, URG 14 N 1; zurückhaltender Dessemontet, SIWR II/1, Rn. 621.

[1142] OFK-Rehbinder/Haas/Uhlig, URG 14 N 1, URG 15 N 1; Hilty, Urheberrecht, Rn. 413; Rigamonti, 324, 341; Seemann, 199 ff., insb. 205.

[1143] Für Übertragbarkeit: OGer ZH LK 100007-O/U vom 26.2.2013 E. 5.2 – «Landschaftsfotografien»; OFK-Rehbinder/Haas/Uhlig, URG 14 N 2; Hilty, Urheberrecht, Rn. 415; Meer/von Büren, SIWR II/1, Rn. 696; dagegen: Barrelet/Egloff, in: Barrelet/Egloff, URG 14 N 2; SHK-Pfortmüller, URG 14 N 1; CR-Renold/Contel, URG 14 N 4; differenzierend Rigamonti, 325 ff., der die Übertragbarkeit des Zutrittsrechts bejaht und diejenige des Ausstellungsrechts verneint.

ein Manuskript) und der Zugang zu diesem die einzige Möglichkeit zur Ausübung der Urheberrechte ist.[1144] Als berechtigte Interessen können die Eigentümer und Besitzer namentlich den Schutz der Privatsphäre und den Schutz vor Beschädigung geltend machen.[1145] Zudem kann der Urheber nicht zu Unzeiten Zugang zum Werkexemplar verlangen.[1146]

Mit dem *Ausstellungsrecht* kann der Urheber vom Eigentümer oder Besitzer die Überlassung eines Werkexemplars für eine Ausstellung im Inland verlangen, wenn er ein überwiegendes Interesse nachweisen kann (Art. 14 Abs. 2 URG). Dies ist namentlich der Fall, wenn es sich bei der Ausstellung um eine Retrospektive oder um eine bedeutende Ausstellung handelt, für welche die Überlassung des Werkes wesentlich ist.[1147] Das Interesse des Eigentümers wird dagegen regelmässig überwiegen, wenn er sein eigenes Porträt nicht in der Öffentlichkeit ausstellen will.[1148] Die Herausgabe kann von der *Leistung einer Sicherheit* für die unversehrte Rückgabe des Werkexemplars abhängig gemacht werden. Kann das Werkexemplar nicht unversehrt zurückgegeben werden, haftet der Urheber dem Eigentümer oder Besitzer auch ohne Verschulden (Art. 14 Abs. 3 URG). Beides gilt trotz der systematischen Stellung der Regelung nur für das Ausstellungsrecht, nicht für das Zutrittsrecht, zumal der Urheber beim Zutrittsrecht nur Zugang zum Werkexemplar, nicht aber dessen Herausgabe verlangen kann.[1149] 666

b. Schutz vor Zerstörung

Wie das Recht auf Zutritt und Ausstellung ist auch der Schutz vor Zerstörung (Art. 15 URG) nicht als Urheberpersönlichkeitsrecht, sondern als *gesetzliche Realobligation* zu qualifizieren.[1150] Auch diese Bestimmung bezieht sich nicht auf 667

[1144] Barrelet/Egloff, in: Barrelet/Egloff, URG 14 N 3, N 5; CR-Renold/Contel, URG 14 N 8; Rigamonti, 316 ff.

[1145] OFK-Rehbinder/Haas/Uhlig, URG 14 N 7; eingehend zur Interessenabwägung Rigamonti, 318 ff.

[1146] OFK-Rehbinder/Haas/Uhlig, URG 14 N 7; CR-Renold/Contel, URG 14 N 12; Rigamonti, 319.

[1147] Barrelet/Egloff, in: Barrelet/Egloff, URG 14 N 6; CR-Renold/Contel, URG 14 N 14.

[1148] Barrelet/Egloff, in: Barrelet/Egloff, URG 14 N 7; CR-Renold/Contel, URG 14 N 14; Rigamonti, 319.

[1149] Im Ergebnis ebenso: OFK-Rehbinder/Haas/Uhlig, URG 14 N 8 f.; CR-Renold/Contel, URG 14 N 16.

[1150] OFK-Rehbinder/Haas/Uhlig, URG 15 N 1; Hilty, Urheberrecht, Rn. 410 ff.; Rigamonti, 341; Seemann, 199 ff., insb. 205; a.M. Barrelet/Egloff, in: Barrelet/Egloff, URG 15 N 1; CR-Renold/Contel, URG 15 N 1.

das Werk, sondern auf das einzige bestehende Werkexemplar, das im Gesetz (sprachlich passend, aber dogmatisch unzutreffend) als «Originalwerk» bezeichnet wird. Anders als beim Zutritts- und Ausstellungsrecht wird der Schutz vor Zerstörung im Gesetzestext nicht als Recht bezeichnet, was die Rechtsnatur und den primären Gehalt der Bestimmung als Pflicht des Eigentümers verdeutlicht. Dieser Pflicht steht das Recht des Urhebers gegenüber, vom Eigentümer die Herausgabe des Werkexemplars oder dessen Nachbildung zu verlangen. Ob dieses Recht übertragen werden kann, ist umstritten.[1151]

668 Gemäss Art. 15 Abs. 1 URG dürfen *Eigentümer von Originalwerken* diese *nicht zerstören,* ohne dem Urheber vorher die Rücknahme gegen Erstattung des Materialwerts angeboten zu haben, sofern es keine weiteren Werkexemplare gibt und ein berechtigtes Interesse des Urhebers an der Werkerhaltung anzunehmen ist. Der Schutz vor Zerstörung ist vor allem bei Werken der bildenden Kunst relevant. Er soll sicherstellen, dass dem Urheber die Verwertung seines Werks (bspw. durch Herstellung und Verkauf von Fotografien) nicht durch dessen Zerstörung verunmöglicht wird.[1152]

669 Die *berechtigen Interessen* des Urhebers können wirtschaftlicher oder künstlerischer Natur sein.[1153] Ein berechtigtes Interesse ist namentlich anzunehmen, wenn sich der Urheber nach der Veräusserung des Werkes um dessen Unterhalt gekümmert hat oder wenn ein Werk im Kunstmarkt oder in der Fachliteratur erwähnt wird.[1154] Aus dem Schutz vor Zerstörung lässt sich allerdings keine Unterhaltspflicht des Eigentümers ableiten; eine solche müsste vertraglich vereinbart werden.[1155]

670 Ist die Rücknahme des Originalwerks nicht möglich, müssen die Eigentümer dem Urheber in angemessener Weise dessen Nachbildung ermöglichen (Art. 15 Abs. 2 URG). Bei Werken der Baukunst hat der Urheber kein Recht auf Schutz vor Zerstörung, sondern nur das Recht, das Werk zu fotografieren und auf eigene Kosten Kopien der Pläne herauszuverlangen (Art. 15 Abs. 3 URG).

1151 Für Übertragbarkeit: OFK-Rehbinder/Haas/Uhlig, URG 15 N 1; Meer/von Büren, SIWR II/1, Rn. 696; CR-Renold/Contel, URG 15 N 6; dagegen Rigamonti, 343 f.

1152 Barrelet/Egloff, in: Barrelet/Egloff, URG 15 N 1.

1153 OFK-Rehbinder/Haas/Uhlig, URG 15 N 3.

1154 Barrelet/Egloff, in: Barrelet/Egloff, URG 15 N 2; siehe auch Rigamonti, 337, der zusätzlich voraussetzt, dass diese Umstände für den Eigentümer erkennbar waren.

1155 OFK-Rehbinder/Haas/Uhlig, URG 15 N 4; Barrelet/Egloff, in: Barrelet/Egloff, URG 15 N 5; CR-Renold/Contel, URG 15 N 15; Rigamonti, 337.

1.6 Schutzbereich

a. Grundsatz

Der Schutzbereich des Urheberrechts ist der der Rechteinhaberin vorbehaltene *Bereich der ausschliesslichen Nutzung* des urheberrechtlich geschützten Werkes. Er lässt sich bildlich verstehen als die Menge der (urheberrechtlich geschützten und ungeschützten) Werke, gegenüber denen das Urheberrecht Verbotsrechte verleiht.[1156] In den Schutzbereich fallen die Nutzung des Werkes in unveränderter und die Nutzung in veränderter Form. Bei den meisten Verletzungen von Urheberrechten geht es allerdings um die Nutzung fremder Werke in unveränderter Form, bei der sich die Frage nach der Bestimmung des Schutzbereichs nicht stellt. 671

Der Schutzbereich umfasst das *geschützte Werk selbst und alle ähnlichen Werke, in denen die individuellen Züge des geschützten Werkes erkennbar sind.*[1157] Denn nur wenn die individuellen Züge, die den Schutz des Werkes begründen, im veränderten Werk noch erkennbar sind, wird mit dem veränderten zugleich auch das geschützte Werk genutzt.[1158] In den Schutzbereich des Urheberrechts fallen damit *Umgestaltungen* und *Bearbeitungen* von Werken, nicht aber Neugestaltungen, in denen die individuellen Züge des geschützten Werkes nicht (mehr) erkennbar sind.[1159] Dasselbe gilt für Fälle der sog. freien Benutzung, bei denen die individuellen Züge des geschützten Werkes in der vermeintlichen Verletzungsform zwar noch erkennbar sind, angesichts der individuellen Züge dieser Form aber verblassen.[1160] Bei einem solchen Verblassen rechtfertigt es sich nicht, der Inhaberin der Urheberrechte am vorbestehenden Werk das Recht einzuräumen, die Nutzung des später geschaffenen Werkes zu verbieten. Dies kann unter Umständen der Fall sein, wenn Ausschnitte von vorbestehenden Werken verwendet werden, wie bspw. bei Collagen, oder wenn ein Bild auf eine Zeitung gemalt wird. 672

Umstritten ist, ob der urheberrechtliche Schutz auch die *unbewusste Nutzung eines fremden Werkes* erfasst. Nach der Rechtsprechung soll es keine Rolle spielen, ob die Übernahme der individuellen Merkmale eines Werks in ein zweites Werk 673

[1156] Sinngemäss für das Patentrecht Blumer, in: Bertschinger/Münch/Geiser, § 14 Rz. 14.11; für das Designrecht SHK-Stutz/Beutler/Hottinger, DesG 8 N 13; OFK-Heinrich, DesG 8 N 1.

[1157] OFK-Rehbinder/Haas/Uhlig, URG 3 N 5; Hilty, Urheberrecht, Rn. 375.

[1158] Egloff, in: Barrelet/Egloff, URG 3 N 10; Rehbinder, Rn. 96.

[1159] Siehe dazu vorne, Rn. 568 ff.

[1160] BGE 125 III 328 E. 4.c) – «Devanthéry»; OFK-Rehbinder/Haas/Uhlig, URG 3 N 5; Barrelet/Egloff, in: Barrelet/Egloff, URG 11 N 15; siehe dazu auch Thouvenin/Wigger, sic! 2022, 438. Zu Neugestaltungen siehe vorne, Rn. 575 ff.

bewusst oder unbewusst erfolgt.[1161] Richtigerweise ist allerdings die Möglichkeit einer sog. *Doppel- oder Parallelschöpfung* anzuerkennen. Eine solche liegt vor, wenn zwei Urheberinnen unabhängig voneinander identische oder nahezu identische Werke geschaffen haben.[1162] Solche Fälle sind zwar äusserst selten, sie kommen aber vor, wie Beispiele aus der Rechtsprechung zeigen.[1163] Der urheberrechtliche Schutz von Doppelschöpfungen ist zwar in den meisten europäischen Rechtsordnungen anerkannt, in der Schweiz aber umstritten.[1164] Die Rechtsfolge der Anerkennung von Doppelschöpfungen besteht zum einen darin, dass ein mit einem früher geschaffenen Werk (weitgehend oder gar vollkommen) identisches Werk urheberrechtlich geschützt ist, wenn das jüngere Werk unabhängig, also ohne Kenntnis des älteren Werkes, geschaffen worden ist. Zum andern darf das jüngere Werk ohne Zustimmung der Rechteinhaberin des älteren Werks genutzt werden.

b. Methode

674 Anders als im Design- und Patentrecht hat sich im Urheberrecht keine allgemein anerkannte Methode zur Bestimmung des Schutzbereichs herausgebildet. In der Lehre wird die Frage entweder gar nicht oder nur kursorisch behandelt[1165] und es

---

1161 OGer ZH, sic! 2010, 894 ff. – «Love», m.w.H.

1162 OFK-Rehbinder/Haas/Uhlig, URG 10 N 2; Egloff, in: Barrelet/Egloff, URG 2 N 10; Thouvenin, 310; Dessemontet, droit d'auteur, Rn. 178; a.M. SHK-Gasser/Oertli, URG 2 N 24; Macciacchini Sandro, Die urheberrechtlich schützbare Doppelschöpfung: Ein populärer Irrtum Bemerkung zu Gregor Wild, Von der statistischen Einmaligkeit zum soziologischen Werkbegriff, sic! 2004, 61 ff., sic! 2004, 351–354, *passim.*

1163 KG Berlin, ZUM 2001, 503 ff. – «Flaggen-Collage», OLG Köln, GRUR 2000, 43 ff.– «Klammerpose»; BGH, GRUR 1991, 533 ff. – «Brown Girl»; BGH, GRUR 1988, 812 ff. – «Ein bisschen Frieden»; grundlegend: BGH, GRUR 1971, 266 ff. – «Magdalenenarie»; House of Lords, 23.11.2000 – «Designer Guild v Russell Williams»; England and Wales Patents County Court, [2011] EWPCC 42, 21.12.2011 – «Mitchell v BBC».

1164 Bejahend: OFK-Rehbinder/Haas/Uhlig, URG 2 N 2; CR-Dessemontet, URG 2 N 11; Rehbinder, Rn. 34; Dessemontet, droit d'auteur, Rn. 79; ablehnend: SHK-Cherpillod, URG 2 N 24; ebenso wohl Meer/von Büren, SIWR II/1, Rn. 159; keine Stellungnahme Barrelet/Egloff, in: Barrelet/Egloff, URG 10 N 10.

1165 Im Zusammenhang mit der Individualität OFK-Rehbinder/Haas/Uhlig, URG 2 N 10; Hilty, Urheberrecht, Rn. 373 ff.; Meer/von Büren, SIWR II/1, Rn. 164. Bezogen auf den Gestaltungsspielraum OFK-Rehbinder/Haas/Uhlig, URG 2 N 14. Für Computerprogramme Egloff, in: Barrelet/Egloff, URG 2 N 32.

gibt nur wenige Gerichtsentscheide zu nicht-identischen Verletzungen.[1166] Auch wenn eine eigentliche Methode fehlt, sind in Lehre und Rechtsprechung immerhin einige Grundsätze zur Bestimmung des Schutzbereichs anerkannt:[1167] Der Schutzbereich ist ausgehend von den *wesentlichen Merkmalen* des Werkes und ihrem Zusammenwirken im Werk zu bestimmen.[1168] Wesentlich sind diejenigen Merkmale, die für sich allein oder in ihrem Zusammenwirken dem Werk individuellen Charakter verleihen.[1169] Diese Merkmale sind in einem ersten Schritt zu identifizieren und in einem zweiten Schritt mit den wesentlichen Merkmalen der angeblichen Verletzungsform zu vergleichen.[1170] Dabei kommt es nicht auf die Merkmale allein, sondern auf den durch ihr Zusammenwirken vermittelten *Gesamteindruck* an.[1171] Die Übereinstimmung in Merkmalen, die weder für sich allein noch in ihrem Zusammenwirken individuellen Charakter haben, stellt keinen Eingriff in den Schutzbereich dar.[1172] Besteht ein Werk im Wesentlichen aus nicht schutzfähigen Merkmalen, die nur in ihrem Zusammenwirken schutzfähig sind,[1173] führen schon geringe Abweichungen von dieser Kombination aus dem Schutzbereich hinaus.[1174]

[1166] In jüngerer Zeit nur BGer 4A_472/2021, 4A_482/2021 vom 17.6.2022 E. 7. – «Feuerring»; HGer ZH, sic! 2022, 433 ff. – «Blick.ch»; HGer AG, sic! 2015, 449 ff. – «Totenkopf-Tatoo»; OGer ZH, sic! 2010, 889 ff. – «Love»; KGer SG, sic! 2003, 116 ff. – «Mummenschanz».

[1167] Siehe dazu: Thouvenin, FS Hilty 2024, 39 ff.; Thouvenin/Wigger, sic! 2022, 438 ff.

[1168] BGE 143 III 373 E. 2.4 – «Max-Bill-Barhocker»; BGE 113 II 306 E. 3.a) – «Psychologie Dissertation»; BGE 113 II 190 E. I.2.b) – «Le Corbusier»; BGer 4A_472/2021, 4A_482/2021 vom 17.6.2022 E. 7.3 – «Feuerring»; Hilty, Urheberrecht, Rn. 233 f., Rn. 376 f.; Handle, Rn. 256.

[1169] BGE 142 III 387 E. 3.1 – «Fermeture d'une terrasse»; SHK-Cherpillod, URG 2 N 27; Dessemontet, droit d'auteur, Rn. 120.

[1170] Hilty, Urheberrecht, Rn. 377; Dessemontet, droit d'auteur, Rn. 669 ff.

[1171] BGE 143 III 373 E. 2.8.5 – «Max-Bill-Barhocker»; BGE 113 II 190 E. I.2.b) f. – «Le Corbusier»; BGer 4C.121/2003 vom 17.7.2003 E. 3. – «Knoblauchpresse» (= BGE 129 III 545; Erwägung ist nicht in der amtlich publizierten Fassung abgedruckt); HGer AG, sic! 2015, 449 ff. – «Totenkopf-Tatoo»; KGer SG, sic! 2003, 116 ff. – «Mummenschanz»; Hilty, Urheberrecht, Rn. 376 f.

[1172] BGE 113 II 306 E. 3.a) – «Psychologie Dissertation»; BGE 117 II 466 E. 2.a) – «Schulhaus Rapperswil»; Hilty, Urheberrecht, Rn. 376; Handle, Rn. 272 f.

[1173] Hilty, Urheberrecht, Rn. 234, Rn. 376.

[1174] BGer 4A_472/2021, 4A_482/2021 vom 17.6.2022 E. 7.3 – «Feuerring»; OGer LU, sic! 2013, 739 f. – «Knoblauchpresse»; siehe auch KGer SG, sic! 2003, 116 ff. – «Mummenschanz».

675 Mit Blick auf diese Grundsätze und die anerkannten Methoden zur Bestimmung des Schutzbereichs im Patent- und Designrecht[1175] lässt sich eine mögliche Methode zur Bestimmung des Schutzbereichs im Urheberrecht im Wesentlichen wie folgt skizzieren:[1176]

676 Ausgangspunkt bildet die *Unterscheidung zwischen Form und Inhalt*. Unbestritten ist, dass das Urheberrecht die Form eines Werkes schützt, also bspw. die Formulierung eines Textes. In Art. 9 Abs. 2 TRIPS und Art. 2 WCT staatsvertraglich vorgegeben und nahezu unbestritten ist zudem, dass Ideen nicht geschützt sind.[1177] Weniger klar ist, inwiefern der urheberrechtliche Schutz auch den Inhalt eines Werkes erfasst, der zwischen den beiden Polen der abstrakten Idee und der konkreten Form liegt, also bspw. die Auswahl der Aussagen und ihre Abfolge in einem Text oder der Inhalt und Lauf der Handlungen in einem Spielfilm. Richtig ist, dass sich der Schutzbereich *jedenfalls nicht allein aufgrund der konkreten Ausdrucksform* eines Werkes bestimmen lässt; ein solcher Ansatz würde bei manchen Werken gerade die eigentlich kreativ-individuellen Merkmale vom Schutz ausnehmen. Beim Vergleich des geschützten Werkes mit der angeblichen Verletzungsform sind deshalb auch diejenigen Merkmale zu berücksichtigen, die in der Regel als Inhalt eines Werkes bezeichnet werden.[1178] Damit drängt es sich auf, den Eingriff in den Schutzbereich auf zwei Ebenen zu prüfen: auf der Ebene der konkreten Ausdrucksform und auf der Ebene des abstrakten Inhalts des Werkes.

677 Die Beurteilung fokussiert auf beiden Ebenen auf die *wesentlichen, individualitätsbegründenden Merkmale* des Werkes. Diese sind in einem ersten Schritt zu bestimmen und in einem zweiten Schritt mit den wesentlichen Merkmalen der (angeblichen) Verletzungsform zu vergleichen.

678 Auf *Ebene der konkreten Ausdrucksform* liegen die wesentlichen Merkmale bspw. in den Formulierungen eines Texts, in der Gestaltung eines Bildes oder einer Fotografie, in der Tonfolge eines Musikwerks oder in der Bild- und Tonfolge eines Filmes. Auf dieser Ebene ist zu beurteilen, ob die konkrete, *mit den menschlichen Sinnen unmittelbar wahrnehmbare Ausdrucksform* eines Werkes ganz oder in für sich geschützten Teilen in der angeblichen Verletzungsform enthalten ist. Trifft dies zu, liegt ein Eingriff in den Schutzbereich vor.

679 Auf *Ebene des abstrakten Inhalts* ist zu prüfen, ob die von der konkreten Ausdrucksform *gedanklich abstrahierten, individualitätsbegründenden Merkmale* in

---

1175 Siehe dazu: für das Patentrecht, Rn. 422 ff.; für das Designrecht, Rn. 1007 ff.

1176 Siehe dazu bei Thouvenin, FS Hilty 2024, 46 ff.

1177 Siehe dazu vorne, Rn. 163 und Rn. 527.

1178 Hilty, Urheberrecht, Rn. 229.

identischer oder gleichwirkender Form in der angeblichen Verletzungsform enthalten sind. Dabei ist zunächst zu ermitteln, ob das angeblich verletzte Werk überhaupt individualitätsbegründende Merkmale aufweist, die von der konkreten Ausdrucksform abstrahiert werden können. Nicht selten werden Aussagen oder Geschichten banal sein und allein die konkrete Ausführungsform die Individualität eines Werkes begründen. Zu prüfen ist deshalb, ob der abstrakte Inhalt eines Werkes individuellen Charakter aufweist, bspw. die Auswahl der Aussagen und ihre Abfolge in einem Text oder der Inhalt und Lauf der Handlungen in einem Spielfilm. Falls das Werk auf abstrakter Ebene individualisierende Merkmale aufweist, ist in einem zweiten Schritt zu prüfen, ob diese Merkmale in der angeblichen Verletzungsform vorhanden sind. Stimmen alle wesentlichen Merkmale überein, liegt ein Eingriff in den Schutzbereich vor. Dasselbe gilt, wenn nur einige Merkmale übereinstimmen, diese Merkmale aber für sich allein den individuellen Charakter des Werkes zu begründen vermögen und damit als solche gegen eine Verwendung durch Dritte geschützt sind. Am schwierigsten zu beurteilen, sind diejenigen Fälle, in denen sich die individualisierenden Merkmale des geschützten Werkes in der angeblichen Verletzungsform nicht in identischer, sondern nur in abgewandelter Ausprägung finden. In diesen Fällen ist in Anlehnung an das Vorgehen im Patentrecht zu prüfen, ob die abgewandelte Ausprägung ein naheliegendes Äquivalent des individualisierenden Merkmals des geschützten Werks ist. Das ist der Fall, wenn die Ausprägung dieses Merkmals im Kontext der anderen Merkmale gleich wirkt und für die Urheberin der entsprechenden Werkgattung naheliegt. Trifft dies zu, führt die Abwandlung nicht aus dem Schutzbereich hinaus und es liegt eine Verletzung vor.

Da die Gerichte die Frage des Eingriffs in den Schutzbereich immer für einen konkreten Fall, also für ein bestimmtes Werk und eine (oder mehrere) konkrete Verletzungsform(en) prüfen, besteht die Gefahr, dass die Konsequenzen für alle anderen möglichen Verletzungsformen nicht beachtet werden. Das Ergebnis der Beurteilung auf Ebene der konkreten Ausdrucksform und auf Ebene des abstrakten Inhalts muss deshalb im Sinn eines *«reality check»* einer *Gegenprobe* unterzogen werden. Dabei ist zu prüfen, welche Gesamtheit potenzieller Verletzungsformen vom Schutzbereich umfasst wird, wenn dieser so weit gezogen wird, dass er die konkret zu beurteilende Verletzungsform und alle anderen, dem geschützten Werk vergleichbar ähnlichen Verletzungsformen umfasst. Diese Gegenprobe erlaubt es, einen unter dem Eindruck des konkreten Falles allenfalls zu weit gezogenen Schutzbereich zu erkennen und Fehlentscheide zu verhindern.[1179] 680

[1179] Thouvenin, FS Hilty 2024, 51 f.

2. Schranken

2.1 Allgemein

681 Die umfassenden Nutzungsrechte, die der Inhaberin des Urheberrechts zustehen, werden durch eine Reihe von Schranken beschränkt. Sinn und Zweck der Schranken ist in erster Linie, einen angemessenen Ausgleich zwischen den Interessen der Rechteinhaberinnen auf der einen und denjenigen der Werknutzer und der Allgemeinheit auf der anderen Seite zu schaffen.[1180] Schranken sind für diesen *Interessenausgleich* besonders geeignet, weil sie eine differenzierte (und bei Bedarf sehr spezifische) Beschränkung der Nutzungsrechte erlauben, die der jeweiligen Situation und den betroffenen Interessen angemessen Rechnung tragen kann. Darüber hinaus dienen Schranken auch der *Senkung von Transaktionskosten,* weil sie die Nutzung von Werken ohne Einwilligung der Rechteinhaberinnen erlauben. Dieser Aspekt steht bei denjenigen Schranken im Vordergrund, die einen Zwang zu kollektiver Verwertung vorsehen; bei den anderen Schranken sind sie eher ein (willkommener) Nebeneffekt.

682 Der Gesetzgeber hat den *Schrankenkatalog* im Lauf der Zeit *stetig ausgebaut.* Das gilt für die Zeit vor Erlass des geltenden URG ebenso wie für die seitherige Entwicklung. Bei Erlass enthielt das URG neun Schrankenbestimmungen.[1181] Als Folge mehrerer Teilrevisionen sind es heute bereits 17 Bestimmungen und es ist davon auszugehen, dass künftige Teilrevisionen weitere Schranken schaffen werden. Treiber dieses Wachstums waren die technische Entwicklung, insb. die Digitalisierung, Vorgaben des internationalen Rechts, neue Schranken im EU-Recht und erfolgreich vertretene Partikularinteressen.

683 Beim Erlass von Schrankenbestimmungen ist der Gesetzgeber nicht vollkommen frei; das Staatsvertragsrecht setzt ihm vielmehr seinerseits gewisse Schranken. Nach dem sog. *Drei-Stufen-Test,* der aufgrund seiner Funktion auch als «Schranken-Schranke» bezeichnet wird, dürfen Schranken des Urheberrechts nur unter drei kumulativen, stufenartig zu prüfenden Voraussetzungen vorgesehen werden: (1) Die Schranke muss bestimmte Sonderfälle betreffen; (2) sie darf die normale Verwertung des Werks nicht beeinträchtigen; und (3) die berechtigten Interessen des Urhebers dürfen nicht unzumutbar verletzt werden (Art. 9 Abs. 2 RBÜ; Art. 13 TRIPS; Art. 10 WCT; Art. 16 WPPT).[1182] Diese staatsvertraglichen Vorgaben gel-

---

[1180] Egloff, in: Barrelet/Egloff, Vor URG 19–28 N 1; Hilty, Urheberrecht, Rn. 424 ff.; CR-Ruedin, Vor URG 19–28 N 3; SHK-Gasser/Oertli, Vor URG 19 N 4.

[1181] Art. 19, 20 URG werden dabei als eine Schrankenbestimmung gezählt.

[1182] Zu Recht kritisch zur Konzeption des Drei-Stufen-Tests: Hilty, Urheberrecht, Rn. 440.

ten auch für das Schweizer Recht, wobei davon ausgegangen werden kann, dass die bestehenden Schranken des URG dem Drei-Stufen-Test genügen.

Die nachfolgende Darstellung unterteilt die Schranken des Urheberrechts nach Art und Umfang in die vier Kategorien volle Freistellung, gesetzliche Lizenz, Zwangslizenz und Zwang zu kollektiver Verwertung.[1183] Aus dieser Strukturierung ergeben sich gewisse Abweichungen gegenüber der Systematik des Gesetzes. Das gilt namentlich für die Schranke des Eigengebrauchs (Art. 19 i.V.m. Art. 20 URG), deren Teilaspekte – Privatgebrauch, Schulgebrauch und betriebsinterner Gebrauch – teils als volle Freistellung und teils als gesetzliche Lizenzen zu qualifizieren sind. 684

2.2 Volle Freistellung

a. Privatgebrauch

Die Schranke des Privatgebrauchs (Art. 19 Abs. 1 lit. a URG) stellt jede Verwendung veröffentlichter Werke frei, die im persönlichen Bereich oder im Kreis von Personen erfolgt, die untereinander eng verbunden sind, wie Verwandte oder Freunde. Zum Privatgebrauch sind *nur natürliche Personen* berechtigt.[1184] Das Gesetz unterscheidet zwei Arten von Privatgebrauch: Ein *persönlicher Gebrauch* liegt vor, wenn der Berechtigte das Werk für sich selbst nutzt, ein *Gebrauch im Kreis eng verbundener Personen,* wenn die Werknutzung innerhalb eines eng gefassten Personenkreises erfolgt.[1185] Sind die Voraussetzungen erfüllt, können die zum Privatgebrauch Berechtigten das Werk ohne Zustimmung der Rechteinhaberin verwenden. 685

Das Merkmal der *Nutzung zu privaten Zwecken* schliesst die Nutzung zu kommerziellen Zwecken aus. Namentlich dürfen mit der Werkverwendung keine Einnahmen erzielt werden.[1186] Art. 22 aURG sah vor, dass mit dem Privatgebrauch kein Gewinnzweck verfolgt werden darf. Dieses Kriterium hat sich allerdings schon in der Vergangenheit als wenig tauglich erwiesen[1187] und ist vom Gesetzgeber zu 686

[1183] Siehe dazu vorne, Rn. 25 ff.

[1184] OFK-Rehbinder/Haas/Uhlig, URG 19 N 12; Barrelet/Egloff, in: Barrelet/Egloff, URG 19 N 11; Cherpillod, SIWR II/1, Rn. 786; CR-Ruedin, URG 19 N 17; SHK-Gasser, URG 19 N 6; Dessemontet, droit d'auteur, Rn. 435.

[1185] Cherpillod, SIWR II/1, Rn. 779.

[1186] OFK-Rehbinder/Haas/Uhlig, URG 19 N 20; Barrelet/Egloff, in: Barrelet/Egloff, URG 19 N 6, N 12; a.M. wohl Hilty, Urheberrecht, Rn. 455, nach welchem das Fehlen eines Gewinnzwecks keine Tatbestandsvoraussetzung des Privatgebrauchs ist.

[1187] Ausführlich Thouvenin/Messerle, Rn. 30 ff.

Recht nicht ins geltende Recht übernommen worden. Bei der Prüfung der privaten Zwecke sollte deshalb nicht (mehr) auf das Fehlen eines Gewinnzwecks abgestellt werden.[1188] Welcher konkrete Zweck mit der Verwendung im Rahmen des Privatgebrauchs verfolgt wird, ist irrelevant, solange es sich um einen privaten Zweck handelt. Dazu gehört namentlich auch die eigene Aus- und Weiterbildung, die nicht als Schulgebrauch, sondern als Privatgebrauch zu qualifizieren ist.[1189]

687 Beim Privatgebrauch *im Kreis eng verbundener Personen* stellt sich die Frage, wie dieser Kreis zu definieren ist. Voraussetzung für die Freistellung ist, dass sich die Personen gut kennen und sich nicht nur zufällig versammelt haben; vielmehr muss eine in sich geschlossene und zum Voraus nach aussen bestimmt abgegrenzte Gruppe vorliegen, die auch unabhängig von der konkreten Nutzung eine Gemeinschaft bildet.[1190] Die Anzahl der Personen, die dem privaten Kreis angehören, ist damit eng begrenzt.[1191] Wie weit der erfasste Personenkreis reicht, kann aber nur im Einzelfall beurteilt werden. Klar ist immerhin, dass es sich nicht um ein geografisches, sondern ein *funktionelles Kriterium* handelt.[1192] Die Mitglieder des eng gefassten Personenkreises können sich deshalb bei der Nutzung an unterschiedlichen Orten befinden und nur virtuell zu einer Gruppe verbunden sein, bspw. auf einer Social-Media-Plattform.[1193] Das Gesetz nennt als mögliche Personen beispielhaft Verwandte oder Freunde, ohne einen bestimmten Verwandtschaftsgrad vorauszusetzen oder den Begriff der Freunde zu umschreiben. Eine enge Verbundenheit ist nach der Lehre in jedem Fall zwischen Eheleuten, Eltern und Kindern sowie Grosseltern und Enkelkindern, unter Umständen auch zwischen anderen näheren Verwandten wie Onkeln und Tanten sowie Cousins und Cousinen anzunehmen.[1194] Als eng verbundene Personen gelten auch die Mitbewohner in einer Wohngemeinschaft, nicht aber die Bewohner eines Altersheims, die Mitarbeiter eines Betriebs, die Patienten eines Spitals, die Mitglieder eines Vereins oder einer

---

1188 So aber in jüngerer Zeit BGE 143 II 617 E. 5.3.2 – «GT 3a Zusatz».

1189 Gasser, 79.

1190 OGer ZH vom 16.6.1967, SJZ 1968, 199 – «Musikautomaten»; OFK-Rehbinder/Haas/Uhlig, URG 19 N 18; Hilty, Urheberrecht, Rn. 454; Cherpillod, SIWR II/1, Rn. 788; SHK-Gasser, URG 19 N 7.

1191 OGer ZH vom 16.6.1967, SJZ 1968, 198 ff. – «Musikautomaten»; Barrelet/Egloff, in: Barrelet/Egloff, URG 19 N 8; SHK-Gasser, URG 19 N 8.

1192 Botschaft URG, BBl 2006, 3429; OFK-Rehbinder/Haas/Uhlig, URG 19 N 16; Barrelet/Egloff, in: Barrelet/Egloff, URG 19 N 13; Hilty, Urheberrecht, Rn. 454; Cherpillod, SIWR II/1, Rn. 787.

1193 Heinemann/Althaus, Jusletter 2015, Rn. 10; in Bezug auf Onlinemedien auch SHK-Gasser, URG 19 N 8.

1194 Siehe dazu auch Gasser, 56 f.

politischen Partei oder die Teilnehmer eines Tanz- oder Kochkurses, sofern sie nicht unabhängig davon verwandt oder befreundet sind.[1195]

Die Regelung des Privatgebrauchs stammt aus analoger Zeit. Ihre Anwendung auf digitale Nutzungen, insb. über das Internet, wirft eine Reihe von Fragen auf. Bei der Verbreitung von Werkexemplaren per E-Mail, die stets mit einer Vervielfältigung verbunden ist, ergeben sich keine besonderen Schwierigkeiten. Zulässig ist eine solche Nutzung, sofern die E-Mail nur an Personen gesendet wird, mit denen der Absender eng verbunden ist. Dasselbe gilt bei der Nutzung von Werken auf Social Media, wenn die Werke in einem (Gruppen-)Chat nur einem begrenzten Kreis von Personen zugänglich gemacht werden, die untereinander (online oder offline) eng verbunden sind.[1196] Anderes gilt, wenn Werke beliebigen Personen zugänglich gemacht werden, etwa bei einem «tweet» oder einem «post», weil zwischen «Internet-Freunden» und zu «Followers» in der Regel keine enge Verbundenheit besteht.[1197] Dasselbe gilt bei der Verbreitung von Werken über Dienste, die Gruppenchats ermöglichen, bei denen der Empfängerkreis sehr gross oder gar ganz offen ist, wie bei sog. Instant-Messenger-Diensten. Ein Beispiel ist der Dienst Telegram, bei dem Gruppen mit mehreren Tausend Mitgliedern bestehen und Nachrichten an alle Mitglieder einer Gruppe gleichzeitig versendet werden können. Zu beachten ist, dass viele Anbieter die Möglichkeit vorsehen, den Kreis der Adressaten einzugrenzen,[1198] bspw. indem in den Kontoeinstellungen festgelegt wird, ob ein Profil öffentlich oder privat sein soll. 688

Bedeutsam und heftig umstritten war die Frage, wie die Nutzung von sog. *Peer-to-Peer-Netzwerken* zwecks *Filesharing* urheberrechtlich zu beurteilen ist. Diese Frage ist heute geklärt, sie hat mit der zunehmenden Relevanz von Streaming aber stark an Bedeutung verloren. Zur Beantwortung ist im Schweizer Recht zwischen Upload und Download zu unterscheiden: Das Anbieten von Werken in *Peer-to-Peer-Netzwerken* (Upload) ist als Zugänglichmachen i.S.v. Art. 10 Abs. 2 lit. c URG zu qualifizieren; diese Handlung fällt nicht unter die Schranke des Privatgebrauchs, weil die Teilnehmer der *Peer-to-Peer-Netzwerke* keinen eng verbunde- 689

[1195] Barrelet/Egloff, in: Barrelet/Egloff, URG 19 N 11; Hilty, Urheberrecht, Rn. 454; Cherpillod, SIWR II/1, Rn. 788 f.; CR-Ruedin, URG 19 N 25.

[1196] OFK-Rehbinder/Haas/Uhlig, URG 19 N 13.

[1197] OFK-Rehbinder/Haas/Uhlig, URG 19 N 36; SHK-Gasser, URG 19 N 7; nach ihm könne bei «Online»-Kontakten (z.B. Facebook oder Linkedin) grundsätzlich keine enge Verbundenheit erkannt werden; Heinemann/Althaus, Jusletter 2015, Rn. 11, die ein pauschaler Ausschluss der Beziehung zwischen Internet-Freunden nicht überzeugt, da auch hier durchaus eine enge Verbundenheit vorliegen könne.

[1198] Heinemann/Althaus, Jusletter 2015, Rn. 11.

nen Personenkreis bilden.[1199] Das Herunterladen von Werkexemplaren *(Download)* zu privaten Zwecken ist dagegen ein Privatgebrauch.[1200] Das gilt selbst dann, wenn die Quelle, von welcher der *Download* erfolgt, erkennbar illegal ist.[1201]

690 Durch die Schranke des Privatgebrauchs wird *jede Werkverwendung* i.S.v. Art. 10 URG freigestellt. Dabei wird es sich meist um das Vervielfältigen sowie das Aufführen und Vorführen von Werken handeln, weil die anderen Werkverwendungen, namentlich das Verbreiten und Senden, regelmässig über den Kreis der privilegierten Personen hinausgehen. Beim Zugänglichmachen kommt es auf den Kreis der Personen an, denen das Werk zugänglich gemacht wird. Die Art der Vervielfältigung ist irrelevant; namentlich werden nicht nur *analoge,* sondern auch *digitale Kopien* freigestellt.[1202] Auf Computerprogramme findet die Schranke des Privatgebrauchs allerdings keine Anwendung (Art. 19 Abs. 4 URG).

691 Die für den Privatgebrauch erforderlichen Werkexemplare dürfen auch *durch Dritte hergestellt* werden. Das gilt nicht nur für den Privatgebrauch, sondern auch für den Schul- und Betriebsgebrauch; für diese sieht das Gesetz aber gewisse Einschränkungen vor (Art. 19 Abs. 2 i.V.m. Art. 19 Abs. 3 URG).[1203] Mit dieser Regelung wollte der Gesetzgeber sicherstellen, dass die zum Eigengebrauch Berechtigten ihre gesetzlichen Befugnisse auch dann nutzen können, wenn sie selbst keine Werke vervielfältigen können, weil sie nicht über die dafür erforderlichen technischen Hilfsmittel verfügen, also namentlich kein Kopiergerät haben.[1204] Als Dritter gilt, wer Werkexemplare nicht für sich selbst, sondern für einen zum Eigengebrauch Berechtigten vervielfältigt. Neben den im Gesetz genannten Bibliotheken, anderen öffentlichen Institutionen und Betrieben umfasst der Begriff auch alle anderen Organisationen, die Geräte betreiben, die zur Vervielfältigung eingesetzt

---

1199 OFK-Rehbinder/Haas/Uhlig, URG 19 N 18; Barrelet/Egloff, in: Barrelet/Egloff, URG 19 N 11; Hilty, Urheberrecht, Rn. 456; SHK-Gasser, URG 19 N 7.

1200 Barrelet/Egloff, in: Barrelet/Egloff, URG 19 N 39; Hilty, Urheberrecht, Rn. 456.

1201 BGE 145 III 72 E. 2.2.2 – «Netzsperren»; Botschaft URG, BBl 2006, 3430; Botschaft URG, BBl 2018, 593; Barrelet/Egloff, in: Barrelet/Egloff, URG 19 N 10; Hilty, Urheberrecht, Rn. 456; Cherpillod, SIWR II/1, Rn. 784 f.; CR-Ruedin, URG 19 N 55; extensiv SHK-Gasser, URG 19 N 10a ff.; kritisch OFK-Rehbinder/Haas/Uhlig, URG 19 N 22 f.; anders jedoch in der EU; siehe dazu EuGH vom 10.4.2014, C-435/12 – «ACI Adam BV et al./Stichting de Thuiskopie et al.», ECLI:EU:C:2014:254.

1202 BGE 140 III 616 E. 3.4.1 – «Bibliothekslieferdienst»; BGE 133 III 473 E. 4.3 – «Pressespiegel»; Barrelet/Egloff, in: Barrelet/Egloff, URG 19 N 8.

1203 Siehe dazu hinten, Rn. 740 ff.

1204 Botschaft URG, BBl 1989 III, 540; Gasser, 103 f., m.w.H.

werden.[1205] Der Begriff «Kopiergeräte» in Art. 19 Abs. 2 Teilsatz 2 URG ist in einem weiten Sinn zu verstehen; er erfasst neben den Fotokopiergeräten auch alle anderen Geräte, mit denen Werke vervielfältigt werden können.[1206] Ein Herstellenlassen liegt vor, wenn ein Dritter die Vervielfältigung im Auftrag des Berechtigten herstellt und der Berechtigte selbst bestimmt, was vervielfältigt wird.[1207] Das setzt voraus, dass die Initiative für das Herstellen vom Berechtigten ausgeht.[1208] Nicht freigestellt ist damit ein Herstellen durch Dritte auf Vorrat.[1209] Von Art. 19 Abs. 2 URG freigestellt werden auch die Angebote von Cloud-Anbietern, die für ihre Kunden Werke auf ihren Servern speichern.[1210]

Der Privatgebrauch ist *grundsätzlich vergütungsfrei* (Art. 20 Abs. 1 URG), es handelt sich also um eine volle Freistellung. Mit der sog. Leerträgerabgabe (Art. 20 Abs. 3 URG) und der Abgabe für die Herstellung von Werkexemplaren durch Dritte (Art. 19 Abs. 2 i.V.m. Art. 20 Abs. 2 URG) sieht das Gesetz jedoch eine Vergütung vor. Diese Teilaspekte des Privatgebrauchs sind damit als gesetzliche Lizenz zu qualifizieren. 692

b. Zitatrecht

Veröffentlichte Werke dürfen zum Zweck der Erläuterung, als Hinweis oder zur Veranschaulichung zitiert werden (Art. 25 URG). Das Zitatrecht – oder eigentlich genauer: die Schranke der Zitierfreiheit – dient dem freien Informationsfluss und erlaubt geistiges Schaffen unter Bezugnahme auf bestehende, veröffentlichte Wer- 693

[1205] Botschaft URG, BBl 2006, 3429; Botschaft URG, BBl 1989 III, 540; Barrelet/Egloff, in: Barrelet/Egloff, URG 19 N 23; SHK-Gasser, URG 19 N 25; Gasser, 105.

[1206] Barrelet/Egloff, in: Barrelet/Egloff, URG 19 N 23; CR-Ruedin, URG 19 N 59; sinngemäss ebenso BGE 133 III 473 E. 4.3 – «Pressespiegel».

[1207] BGE 140 III 616 E. 3.4.2 – «Bibliothekslieferdienst»; BGE 133 III 473 E. 5.3 – «Pressespiegel»; BGE 128 IV 201 E. 3.5 – «Pornographie-Kassetten»; Barrelet/Egloff, in: Barrelet/Egloff, URG 19 N 25; CR-Ruedin, URG 19 N 58; Gasser, 109 ff.

[1208] Barrelet/Egloff, in: Barrelet/Egloff, URG 19 N 25; OFK-Rehbinder/Haas/Uhlig, URG 19 N 33; SHK-Gasser, URG 19 N 27; Gasser, 110.

[1209] BGE 140 III 616 E. 3.4.2 – «Bibliothekslieferdienst»; BGE 133 III 473 E. 5.3 – «Pressespiegel»; BGE 128 IV 201 E. 3.4 f. – «Pornographie-Kassetten»; Botschaft URG, BBl 2006, 3429; Botschaft URG, BBl 1989 III, 540; OFK-Rehbinder/Haas/Uhlig, URG 19 N 33; Barrelet/Egloff, in: Barrelet/Egloff, URG 19 N 25; Cherpillod, SIWR II/1, Rn. 840.

[1210] Ebenso: EuGH vom 24.3.2022, C-433/20 – «Austro-Mechano/Strato», ECLI:EU:C:2022:217, Rn. 34 ff; a.M.: Marti Claudia, Urheberrechtlicher Eigengebrauch unter Mitwirkung Dritter, Bern 2022, 188 ff.; SHK-Gasser, URG 19 N 25a.

ke.[1211] Ein Zitat im Sinn des Urheberrechts liegt nur vor, wenn zumindest ein Teil eines Werkes unverändert übernommen wird.[1212] Die blosse Wiedergabe fremder Ideen oder Aussagen ist urheberrechtlich nicht relevant. Die Vorgaben des Zitatrechts unterscheiden sich damit massgeblich von den wissenschaftlichen Zitierregeln, die bei der Wiedergabe fremder Gedanken auch dann die Angabe von Autor und Quelle verlangen, wenn diese in eigene Worte gefasst werden.[1213]

694 Das Zitat muss der Erläuterung oder Veranschaulichung der eigenen Darstellung oder als Hinweis auf eine andere Darstellung dienen. Die Schranke verlangt damit einen *inhaltlichen Bezug* zwischen dem zitierten und dem zitierenden Werk. Das zitierende Werk wird zwar regelmässig urheberrechtlich geschützt sein, vorausgesetzt ist das aber nicht.[1214] Die inhaltliche Bezugnahme ist gegeben, wenn sich das zitierende Werk mit dem zitierten Werk auseinandersetzt.[1215] Ein Zitat kann damit bspw. Ausgangspunkt einer eigenen Darstellung sein, den eigenen Standpunkt belegen oder auf eine andere Auffassung hinweisen; es kann aber auch dem besseren Verständnis oder der Begründung und Vertiefung der eigenen Aussagen dienen.[1216] Nicht freigestellt ist die Verwendung fremder Werke zur blossen Illustration (insb. durch ein Bild), weil hier die inhaltliche Auseinandersetzung mit dem fremden Werk fehlt.[1217]

695 Der Zitatzweck begrenzt auch den zulässigen *Umfang des Zitats*. Das zitierte Werk darf nur so weit wiedergegeben werden, wie es zur Erläuterung, zur Veranschaulichung oder als Hinweis erforderlich ist. Das bedeutet aber nicht, dass Werke nur auszugsweise zitiert werden dürfen. Vielmehr ist es erlaubt, Werke *in vollem Umfang zu zitieren,* wenn und soweit dies durch den Zitatzweck gedeckt ist.[1218] Das ist der Fall, wenn sich das zitierende Werk mit dem gesamten zitierten

---

1211 Hilty, Urheberrecht, Rn. 476.

1212 Egloff/Künzi, in: Barrelet/Egloff, URG 25 N 9; zurückhaltend Cherpillod, SIWR II/1, Rn. 919.

1213 Hilty, Urheberrecht, Rn. 477.

1214 EuGH vom 1.12.2011, C-145/10 – «Painer/Standard», ECLI:EU:C:2011:798, Rn. 129 ff. zu Zitaten in urheberrechtlich nicht geschützten Werken.

1215 Hilty, Urheberrecht, Rn. 476; Morant, 170.

1216 SHK-Macciacchini/Oertli, URG 25 N 11, m.w.H.; CR-Renold/Contel, URG 25 N 20 f.; Morant, 171 ff.

1217 OFK-Rehbinder/Haas/Uhlig, URG 25 N 4; SHK-Macciacchini/Oertli, URG 25 N 5; CR-Renold/Contel, URG 25 N 21.

1218 BGE 131 III 480 E. 2.3 – «Schweizerzeit»; Hilty, Urheberrecht, Rn. 476; Egloff/Künzi, in: Barrelet/Egloff, URG 25 N 7, m.w.H.; Cherpillod, SIWR II/1, Rn. 921; SHK-Macciacchini/Oertli, URG 25 N 4; CR-Renold/Contel, URG 25 N 25, betonen jedoch, dass ein Vollzitat eher selten gerechtfertigt sei. Kein Zitatrecht besteht

Werk auseinandersetzt; wird nur auf einen Teil des Werks Bezug genommen, ist nur die Wiedergabe dieses Teils freigestellt. Zweck und Umfang des Zitats sind so aufeinander bezogen, dass das zitierte Werk im Vergleich zum zitierenden Werk keine selbstständige Bedeutung haben darf.[1219] Das Zitat darf mit anderen Worten nicht Selbstzweck sein,[1220] sondern muss immer zum Zweck der Erläuterung oder Veranschaulichung wiedergegeben werden oder als Hinweis dienen. Nicht freigestellt sind deshalb reine Zitatsammlungen.[1221]

Zitate kommen vor allem bei Sprachwerken vor,[1222] es können aber *alle Werkarten* (z.B. Musik oder Filme) zitiert werden. Zwar ist es umstritten, ob Werke der bildenden Kunst, insb. Bilder und Fotografien, nach Massgabe von Art. 25 URG zitiert werden dürfen.[1223] Hintergrund der restriktiven Auffassung ist, dass diese Werke in einem Zitat in aller Regel nicht nur auszugsweise, sondern vollständig wiedergegeben werden müssen, damit das Zitat seinen Zweck erfüllen kann. Richtigerweise muss aber auch das Zitieren von Werken der bildenden Kunst zulässig sein. Zum einen sieht Art. 25 URG keine Einschränkung des Zitatrechts auf bestimmte Werkarten vor, womit die restriktive Ansicht auf eine Auslegung gegen den Wortlaut hinausläuft. Zum andern hat das Bundesgericht (zumindest implizit) klargestellt, dass auch ganze Werke zitiert werden dürfen, indem es die Anwendung des Zitatrechts nicht schon deshalb verneinte, weil ein Artikel einer Zeitung in einer anderen Zeitung vollständig wiedergegeben wurde, sondern nur, weil sich dieser Beitrag bloss mit Teilen des wiedergegebenen Artikels auseinandergesetzt

696

deshalb, wenn es praktisch einem Recht auf freie Benützung gleichkommen würde; siehe dazu Egloff/Künzi, in: Barrelet/Egloff, URG 25 N 8.

1219 BGE 131 III 480 E. 2.1 – «Schweizerzeit».

1220 OFK-Rehbinder/Haas/Uhlig, URG 25 N 4; Gasser Christoph/Morant Marc O., Das Zitatrecht im Lichte von «Kreis vs. Schweizerzeit», sic! 2006, 229–241, 235; Macciacchini Sandro, Die unautorisierte Wiedergabe von urheberrechtlich geschützten Werken in Massenmedien, sic! 1997, 361–371, 365.

1221 Egloff/Künzi, in: Barrelet/Egloff, URG 25 N 4; Cherpillod, SIWR II/1, Rn. 922, m.w.H.

1222 Siehe dazu BGE 131 III 480 – «Schweizerzeit».

1223 Für die Anwendbarkeit des Zitatrechts: OFK-Rehbinder/Haas/Uhlig URG 25 N 1; Marbach/Ducrey/Wild, Rn. 371; Cherpillod, SIWR II/1, Rn. 917; CR-Renold/Contel, URG 25 N 13 ff.; SHK-Macciacchini/Oertli, URG 25 N 5 ff.; zum Ganzen eingehend Calame Thierry/Thouvenin Florent, Das Bildzitat, in: Schmitz Wolfgang/von Becker Bernhard/Hrubesch-Millauer Stephanie (Hrsg.), Probleme des neuen Urheberrechts für die Wissenschaft, den Buchhandel und die Bibliotheken, Wiesbaden 2008, 135 ff.; gegen die Anwendbarkeit des Zitatrechts: Dessemontet, droit d'auteur, Rn. 491; Egloff/Künzi, in: Barrelet/Egloff, URG 25 N 3, unter Verweis auf die Entstehungsgeschichte der Norm.

hatte, womit für die übrigen Teile die inhaltliche Bezugnahme fehlte.[1224] Würde Art. 25 URG beim Zitieren ganzer Werke nicht greifen, hätte das Bundesgericht seinen Entscheid ungleich einfacher damit begründen können, dass der Artikel vollumfänglich wiedergegeben worden und das Zitat schon deshalb nicht freigestellt sei.

697 Formale Voraussetzung für die urheberrechtliche Zulässigkeit ist, dass das *Zitat als solches gekennzeichnet* und die *Quelle angegeben* wird (Art. 25 Abs. 2 URG). Fehlt die Kennzeichnung als Zitat, gibt der Zitierende vor, Urheber des übernommenen Werkes oder Werkteils zu sein, womit ein Plagiat vorliegt.[1225]

c. Wissenschaftsschranke

698 Die wissenschaftliche Forschung beruht in allen Disziplinen auf der Nutzung von urheberrechtlich geschützten Werken. Ohne Auseinandersetzung mit der (aktuellen) wissenschaftlichen Literatur ist Forschung nicht denkbar. Zu diesem Zweck werden regelmässig urheberrechtlich relevante Handlungen vorgenommen, insb. Werke vervielfältigt. Anders als das Patentrecht[1226] enthält das URG zwar *keine einheitliche und umfassende Schranke* zugunsten der Verwendung von Werken zum Zweck der wissenschaftlichen Forschung. Diese wird aber durch das Zusammenspiel mehrerer Schranken weitgehend freigestellt. Die *private Forschung,* bspw. die Arbeit an einer Dissertation oder Habilitation, ist als Privatgebrauch zu qualifizieren; damit ist jede Werkverwendung zum Zweck der privaten Forschung nach Art. 19 Abs. 1 lit. a URG freigestellt.[1227] Die Verwendung von Werken für die *Forschung in Organisationen,* insb. in Unternehmen und an Hochschulen, ist ein interner Gebrauch; die dabei erstellten Vervielfältigungen von Werken dienen der Information und Dokumentation der Forschenden und sind nach Art. 19 Abs. 1 lit. c URG freigestellt.[1228] Das Zitieren von Werken wird zudem durch das *Zitatrecht* (Art. 25 URG) umfassend freigestellt.[1229]

699 Anlass für die Einführung einer ausdrücklichen Wissenschaftsschranke in Art. 24*d* URG war denn auch nicht das Fehlen von Schranken zugunsten der Forschung, sondern das *Aufkommen neuer Forschungsmethoden,* die auf der Vervielfältigung sehr grosser Mengen von Werken beruhen und deren Zulässigkeit unsicher

---

[1224] BGE 131 III 480 E. 2. – «Schweizerzeit».

[1225] Hilty, Urheberrecht, Rn. 477.

[1226] Siehe dazu vorne, Rn. 442 f.

[1227] Siehe dazu vorne, Rn. 685 ff.

[1228] Siehe dazu hinten, Rn. 740 ff.

[1229] Siehe dazu vorne, Rn. 693 ff.

erschien. Angesichts der grossen Bedeutung der Forschung in der Schweiz sollten diese Unsicherheiten durch Einführung einer klaren Regelung beseitigt werden.[1230] Die Schranke von Art. 24*d* URG stellt deshalb die Vervielfältigung von Werken zum Zweck der wissenschaftlichen Forschung frei, wenn die Vervielfältigung durch die Anwendung eines technischen Verfahrens bedingt ist und ein rechtmässiger Zugang zu den Werken besteht (Art. 24*d* Abs. 1 URG). Ein solcher liegt namentlich vor, wenn die Werke erworben oder die Nutzung durch Erteilen einer Lizenz erlaubt wurde.[1231] Die Schranke gilt für alle Werke der Literatur und Kunst, aber nicht für Computerprogramme (Art. 24*d* Abs. 3 URG).

Die Wissenschaftsschranke erfasst das sog. *«Text and Data Mining»,* geht aber darüber hinaus. Sie ist damit deutlich weiter gefasst als die Regelung im EU-Recht, die nur eine Ausnahme für *«Text and Data Mining»* vorsieht.[1232] Beim *«Text and Data Mining»* handelt es sich um eine wissenschaftliche Methode, bei der mit auf Algorithmen basierenden Analyseverfahren in grossen, wenig strukturierten oder unstrukturierten Datenmengen nach Mustern gesucht wird, um bspw. neue wissenschaftliche Thesen zu entwickeln oder bestehende Thesen zu überprüfen. Für den Zweck der Analyse werden die Werke vervielfältigt, umformatiert und auf Servern abgelegt.[1233] Um die Ergebnisse nachvollziehen und überprüfen zu können, müssen die Vervielfältigungen nach Abschluss der Analyse gespeichert bleiben. Damit liegen keine vorübergehenden Vervielfältigungen i.S.v. Art. 24*a* URG[1234] vor. 700

Die Wissenschaftsschranke erfasst auch die *kommerzielle Forschung.*[1235] Eine Beschränkung auf *nicht-kommerzielle Forschung,* insb. an Hochschulen, würde zu schwierigen Abgrenzungsproblemen führen, namentlich bei den für die Forschung oft zentralen Kooperationen zwischen Hochschulen und Unternehmen. Der Begriff der Forschung ist weit zu verstehen. Gemeint ist die systematische Suche nach neuen Erkenntnissen innerhalb verschiedener wissenschaftlicher Disziplinen und über deren Grenzen hinweg. Die Grundlagenforschung wird ebenso 701

[1230] Botschaft URG, BBl 2018, 627; OFK-Rehbinder/Haas/Uhlig, URG 24*d* N 1; Isler, in: Mosimann, Rn. 228.

[1231] Egloff, in: Barrelet/Egloff, URG 24*d* N 7; OFK-Rehbinder/Haas/Uhlig, URG 24*d* N 2.

[1232] Art. 4 DSM-RL.

[1233] Botschaft URG, BBl 2018, 627; Bandle, in: Bandle, Rn. 45; OFK-Rehbinder/Haas/Uhlig, URG 24*d* N 4; Isler, in: Mosimann, Rn. 222; Egloff, in: Barrelet/Egloff, URG 24*d* N 1; Hilty, Urheberrecht, Rn. 517.

[1234] Siehe dazu vorne, Rn. 619 ff.

[1235] Botschaft URG, BBl 2018, 603; Bandle, in: Bandle, Rn. 49; OFK-Rehbinder/Haas/Uhlig, URG 24*d* N 7; Isler, in: Mosimann, Rn. 232; Hilty, Urheberrecht, Rn. 514.

erfasst wie die angewandte Forschung. Die Anwendung der Schranke ist zudem nicht ausgeschlossen, wenn ein Forschungsprojekt neben den wissenschaftlichen auch noch andere Ziele verfolgt, solange die wissenschaftliche Forschung den Hauptzweck bildet.[1236]

702 Die Wissenschaftsschranke wurde bewusst offen formuliert, um künftige Technologien und neue Anwendungen ebenfalls erfassen zu können.[1237] Dies ist vor allem mit Blick auf die Entwicklungen im Bereich der sog. *KI,* namentlich beim sog. *machine learning,* relevant. Klar ist, dass die Schranke von Art. 24*d* URG greift, wenn KI-Systeme als Mittel zur Forschung eingesetzt werden.[1238] Unklar und umstritten ist hingegen, ob die Schranke so ausgelegt werden kann, dass sie auch Vervielfältigungen von Werken erfasst, die für das Trainieren, Validieren und Testen von KI-Systemen erforderlich sind. Eine solche Auslegung geht zwar weit, erscheint aber nicht ausgeschlossen, zumal die Entwicklung von KI-Systemen und das damit verbundene Trainieren, Validieren und Testen der Systeme durchaus als angewandte Forschung verstanden werden kann.[1239] Wegen der grossen praktischen Bedeutung sollte die Frage allerdings vom Gesetzgeber geklärt werden, idealerweise durch Einführung einer spezifischen Schranke.

703 Die im Rahmen von Art. 24*d* Abs. 1 URG angefertigten Vervielfältigungen dürfen zu *Archivierungs- und Sicherungszwecken* gespeichert werden (Art. 24*d* Abs. 2 URG).[1240] Dies soll die Überprüfbarkeit der Forschungsergebnisse und der angewendeten Verfahren ermöglichen.[1241] Weitergehende Verwendungen, namentlich das Zugänglichmachen durch Lehre und Wissenschaft, sind nicht erlaubt.[1242]

d. Entschlüsselung von Computerprogrammen

704 IT-Systeme beruhen auf dem Zusammenwirken einer Vielzahl von Hardware- und Softwarekomponenten. Betriebssysteme müssen mit der Hardware kompatibel

---

1236 Zum Ganzen Botschaft URG, BBl 2018, 628.

1237 Botschaft URG, BBl 2018, 628 f.

1238 Thouvenin/Picht, sic! 2023, 515.

1239 Thouvenin/Picht, sic! 2023, 516 f. sprechen sich eher für ein Greifen der Schranke aus; tendenziell auch eher dafür Marmy-Brändli Sandra/Oehri Isabelle, Das Training künstlicher Intelligenz, sic! 2023, 655–666, 661 ff.; ablehnend dagegen: OFK-Rehbinder/Haas/Uhlig, URG 24*d* N 6 f.; Kübler Philip, Wie generative KI-Systeme Rechte nutzen, medialex vom 6. Juni 2023, Rn. 16; ebenfalls eher ablehnend Cherpillod, sic! 2023, 447.

1240 Siehe dazu hinten, Rn. 709 ff.

1241 Botschaft URG, BBl 2018, 629.

1242 OFK-Rehbinder/Haas/Uhlig, URG 24*d* N 9; Hilty, Urheberrecht, Rn. 520; Isler, in: Mosimann, Rn. 235.

sein, auf der sie betrieben werden, und Anwenderprogramme (Apps) müssen auf dem verwendeten Betriebssystem laufen können und oft auch untereinander kompatibel sein. Zur Entwicklung von sog. *interoperablen Programmen* sind Dritte auf *Schnittstelleninformationen* angewiesen. Diese lassen sich dem Maschinencode, der üblicherweise an die Erwerber von Computerprogrammen ausgeliefert wird, aber nicht unmittelbar entnehmen.[1243] Dritte sind deshalb auf Zugang zum Quellcode der Programme angewiesen, weil nur dieser die Schnittstelleninformationen in einer für Menschen sinnvoll lesbaren Form enthält.[1244]

705 Die erforderlichen Schnittstelleninformationen lassen sich mithilfe von Techniken des *reverse engineering,* insb. durch sog. *Dekompilierung,* beschaffen. Dabei wird der Maschinencode in eine höhere Programmiersprache zurückübertragen, die für den Menschen lesbar ist. Die Schnittstelleninformationen sind zwar als solche in der Regel gemeinfrei,[1245] die Dekompilierung ist aber mit Kopier- und Änderungsvorgängen verbunden, die in das Vervielfältigungs- und Änderungsrecht eingreifen.[1246] Da die Dekompilierung nicht als «bestimmungsgemässe Verwendung» eines Computerprogramms i.S.v. Art. 12 Abs. 2 URG i.V.m. Art. 17 Abs. 1 URV gilt,[1247] kann sie die Rechteinhaberin grundsätzlich verbieten. Die Schranke von Art. 21 URG stellt diese Handlungen frei, um im Interesse der Allgemeinheit und zur Förderung des Wettbewerbs die Herstellung von interoperablen Computerprogrammen zu ermöglichen.[1248]

706 Auf die Dekompilierungsschranke berufen kann sich, wer zum Gebrauch eines Computerprogramms berechtigt ist (Art. 21 Abs. 1 URG). Dieses *Recht zum Gebrauch* kann auf dem Erwerb einer Programmkopie (Art. 12 Abs. 2 URG) oder auf der Erteilung einer Lizenz beruhen.[1249] Ausdrücklich geregelt und unbestritten ist, dass die Dekompilierung nicht nur vom Berechtigten selbst, sondern auch von

---

[1243] Straub, Rn. 278; SHK-Oertli, URG 21 N 8.

[1244] Brändli, Rn. 348; OFK-Rehbinder/Haas/Uhlig, URG 21 N 1.

[1245] Straub, Rn. 280; SHK-Oertli, URG 21 N 11; so ausdrücklich Art. 1 Abs. 2 Software-RL.

[1246] Straub, Rn. 272 f.; OFK-Rehbinder/Haas/Uhlig, URG 21 N 2; SHK-Oertli, URG 21 N 11.

[1247] Brändli, Rn. 353; SHK-Oertli, URG 21 N 11. Zur bestimmungsgemässen Verwendung von Computerprogrammen siehe hinten, Rn. 748.

[1248] Hilty, Urheberrecht, Rn. 545; CR-Gilliéron, URG 21 N 2; Neff/Arn, SIWR II/2, 305.

[1249] OFK-Rehbinder/Haas/Uhlig, URG 21 N 4; Egloff, in: Barrelet/Egloff, URG 21 N 5; CR-Gilliéron, URG 21 N 6; Rauber, in: Streuli-Youssef, 188; Dessemontet, droit d'auteur, Rn. 457; siehe auch Art. 6 Abs. 1 lit. a Software-RL; a.M. CJ GE, sic! 2010, 24 – «Logiciel e-banking»; Neff/Arn, SIWR II/2, 301 f.

einem Dritten vorgenommen werden darf (Art. 21 Abs. 1 letzter Satzteil URG). Der zum Gebrauch Berechtigte darf die Dekompilierung damit an einen Dritten delegieren, Dritte dürfen aber nicht selbstständig auf Vorrat dekompilieren.[1250]

707 Nicht von Art. 21 URG freigestellt ist die Dekompilierung zu anderen Zwecken als zur *Entwicklung, Wartung und zum Gebrauch von interoperablen Computerprogrammen.* Ausgeschlossen ist damit etwa die Dekompilierung aus einem privaten, schulischen oder wissenschaftlichen Interesse am Verstehen der Funktionsweise eines Computerprogramms. Die Schranken des Eigengebrauchs (Art. 19 URG), die urheberrechtlich relevante Handlungen zu privaten Zwecken (Art. 19 Abs. 1 lit. a URG) und für den Unterricht (Art. 19 Abs. 1 lit. b URG) weitgehend freistellen, finden auf Computerprogramme keine Anwendung (Art. 19 Abs. 4 URG).[1251] Dasselbe gilt für die Wissenschaftsschranke (Art. 24*d* URG), deren Anwendung auf die Vervielfältigung von Computerprogrammen ebenfalls explizit ausgeschlossen ist (Art. 24*d* Abs. 3 URG).[1252]

708 Voraussetzung für die Dekompilierung ist, dass die *Schnittstelleninformationen nicht ohne Weiteres zugänglich* sind und sie die Rechteinhaberin auch nach Anfrage nicht zur Verfügung stellt. Ausserdem dürfen die normale Auswertung des Programms und die rechtmässigen Interessen der Rechteinhaberinnen nicht unzumutbar beeinträchtigt werden.[1253]

e. Archivierungs- und Sicherungsexemplare

709 Zum Zweck der Erhaltung eines Werkes darf *jede Person* eine Archivkopie herstellen. Das Recht ist auf die Herstellung einer einzigen Kopie beschränkt.[1254] Die Archivkopie darf nur für die Erhaltung des Werks erstellt werden, nicht für die Erhaltung eines bestimmten Werkexemplars; in der Regel geht es also um eine Kopie des Originalwerkes (bspw. ein Manuskript).[1255] Das Archivexemplar ist als

---

1250 OFK-Rehbinder/Haas/Uhlig, URG 21 N 4; SHK-Oertli, URG 21 N 27; CR-Gilliéron, URG 21 N 7.

1251 Siehe dazu: für den Privatgebrauch, Rn. 690; für den Unterrichtsgebrauch, Rn. 729.

1252 Siehe dazu vorne, Rn. 699.

1253 Art. 21 Abs. 2 URG; CJ GE, sic! 2010, 24 f. – «Logiciel e-banking»; Egloff, in: Barrelet/Egloff, URG 21 N 4.

1254 OFK-Rehbinder/Haas/Uhlig, URG 24 N 2; Cherpillod, SIWR II/1, Rn. 911; SHK-Gasser, URG 24 N 3 ff.; CR-Gilliéron, URG 24 N 19; siehe auch Barrelet/Egloff, in: Barrelet/Egloff, URG 24 N 12.

1255 OFK-Rehbinder/Haas/Uhlig, URG 24 N 2; SHK-Gasser, URG 24 N 3; Barrelet/Egloff, in: Barrelet/Egloff, URG 24 N 4.

solches zu kennzeichnen und in einem dem Publikum nicht zugänglichen Archiv aufzubewahren (Art. 24 Abs. 1 URG).

Weiter gehen die Befugnisse von *öffentlich zugänglichen Bibliotheken, Bildungseinrichtungen, Museen, Sammlungen und Archiven.* Diese Gedächtnisinstitutionen dürfen die zur Erhaltung ihrer Bestände erforderlichen Werkexemplare herstellen, wenn damit kein wirtschaftlicher Zweck verfolgt wird (Art. 24 Abs. 1bis URG). Die Kopien dürfen nur der Sicherung und Erhaltung der Bestände dienen.[1256] Soweit erforderlich, dürfen die Gedächtnisinstitutionen dazu mehr als eine Vervielfältigung herstellen. Diese Schranke soll namentlich die Migration von Daten in elektronischen Archiven ermöglichen, die wegen der beschränkten Lebensdauer elektronischer Trägermedien unumgänglich ist.[1257] 710

Wer zur Nutzung eines Computerprogramms berechtigt ist, darf eine *Sicherungskopie* herstellen (Art. 24 Abs. 2 Teilsatz 1 URG). Diese Kopie darf nur als Ersatz für das erworbene Programm dienen und nicht neben diesem gebraucht werden; erlaubt ist nur eine Kopie.[1258] Die Schranke ist nach ausdrücklicher gesetzlicher Anordnung zwingender Natur (Art. 24 Abs. 2 Teilsatz 2 URG). 711

f. Verzeichnisprivileg

Öffentliche und öffentlich zugängliche Bibliotheken, Bildungseinrichtungen, Museen, Sammlungen und Archive dürfen *in Verzeichnissen kurze Auszüge von Werken wiedergeben,* die sich in ihren Beständen befinden. Die Verzeichnisse müssen dabei der Erschliessung und Vermittlung der Bestände dienen; zudem darf die Wiedergabe die normale Verwertung der Werke nicht beeinträchtigen (Art. 24*e* Abs. 1 URG). Die Wiedergabe in den Verzeichnissen darf damit nur der Information dienen und den Werkgenuss nicht ersetzen.[1259] Mit dieser Schranke wird das bereits etablierte Vorgehen von Gedächtnisinstitutionen im URG abgebildet und ausdrücklich freigestellt.[1260] Die Wiedergabe kurzer Auszüge in den Verzeichnissen vereinfacht den Zugang zu den Werken und fördert so deren Nutzung. Die 712

1256 OFK-Rehbinder/Haas/Uhlig, URG 24 N 5.

1257 Botschaft URG, BBl 2006, 3430; OFK-Rehbinder/Haas/Uhlig, URG 24 N 4; SHK-Gasser, URG 24 N 6b; CR-Gilliéron, URG 24 N 12.

1258 OFK-Rehbinder/Haas/Uhlig, URG 24 N 7; Neff/Arn, SIWR II/2, 307 f.; Barrelet/Egloff, in: Barrelet/Egloff, URG 24 N 12.

1259 Botschaft URG, BBl 2018, 630; OFK-Rehbinder/Haas/Uhlig, URG 24*e* N 8; Bandle, in: Bandle, Rn. 16; Isler, in: Mosimann, Rn. 239; Egloff, in: Barrelet/Egloff, URG 24*e* N 8.

1260 Botschaft URG, BBl 2018, 630; Isler, in: Mosimann, Rn. 244; Bandle, in: Bandle, Rn. 26.

Schranke dient damit nicht nur den Gedächtnisinstitutionen, sondern auch den Rechteinhaberinnen.[1261]

713 In Art. 24*e* Abs. 2 URG wird für verschiedene Werkarten erwähnt, welche Werkteile als kurze Auszüge gelten: Bei *literarischen, wissenschaftlichen und anderen Sprachwerken* sind das insb. das Cover als kleinformatiges Bild in geringer Auflösung, der Titel, der Frontispiz, das Inhalts- und Literaturverzeichnis und die Umschlagseiten, bei wissenschaftlichen Werken auch die Zusammenfassung (Art. 24*e* Abs. 2 lit. a URG). Bei *Werken der Musik und anderen akustischen Werken sowie bei filmischen und anderen audiovisuellen Werken* sind es insb. das Cover als kleinformatiges Bild mit geringer Auflösung, von den Rechteinhaberinnen öffentlich zugänglich gemachte Ausschnitte und andere kurze Ausschnitte in reduzierter Auflösung oder reduziertem Format (Art. 24*e* Abs. 2 lit. b URG). Als kurz gelten Ausschnitte, die höchstens 10 % der Gesamtdauer des Werks umfassen und längstens 30 Sekunden dauern.[1262] Bei *Werken der bildenden Kunst und bei fotografischen und anderen visuellen Werken* dürfen nicht nur kurze Auszüge, sondern die Gesamtansichten der Werke wiedergegeben werden, allerdings nur als kleinformatiges Bild mit geringer Auflösung (Art. 24*e* Abs. 2 lit. c URG).

g. Panoramafreiheit

714 Werkexemplare, die sich bleibend an oder auf allgemein zugänglichem Grund befinden, dürfen abgebildet werden, sog. Panoramafreiheit (Art. 27 Abs. 1 Teilsatz 1 URG). Erfasst wird namentlich das Fotografieren von Bauwerken, Statuen, Mosaiken, Plakaten und dergleichen. Irrelevant ist, ob sich die Werke auf privatem oder öffentlichem Grund befinden, solange sie von öffentlichem Grund aus sichtbar sind.[1263] Nicht als allgemein zugänglich gilt das Innere eines Gebäudes, selbst wenn das Gebäude öffentlich zugänglich ist.[1264] Das Fotografieren von Bildern oder Skulpturen in Museen oder Kirchen ist damit nicht ohne Weiteres freigestellt.[1265]

[1261] Botschaft URG, BBl 2018, 630.

[1262] Botschaft URG, BBl 2018, 631; OFK-Rehbinder/Haas/Uhlig, URG 24*e* N 13; Isler, in: Mosimann, Rn. 240; Bandle, in: Bandle, Rn. 20.

[1263] OFK-Rehbinder/Haas/Uhlig, URG 27 N 7; Barrelet/Egloff, in: Barrelet/Egloff, URG 27 N 2; CR-Renold/Contel, URG 27 N 10.

[1264] OFK-Rehbinder/Haas/Uhlig, URG 27 N 7; Barrelet/Egloff, in: Barrelet/Egloff, URG 27 N 4; Hilty, Urheberrecht, Rn. 490.

[1265] Für diese Auslegung spricht auch der französische Gesetzeswortlaut, der von allgemein zugänglicher «voie» oder «place» spricht; OFK-Rehbinder/Haas/Uhlig, URG 27 N 7; Barrelet/Egloff, in: Barrelet/Egloff, URG 27 N 4; Hilty, Urheberrecht, Rn. 490;

Die Abbildungen dürfen angeboten, veräussert, gesendet oder sonst wie verbreitet werden (Art. 27 Abs. 1 Teilsatz 2 URG), auch zu gewerblichen Zwecken.[1266] Quellen und Urheber müssen dabei nicht angegeben werden. Nicht zulässig sind Abbildungen, die dem gleichen Zweck dienen wie das Original sowie dreidimensionale Abbildungen, auch nicht in verkleinerter Form (Art. 27 Abs. 2 URG). Damit dürfen bspw. keine Miniaturen von urheberrechtlich geschützten Gebäuden oder Statuen hergestellt und als Souvenirs verkauft werden.[1267] 715

h. Berichterstattung über aktuelle Ereignisse

Art. 28 URG enthält zwei Schranken, die sich inhaltlich nahestehen: eine Schranke zugunsten der beiläufigen Verwendung von Werken bei der Berichterstattung und eine Schranke zugunsten der Nutzung von kurzen Ausschnitten aus Medienberichten. 716

Soweit es für die *Berichterstattung über aktuelle Ereignisse* erforderlich ist, dürfen die *dabei wahrgenommenen Werke* auch ohne Einwilligung des Urhebers wiedergegeben werden (Art. 28 Abs. 1 URG). Diese Schranke soll sicherstellen, dass die Berichterstattung nicht durch das Urheberrecht erschwert oder gar verhindert wird, weil dabei beiläufig urheberrechtlich geschützte Werke verwendet werden. Freigestellt wird damit bspw. die Wiedergabe von Bildern in einem Museum bei der Berichterstattung über dessen Eröffnung oder die Wiedergabe von Musik in der Berichterstattung über eine öffentliche Feier.[1268] 717

Zum Zweck der Information über aktuelle Fragen dürfen *kurze Ausschnitte aus Presseartikeln sowie aus Radio- oder Fernsehberichten* vervielfältigt, verbreitet und gesendet oder weitergesendet werden (Art. 28 Abs. 2 Satz 1 Teilsatz 1 URG). Die Bestimmung zielt in erster Linie auf die Nutzung kurzer Ausschnitte von Medieninhalten durch andere Medien; freigestellt wird aber jede Nutzung, sofern sie der Information dient, also bspw. auch die Nutzung durch Private in Blogs oder 718

Cherpillod, SIWR II/1, Rn. 937 CR-Renold/Contel, URG 27 N 10; differenzierend SHK-Macciacchini/Oertli, URG 27 N 6; a.M. Wittweiler Bernhard, Zu den Schrankenbestimmungen im neuen Urheberrechtsgesetz siehe AJP 1993, 588–593, 591.

1266 OFK-Rehbinder/Haas/Uhlig, URG 27 N 1; Barrelet/Egloff, in: Barrelet/Egloff, URG 27 N 1; Hilty, Urheberrecht, Rn. 491; SHK-Macciacchini/Oertli, URG 27 N 10a.

1267 Botschaft URG, BBl 1989 III, 546; Barrelet/Egloff, in: Barrelet/Egloff, URG 27 N 7; OFK-Rehbinder/Haas/Uhlig, URG 27 N 11; CR-Renold/Contel, URG 27 N 14.

1268 Hilty, Urheberrecht, Rn. 481.

auf Social Media. In formeller Hinsicht ist es erforderlich, dass der Ausschnitt als solcher gekennzeichnet und die Quelle angegeben wird (Art. 28 Abs. 2 Satz 1 Teilsatz 2 URG). Wird in der Quelle auf die Urheberschaft hingewiesen, ist diese ebenfalls anzugeben (Art. 28 Abs. 2 Satz 2 URG). Die Schranke weist eine gewisse Nähe zum Zitatrecht auf.[1269] Anders als dort ist es hier aber nicht erforderlich, dass die fremden Inhalte in eine eigene Darstellung einbezogen werden und eine inhaltliche Bezugnahme erfolgt.[1270]

719 Das Zugänglichmachen wird in Art. 28 URG nicht erwähnt. Dabei scheint es sich aber nicht um einen bewussten Entscheid, sondern um ein gesetzgeberisches Versehen zu handeln, das nun korrigiert werden soll.[1271] Die h.L. geht zu Recht davon aus, dass das Zugänglichmachen schon im geltenden Recht ebenfalls freigestellt wird.[1272]

i. Parodiefreiheit

720 Bestehende Werke dürfen für das Schaffen von Parodien und vergleichbaren Abwandlungen verwendet werden (Art. 11 Abs. 3 URG). Die Parodiefreiheit wird zwar bei den Urheberpersönlichkeitsrechten in der Bestimmung über die Werkintegrität (Art. 11 URG)[1273] geregelt, ist aber als Schranke zu qualifizieren.[1274] Entgegen der systematischen Stellung beschränkt die Parodiefreiheit nicht nur das Recht auf Werkintegrität, sondern führt zu einer vollen Freistellung von den Urheberpersönlichkeits- und den Nutzungsrechten am parodierten Werk.[1275]

721 *Parodien* sind humorvolle, ironische, oft satirische Bezugnahmen zum Originalwerk. Die Parodie übernimmt als besondere Form der Satire die charakteristischen Eigenschaften eines Originals und gibt diese in einer überspitzten und humorvollen Darstellung zum Zweck der Kritik wieder.[1276] Der Begriff der Parodie ist weit zu fassen, namentlich kann sich die Kritik nicht nur auf das parodierte Werk oder

---

[1269] Siehe dazu vorne, Rn. 693 ff.

[1270] Hilty, Urheberrecht, Rn. 482; CR-Renold/Contel, URG 28 N 26.

[1271] Art. 28 Abs. 2 VE-URG.

[1272] OFK-Rehbinder/Haas/Uhlig, URG 28 N 5; Barrelet/Egloff/Künzi, in: Barrelet/Egloff, URG 28 N 6; SHK-Macciachini/Oertli, URG 28 N 18; zurückhaltend Hilty, Urheberrecht, Rn. 483.

[1273] Siehe dazu vorne, Rn. 651 ff.

[1274] Ebenso: OFK-Rehbinder/Haas/Uhlig, URG 11 N 15; Barrelet/Egloff, in: Barrelet/Egloff, URG 11 N 21; Hilty, Urheberrecht, Rn. 407.

[1275] Hilty, Urheberrecht, Rn. 407; ebenso wohl OFK-Rehbinder/Haas/Uhlig, URG 11 N 15.

[1276] Botschaft URG, BBl 1989 III, 530.

dessen Urheber, sondern auch auf Zeitumstände oder Personen beziehen, die zum Werk keinen Bezug haben.[1277] Da der Bezug zum Original nur hergestellt werden kann, wenn es in der Parodie erkennbar ist, sind Parodien immer Bearbeitungen eines vorbestehenden Werkes.[1278] Entscheidend ist, dass die Parodie auf eine humoristische Wirkung zielt.[1279] Bleibt diese beim durchschnittlichen Betrachter aus, liegt keine zulässige Parodie, sondern eine ohne Einwilligung der Rechteinhaberin unzulässige Bearbeitung vor.

Der Begriff der *«vergleichbaren Abwandlungen»* ist kaum geklärt. Als solche gelten jedenfalls die Karikatur und die Pastiche, die im EU-Recht[1280] ebenso ausdrücklich freigestellt werden wie die Parodie.[1281] Karikaturen sind bildliche Darstellungen, die durch satirische Hervorhebung und überzeichnete Wiedergabe der charakteristischen Züge eine Person, eine Sache oder ein Geschehen der Lächerlichkeit preisgeben. Während sich die kritisch-humorvolle Auseinandersetzung bei der Parodie in der Regel auf bestimmte Werke bezieht, setzt sich die Karikatur meist mit bestimmten Personen oder gesellschaftlichen sowie politischen Zuständen auseinander.[1282] Der Begriff der *«Pastiche»* hat noch keine klaren Konturen erhalten. Gemeint ist wohl die Bezugnahme auf ein fremdes Werk oder eine Mehrzahl von Werken, bspw. durch die Nachahmung des Stils eines Werkes oder Urhebers, die nicht humoristisch sein muss, sondern im Sinn einer *«hommage»* als Ehrerbietung oder Ausdruck von Wertschätzung gemeint sein kann.[1283] 722

j. Weitersendung von Werken an einen kleinen Empfängerkreis

Art. 22 Abs. 2 URG stellt die Weitersendung von Werken (Art. 10 Abs. 2 lit. e URG) über technische Einrichtungen frei, die von vornherein auf eine kleine Empfängerzahl beschränkt sind, wie Anlagen eines Mehrfamilienhauses oder einer geschlossenen Überbauung. Die Schranke soll verhindern, dass einzelne Rechteinhaberinnen die Kabelweiterverbreitung verbieten und so ganze Kabel- 723

1277 Zum Ganzen BezGer ZH GG210077 19.5.2021 – «Trittligasse».

1278 OFK-Rehbinder/Haas/Uhlig, URG 11 N 13; Hilty, Urheberrecht, Rn. 243.

1279 OFK-Rehbinder/Haas/Uhlig, URG 11 N 14; Barrelet/Egloff, in: Barrelet/Egloff, URG 11 N 13; CR-Philipp, URG 11 N 30.

1280 Art. 5 Abs. 3 RL 2001/29.

1281 OFK-Rehbinder/Haas/Uhlig, URG 11 N 14; Hilty, Urheberrecht, Rn. 525; Dessemontet, SIWR II/1, Rn. 629; CR-Philipp, URG 11 N 30.

1282 BT-Drucks. 19/27426, 91.

1283 OFK-Rehbinder/Haas/Uhlig, URG 11 N 14; zum EU-Recht siehe Dreier, in Dreier/Schulze, UrhG 51a N 18; Lüft/Bullinger, in: Wandtke Artur-Axel/Bullinger Winfried, Praxiskommentar Urheberrecht, 6. Aufl., München 2022, UrhG 51a N 14.

netze lahmlegen können.[1284] Unbenommen bleibt den Rechteinhaberinnen aber, die Weitersendung durch eine Verschlüsselung der Programme zu verhindern.[1285] Die volle Freistellung von Art. 22 Abs. 2 URG greift nur für die *Weitersendung von Werken im Rahmen der Weiterleitung eines Sendeprogramms* i.S.v. Art. 22 Abs. 1 URG. Sie erfasst zudem nur Erstsendungen, die in der Schweiz öffentlich empfangbar sind, nicht Programme des Abonnementsfernsehens (Art. 22 Abs. 3 URG).

724 Trotz des klaren Wortlautes ist nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts beim Tatbestandsmerkmal der kleinen Empfängerzahl nicht auf eine bestimmte Anzahl Personen abzustellen, sondern auf die geografische Ausdehnung des Empfangsgebiets.[1286] Die Weitersendung an einen Ortsteil oder ein ganzes Quartier wird nicht freigestellt, auch wenn die Sendung nur von einer kleinen Anzahl Personen empfangen wird.[1287] Umstritten war, ob Hotels empfangene Sendungen frei in die *Hotelzimmer* weitersenden dürfen. Das Bundesgericht hat dies mit Blick auf das internationale Recht und die Rechtsprechung des EuGH[1288] verneint, das Weitersenden in Hotels als *öffentliche Wiedergabe* i.S.v. Art. 11bis Abs. 1 RBÜ qualifiziert und die Anwendung von Art. 22 Abs. 2 URG auf diese Konstellation ausgeschlossen.[1289]

k. Abbildung in Museums-, Messe- und Auktionskatalogen

725 Werkexemplare, die sich in öffentlich zugänglichen Sammlungen, auf Messen oder Auktionen befinden, dürfen in einem Museums-, Messe- oder Auktionskatalog abgebildet werden. Dieser Katalog muss von der Verwaltung der Sammlung bzw. dem Organisator der Messe oder Auktion herausgegeben werden (Art. 26 URG). Der Begriff des Katalogs ist eng im Sinn eines Verzeichnisses zu verstehen, das als informatorisches Hilfsmittel der Sammlung, Messe oder Auktion dient.[1290]

726 Freigestellt wird nur die *Wiedergabe in einem Katalog*. Andere Werkverwendungen, bspw. für Merchandisingprodukte (z.B. Postkarten, Bildbände, Poster, Kalen-

---

1284 BGE 133 III 568 E. 5.5 – «Weitersenderecht».

1285 BGE 133 III 568 E. 5.5 – «Weitersenderecht».

1286 Siehe dazu: BGE 110 II 61 E. 6. – «Gemeinschaftsantenne»; BGE 107 II 57 E. 2. – «Rediffusion».

1287 Barrelet/Egloff, in: Barrelet/Egloff, URG 22 N 11.

1288 EuGH vom 7.12.2006, C-306/05 – «SGAE/Rafael Hoteles», ECLI:EU:C:2006:764, Rn. 47.

1289 BGE 143 II 617 E. 5. – «GT 3a Zusatz»; anders noch BGE 119 II 51 E. 3. – «CNN».

1290 OFK-Rehbinder/Haas/Uhlig, URG 26 N 6; Barrelet/Egloff, in: Barrelet/Egloff, URG 26 N 3.

der) oder zu Marketingzwecken (z.B. Plakate, Flyer, Inserate), sind nicht zulässig, auch wenn sie einen Bezug zur Ausstellung haben.[1291] Der Vertrieb des Katalogs ist nur für die Dauer der Ausstellung freigestellt.[1292] Nach einem Teil der Lehre darf der Katalog zudem nur am Ort der Ausstellung vertrieben werden, während der Verkauf in Buchhandlungen oder über das Internet nicht zulässig sein soll.[1293]

2.3 Gesetzliche Lizenzen

Das URG kennt eine Reihe von gesetzlichen Lizenzen. Wie bei einer vollen Freistellung[1294] kann auch hier jede Person die freigestellte Nutzungshandlung vornehmen, wenn die Voraussetzungen der gesetzlichen Lizenz erfüllt sind. Die gesetzlichen Lizenzen sehen aber stets eine *Vergütung* vor. Die Vergütungsansprüche können dabei nur von zugelassenen Verwertungsgesellschaften geltend gemacht werden. 727

a. Schulgebrauch

(1) Grundsatz

Die Schranke zugunsten des Schulgebrauchs stellt *jede Werkverwendung von Lehrpersonen für den Unterricht in der Klasse* frei (Art. 19 Abs. 1 lit. b URG). Diese gesetzliche Lizenz ist Ausdruck des öffentlichen Interesses an der Bildung der Bevölkerung.[1295] Die Nutzung von Werken für die Bildung soll nicht durch Transaktionskosten erschwert oder gar behindert werden. Werke der Literatur und Kunst dürfen deshalb im Unterricht ohne Zustimmung der Rechteinhaberinnen verwendet werden. 728

Erfasst ist nach dem Gesetzeszweck nicht nur die Verwendung von Werken durch die *Lehrperson,* sondern auch die Verwendung durch die *Schüler,* wie der franzö- 729

[1291] OFK-Rehbinder/Haas/Uhlig, URG 26 N 2; Barrelet/Egloff, in: Barrelet/Egloff, URG 26 N 3; Hilty, Urheberrecht, Rn. 484; CR-Renold/Contel, URG 26 N 25.

[1292] OFK-Rehbinder/Haas/Uhlig, URG 26 N 7; Hilty, Urheberrecht, Rn. 484; Cherpillod, SIWR II/1, Rn. 930; SHK-Macciacchini/Oertli, URG 26 N 7; a.M. Barrelet/Egloff, in: Barrelet/Egloff, URG 26 N 4.

[1293] Cherpillod, SIWR II/1, Rn. 930; CR-Renold/Contel, URG 26 N 29; SHK-Macciacchini/Oertli, URG 26 N 7; wohl auch OFK-Rehbinder/Haas/Uhlig, URG 26 N 8; a.M. Barrelet/Egloff, in: Barrelet/Egloff, URG 26 N 4.

[1294] Siehe dazu vorne, Rn. 685 ff.

[1295] OFK-Rehbinder/Haas/Uhlig, URG 19 N 26; Hilty, Urheberrecht, Rn. 457; CR-Ruedin, URG 19 N 31.

sische und italienische Gesetzeswortlaut («maître et ses élèves», «docente e dei suoi allievi») klarstellt.[1296] Für den Gebrauch im Unterricht ist grundsätzlich jede Werkverwendung zulässig. Voraussetzung ist einzig, dass die Werke *zum Zweck des Unterrichts* verwendet werden («à des fins pédagogiques» bzw. «a fini didattici»). Nicht freigestellt sind deshalb Theater- und Filmvorführungen, zu denen auch «schulfremde» Personen Zugang haben, bspw. die Eltern der Schüler. Wie bei den anderen beiden Formen des Eigengebrauchs ist die Schranke des Schulgebrauchs auf *Computerprogramme* nicht anwendbar (Art. 19 Abs. 4 URG).

730 Die Schranke erfasst nur die Nutzung von Werken durch *natürliche Personen,* nicht aber die Nutzung durch Bildungsinstitutionen wie Schulen, Universitäten und Bibliotheken oder Lehrmittelverlage und Lehrmittelzentralen.[1297] Freigestellt werden alle Werkverwendungen innerhalb der Gemeinschaft von Unterrichtenden und Unterrichteten, also insb. innerhalb einer Schulklasse oder einer Vorlesung. Darunter fällt auch das Zugänglichmachen von Werken auf schul- oder universitätsinternen Servern, wenn der Zugriff auf die Klasse oder die Vorlesungsteilnehmenden beschränkt bleibt.[1298] Ebenfalls freigestellt werden Werkverwendungen im Fernunterricht, sofern dieser auf Studiengängen mit festen Studierenden beruht.[1299]

731 Nicht jede Einrichtung, die Bildung anbietet, ist als Schule i.S.v. Art. 19 Abs. 1 lit. b URG zu qualifizieren. Privilegiert sind in erster Linie öffentliche und private Einrichtungen der *obligatorischen Schulbildung* sowie Einrichtungen, die nach einem festen Lehrplan eine Ausbildung anbieten, die zu *anerkannten Berufs- und Hochschulabschlüssen* führt.[1300] Umstritten ist, ob auch Angebote im (weiten) Bereich der Erwachsenenbildung erfasst werden. Nicht privilegiert sind nach h.L. jedenfalls Klubschulen, Fahrschulen, betriebliche Weiterbildungen und das Militär; dasselbe gilt nach der Praxis der SUISA auch für die Wiedergabe von Musik in Tanzschulen.[1301]

[1296] Barrelet/Egloff, in: Barrelet/Egloff, URG 19 N 13; Dessemontet, droit d'auteur, Rn. 423 Fn. 1025; SHK-Gasser, URG 19 N 14.

[1297] Botschaft URG, BBl 1989 III, 539 f.; OFK-Rehbinder/Haas/Uhlig, URG 19 N 27; Barrelet/Egloff, in: Barrelet/Egloff, URG 19 N 15; CR-Ruedin, URG 19 N 35; SHK-Gasser, URG 19 N 14.

[1298] Barrelet/Egloff, in: Barrelet/Egloff, URG 19 N 16; Hilty, Urheberrecht, Rn. 459; CR-Ruedin, URG 19 N 37; SHK-Gasser, URG 19 N 17.

[1299] Barrelet/Egloff, in: Barrelet/Egloff, URG 19 N 16; Hilty, Urheberrecht, Rn. 459; SHK-Gasser, URG 19 N 15; a.M. Cherpillod, SIWR II/1, Rn. 814, weil dabei kein Unterricht «in der Klasse» stattfinde.

[1300] OFK-Rehbinder/Haas/Uhlig, URG 19 N 26; SHK-Gasser, URG 19 N 16.

[1301] OFK-Rehbinder/Haas/Uhlig, URG 19 N 2; Barrelet/Egloff, in: Barrelet/Egloff, URG 19 N 17; Hilty, Urheberrecht, Rn. 458; SHK-Gasser, URG 19 N 19.

(2) Gegenausnahmen

Das Gesetz schränkt die im Rahmen des Schul- und Betriebsgebrauchs[1302] an sich zulässigen Werkverwendungen in Art. 19 Abs. 3 URG wieder ein. Diese Konstellationen werden als Ausnahmen von den ihrerseits schon als Ausnahmen konzipierten Schranken des Schul- und Betriebsgebrauchs normiert, weshalb sie auch als *«Gegenausnahmen»* bezeichnet werden. 732

Nicht zulässig ist zum einen die *vollständige oder nahezu vollständige Vervielfältigung im Handel erhältlicher Werkexemplare* (Art. 19 Abs. 3 lit. a URG). Damit soll eine direkte Konkurrenzierung der im Handel angebotenen Werkexemplare durch die Möglichkeiten zum Schul- und Betriebsgebrauch verhindert oder zumindest eingeschränkt werden.[1303] Eine weitgehend vollständige Vervielfältigung liegt deshalb vor, wenn der Kauf des im Handel erhältlichen Werkexemplars entbehrlich wird.[1304] Im Handel erhältlich ist ein Werkexemplar, wenn es an den üblichen Verkaufsstellen erworben werden kann; nicht (mehr) im Handel erhältlich sind vergriffene Werkexemplare.[1305] 733

Nicht zulässig ist zudem die *Vervielfältigung von Werken der bildenden Kunst* (Art. 19 Abs. 3 lit. b URG). Der Begriff der «Werke der bildenden Kunst» bezieht sich auf Art. 2 Abs. 2 lit. c URG und erfasst damit Gemälde, Zeichnungen, Stiche, Grafiken, Skulpturen, nicht aber Fotografien, Werke der Musik und Filme sowie andere audiovisuelle Werke. Sinn und Zweck dieser Gegenausnahme erschliessen sich allerdings nicht ohne Weiteres; zudem lassen sich die aufgrund der Gegenausnahme an sich bestehenden Verbotsrechte kaum durchsetzen. 734

Ebenfalls nicht zulässig ist die *Vervielfältigung von grafischen Aufzeichnungen von Werken der Musik,* also von Musiknoten (Art. 19 Abs. 3 lit. c URG). Diese Gegenausnahme wurde eingeführt, weil die Herstellung von Musiknoten beim Erlass des geltenden URG sehr aufwendig war, insb. weil die Musiknoten von 735

1302 Siehe dazu hinten, Rn. 740 ff.

1303 BGE 140 III 616 E. 3.6.5 – «Bibliothekslieferdienst»; OFK-Rehbinder/Haas/Uhlig, URG 19 N 40 f.; Botschaft URG, BBl 1989 III, 541; Botschaft URG, BBl 2006, 3429; CR-Ruedin, URG 19 N 70; SHK-Gasser, URG 19 N 31.

1304 BGE 133 III 473 E. 3.1 – «Pressespiegel»; siehe dazu: Barrelet/Egloff, URG 19 N 30; Cherpillod, SIWR II/1, Rn. 820; CR-Ruedin, URG 19 N 74; SHK-Gasser, URG 19 N 38; Hilty Reto M., Elektronische Pressespiegel: iura novit curia? Kritische Anmerkungen zum Entscheid des Zivilgerichts Basel-Stadt vom 19. Juni 2002, sic! 2003, 266–273, 270.

1305 Barrelet/Egloff, in: Barrelet/Egloff, URG 19 N 32; Cherpillod, SIWR II/1, Rn. 820; CR-Ruedin, URG 19 N 73; SHK-Gasser, URG 19 N 34a.

Hand gesetzt werden mussten.[1306] Aus heutiger Sicht lässt sich die Gegenausnahme kaum noch rechtfertigen und die Verbotsrechte lassen sich auch nicht durchsetzen.

736 Im Bereich des Schul- und Betriebsgebrauchs nicht zulässig ist schliesslich die *Aufnahme eines Werkes auf Ton-, Tonbild- oder Datenträger* (Art. 19 Abs. 3 lit. d URG). Diese Gegenausnahme soll die Rechteinhaberinnen davor schützen, dass bei öffentlichen Vorträgen, Aufführungen und Vorführungen Aufnahmen gemacht werden, die in der Folge in Umlauf geraten.[1307] Dieses Risiko ist bei Aufnahmen für den Schul- oder Betriebsgebrauch allerdings nicht grösser als bei Aufnahmen für den Privatgebrauch, die nach dem klaren Wortlaut des Ingress von Art. 19 Abs. 3 nicht von dieser Gegenausnahme erfasst sind.[1308] Auch diese Gegenausnahme vermag damit nicht zu überzeugen, sie ist aber aufgrund der gesetzlichen Regelung hinzunehmen.

(3) Vergütungen

737 Die Vervielfältigung von Werkexemplaren für den Schulgebrauch ist grundsätzlich vergütungspflichtig. Für das Herstellen von Vervielfältigungen ist eine *Kopierabgabe* geschuldet (Art. 20 Abs. 2 URG). Werden für die Vervielfältigung Leerträger verwendet (bspw. CD's oder DVDs), muss zudem eine *Leerträgervergütung* bezahlt werden (Art. 20 Abs. 3 URG).[1309] Vergütungsfrei ist damit nur die unkörperliche Werknutzung. Die Vergütungen können nur von einer zugelassenen Verwertungsgesellschaft geltend gemacht werden (Art. 20 Abs. 4 URG).

(4) Vervielfältigungen beim Abruf von Werken

738 Gemäss Art. 19 Abs. 3bis URG sind Vervielfältigungen, die beim Abrufen von erlaubterweise zugänglich gemachten Werken hergestellt werden, von den in Art. 19 URG enthaltenen Einschränkungen und von den Vergütungsansprüchen nach Art. 20 URG ausgenommen. Diese Sonderregelung wurde mit der Teilrevision von 2007 eingefügt, um spezifische Fragen im Zusammenhang mit dem

---

[1306] Barrelet/Egloff, in: Barrelet/Egloff, URG 19 N 29; Cherpillod, SIWR II/1, Rn. 820; CR-Ruedin, URG 19 N 80; SHK-Gasser, URG 19 N 43 f.

[1307] CR-Ruedin, URG 19 N 84; SHK-Gasser, URG 19 N 46.

[1308] Barrelet/Egloff, in: Barrelet/Egloff, URG 19 N 27, N 35; CR-Ruedin, URG 19 N 88; Dessemontet, droit d'auteur, Rn. 429; a.M. Cherpillod, SIWR II/1, Rn. 800 ff., da solche als Grundlage für Pirateriepro dukte dienten; OFK-Rehbinder/Haas/Uhlig, URG 19 N 44; Gasser, 127 f.

[1309] Siehe dazu: BGE 133 II 263 E. 7.1 f. – «MP3-Player»; BGE 125 III 141 E. 3. – «Fotokopier-Pauschale».

Download von Werken zu regeln, die damals besonders relevant waren. Mit der zunehmenden Verdrängung des *Downloads* durch das Streaming hat die Bestimmung ihre Bedeutung weitgehend eingebüsst.

Mit der Regelung von Art. 19 Abs. 3bis URG sollte Schulen und Betrieben ermöglicht werden, Werke im elektronischen Verkehr zu beziehen, ohne mit den Einschränkungen des Eigengebrauchs (Art. 19 Abs. 1 lit. c und Abs. 3 URG) in Konflikt zu geraten.[1310] Vor allem aber sollten *Doppelvergütungen* verhindert werden.[1311] Dieses Problem kann sich beim Abrufen von erlaubterweise zugänglich gemachten Werken von *Download*-Diensten (bspw. iTunes oder Spotify) ergeben, weil die Kunden gegenüber dem Anbieter auf einer vertraglichen Grundlage für den Abruf der Werke und die damit verbundenen Vervielfältigungen bezahlen und diese Vervielfältigungen zugleich über die Vergütungsregelung beim Eigengebrauch von der Leerträger- und der Kopierabgabe (Art. 20 Abs. 2 f. URG) erfasst werden. Diese Kumulation von Vergütungen auf Grundlage einer vertraglichen und einer gesetzlichen Lizenz soll die Regelung von Art. 19 Abs. 3bis URG verhindern. 739

b. Betriebsgebrauch

Das Vervielfältigen von Werkexemplaren in Betrieben, öffentlichen Verwaltungen, Instituten, Kommissionen und ähnlichen Einrichtungen zu Zwecken der *internen Information oder Dokumentation* (Art. 19 Abs. 1 lit. c URG) wird als dritte Form des Eigengebrauchs ebenfalls freigestellt. Die Schranke zugunsten des Betriebsgebrauchs privilegiert einen grossen Adressatenkreis.[1312] Anders als beim Privat- und Schulgebrauch werden beim Betriebsgebrauch *auch juristische Personen* erfasst.[1313] Neben den im Gesetz erwähnten Organisationen werden zudem die natürlichen Personen freigestellt, die in diesen Organisationen tätig sind.[1314] 740

[1310] Botschaft URG, BBl 2006, 3429; OFK-Rehbinder/Haas/Uhlig, URG 19 N 45; Barrelet/Egloff, in: Barrelet/Egloff, URG 19 N 5, N 38; SHK-Gasser, URG 19 N 48 f.

[1311] Botschaft URG, BBl 2006, 3429; BGE 133 II 263 E. 10.3 – «MP3-Player»; HGer ZH HG110271 vom 7.4.2014 E. 2.7.2 – «Dokumentenlieferdienst»; OFK-Rehbinder/Haas/Uhlig, URG 19 N 45; Barrelet/Egloff, in: Barrelet/Egloff, URG 19 N 41; CR-Ruedin, URG 19 N 89; SHK-Gasser, URG 19 N 48e.

[1312] Botschaft URG, BBl 1989 III, 540.

[1313] Barrelet/Egloff, in: Barrelet/Egloff, URG 19 N 11; CR-Ruedin, URG 19 N 42; SHK-Gasser, URG 19 N 19.

[1314] OFK-Rehbinder/Haas/Uhlig, URG 19 N 30; Hilty, Urheberrecht, Rn. 461; Gasser, 91 f.

741 Anders als beim Privat- und Schulgebrauch[1315] stellt die Schranke zugunsten des Betriebsgebrauchs nicht jede Werkverwendung frei, sondern nur die *Vervielfältigung von Werkexemplaren* zum Zweck der internen Information oder Dokumentation. Erfasst werden analoge und digitale Vervielfältigungen.[1316] Trotz des ebenso engen wie unzweideutigen Wortlautes von Art. 19 Abs. 1 lit. c URG ist in Lehre und Rechtsprechung zu Recht anerkannt, dass nach dem Zweck der Schranke die Kopien nicht nur erstellt, sondern auch intern verbreitet und auf einem Intranet zugänglich gemacht werden dürfen.[1317] Wegen der Beschränkung auf den internen Gebrauch sind Vervielfältigungen für Kunden nicht freigestellt; dasselbe gilt, wenn Werke nicht zur Information oder Dokumentation, sondern zum Zweck der Dekoration vervielfältigt werden. Ebenfalls nicht freigestellt sind das interne Vortragen, Aufführen und Vorführen geschützter Werke, etwa an einem Betriebsanlass.[1318]

742 Wie beim Privat- und Schulgebrauch[1319] dürfen auch beim Betriebsgebrauch die für den Eigengebrauch erforderlichen Vervielfältigungen durch *Dritte* hergestellt werden (Art. 19 Abs. 2 URG).[1320] Die Nutzung von Computerprogrammen wird auch hier nicht freigestellt (Art. 19 Abs. 4 URG). Für den Betriebsgebrauch gelten dieselben *Einschränkungen* wie für den Schulgebrauch (Art. 19 Abs. 3 URG).[1321] Der Betriebsgebrauch ist zudem *vergütungspflichtig;* die Regelung der Vergütung für den Betriebsgebrauch ist mit derjenigen für den Schulgebrauch identisch.[1322]

c. Verwendung durch Menschen mit Behinderung

743 Menschen, die aufgrund einer Behinderung in der Wahrnehmung von Werken eingeschränkt sind, sollen dank angepasster Formen der Werkwiedergabe denselben Zugang zum Werkgenuss erhalten wie andere Menschen (siehe dazu Art. 1 Abs. 1

1315 Siehe dazu: für den Privatgebrauch, Rn. 690; für den Schulgebrauch, Rn. 729.

1316 BGE 140 III 616 E. 3.4.1 – «Bibliothekslieferdienst»; BGE 133 III 473 E. 3.2 – «Pressespiegel».

1317 BGE 133 III 473 E. 3.1 f. – «Pressespiegel», m.w.H.; Botschaft URG, BBl 2006, 3421; Barrelet/Egloff, in: Barrelet/Egloff, URG 19 N 20; Hilty, Urheberrecht, Rn. 463; Cherpillod, SIWR II/1, Rn. 831; CR-Ruedin, URG 19 N 44; SHK-Gasser, URG 19 N 21.

1318 Barrelet/Egloff, in: Barrelet/Egloff, URG 19 N 20.

1319 Siehe dazu vorne: für den Privatgebrauch, Rn. 685 ff.; für den Schulgebrauch, Rn. 728 ff.

1320 Siehe dazu vorne, Rn. 691.

1321 Siehe dazu vorne, Rn. 732 ff.

1322 Siehe dazu vorne, Rn. 737.

BehiG).[1323] Die Verwendung von Werken durch Menschen mit Behinderungen wird deshalb durch eine besondere Schranke privilegiert (Art. 24*c* URG). Können Menschen mit Behinderungen ein Werk in der bereits veröffentlichten Form nur unter erschwerten Bedingungen wahrnehmen, darf ein Werk in einer für diese Menschen zugänglichen Form vervielfältigt, verbreitet und zugänglich gemacht werden (Art. 24*c* Abs. 1 URG). Zulässig ist damit namentlich die Herstellung von Hörbüchern für Sehbehinderte oder von Buchausgaben in Blindenschrift. Nicht freigestellt werden dagegen die Aufführung, die Vorführung, das Senden und das Wahrnehmbarmachen von Werken.[1324] Die Schranke privilegiert damit in erster Linie den individuellen Werkgenuss durch Betroffene im privaten Bereich.[1325]

744 Die Vervielfältigungen dürfen nur für den Gebrauch durch Menschen mit Behinderungen und *ohne Gewinnzweck* hergestellt, verbreitet oder zugänglich gemacht werden (Art. 24*c* Abs. 2 URG). Ähnliche Einschränkungen gelten für die Ein- und Ausfuhr von Vervielfältigungen, die im Rahmen von Art. 24*c* URG oder einer entsprechenden Schranke eines anderen Landes hergestellt wurden (Art. 24*c* Abs. 3 URG). Für die Vervielfältigung, die Verbreitung und das Zugänglichmachen von Werken in einer für Menschen mit Behinderungen zugänglichen Form hat die Urheberin Anspruch auf eine Vergütung (Art. 24*c* Abs. 4 Teilsatz 1 URG). Es handelt sich damit um eine *gesetzliche Lizenz.* Eine *volle Freistellung* besteht nur für die Herstellung einzelner Werkexemplare (Art. 24*c* Abs. 4 Teilsatz 2 URG).

d. Erschöpfung

(1) Grundsatz

745 Anders als im Patent-, Design- und Markenrecht wird die Erschöpfung im Urheberrecht ausdrücklich geregelt. Nach Art. 12 Abs. 1 URG gilt: Hat eine Urheberin oder ihre Rechtsnachfolgerin als Inhaberin der Urheberrechte ein Werkexemplar veräussert oder der Veräusserung zugestimmt, darf dieses weiterveräussert oder sonst wie verbreitet werden. Mit der *erstmaligen Veräusserung* erschöpft sich das Verbreitungsrecht am veräusserten Werkexemplar.[1326] Die Erschöpfung wird im *common law* deshalb als *first sales doctrine* bezeichnet. Anders als im Patent- und Designrecht, aber wie im Markenrecht, unterliegt im Urheberrecht nur das *Ver-*

[1323] OFK-Rehbinder/Haas/Uhlig, URG 24*c* N 1; Bandle, in: Bandle, Rn. 33.

[1324] OFK-Rehbinder/Haas/Uhlig, URG 24*c* N 4; Bandle, in: Bandle, Rn. 41.

[1325] OFK-Rehbinder/Haas/Uhlig, URG 24*c* N 4; Egloff, in: Barrelet/Egloff, URG 24*c* N 9.

[1326] OFK-Rehbinder/Haas/Uhlig, URG 12 N 1.

breitungsrecht der Erschöpfung.[1327] Die Regelung der Erschöpfung ist zwingend; abweichende Vereinbarungen sind nichtig.[1328]

746 Als Grundsatz gilt *internationale Erschöpfung*.[1329] Das urheberrechtliche Verbreitungsrecht erschöpft damit unabhängig vom Ort des erstmaligen Inverkehrbringens. Das hat zur Folge, dass die Rechteinhaberinnen Parallelimporte[1330] nicht verhindern können.

747 Bei einem blossen Vermieten oder Verleihen tritt im Gegensatz zur Veräusserung keine Erschöpfung ein. Dasselbe gilt beim Zugänglichmachen.[1331] Liegt aber eine Veräusserung vor, kann die weitere Verbreitung des veräusserten Werkexemplars von der Rechteinhaberin nicht mehr kontrolliert werden; sie kann namentlich Weiterveräusserungen weder verbieten noch von der Zahlung eines Entgelts abhängig machen. Der Erschöpfungsgrundsatz sichert damit die *Verkehrsfähigkeit* von Gütern, in denen Urheberrechte verkörpert sind. Dadurch soll der Konflikt zwischen dem sachenrechtlichen Eigentum am Werkexemplar und den urheberrechtlichen Ausschliesslichkeitsrechten am darin verkörperten Werk gelöst oder zumindest entschärft werden.[1332]

(2) Besonderheiten: Computerprogramme und Werke der Baukunst

748 Gewisse Besonderheiten gelten für Computerprogramme und ausgeführte Werke der Baukunst: Bei *Computerprogrammen* hat die Veräusserung durch die Rechteinhaberin zur Folge, dass der Erwerber berechtigt ist, das Computerprogramm zu gebrauchen (Art. 12 Abs. 2 URG i.V.m. Art. 17 Abs. 1 URV). Als zulässiger Gebrauch gilt die bestimmungsgemässe Verwendung des Computerprogramms, namentlich das Laden, Anzeigen, Ablaufen, Übertragen oder Speichern sowie die im Rahmen dieser Tätigkeiten erforderlichen Vervielfältigungen (Art. 17 Abs. 1 lit. a URV). Zulässig sind auch das Beobachten des Funktionierens eines Compu-

---

1327 Siehe dazu: für das Patentrecht, Rn. 455 ff.; für das Designrecht, Rn. 1023 ff.; für das Markenrecht, Rn. 1269 ff.

1328 Neff/Arn, in: SIWR II/2, 247; Böttcher Horst, Die urheberrechtliche Erschöpfung und ihre Bedeutung im digitalen Umfeld, Bern 2013, 83; SHK-Pfortmüller, URG 12 N 6.

1329 BGE 133 III 273 E. 3.2.4 – «Enter the Matrix»; BGE 124 III 321 E. 2.j) – «Nintendo»; zur territorialen Wirkung der Erschöpfung vorne, Rn. 32 ff.

1330 Siehe dazu vorne, Rn. 35.

1331 OFK-Rehbinder/Haas/Uhlig, URG 12 N 1; SHK-Pfortmüller, URG 12 N 3; Hilty, Urheberrecht, Rn. 352.

1332 Hilty, Urheberrecht, Rn. 310 f., m.w.H.; Barrelet/Egloff, in: Barrelet/Egloff, URG 12 N 1; SHK-Pfortmüller, URG 12 N 1; Neff/Arn, SIWR II/2, 245.

terprogramms und das Untersuchen oder Testen zur Ermittlung der einem Programmelement zugrundeliegenden Ideen und Grundsätze (Art. 17 Abs. 1 lit. b URV). Das Recht des Erwerbers eines Computerprogramms zur Fehlerbehebung *(bug fixing)* wird nicht explizit erwähnt,[1333] soll aber nach verbreiteter Ansicht ebenfalls erfasst sein.[1334] Der rechtmässige Erwerber kann damit alle diejenigen Handlungen ohne Erlaubnis der Urheberin vornehmen, die für die bestimmungsgemässe Verwendung des Programms erforderlich sind.[1335]

749 *Ausgeführte Werke der Baukunst* dürfen nach ausdrücklicher gesetzlicher Anordnung vom Eigentümer geändert werden (Art. 12 Abs. 3 URG). Wurde nichts anderes vereinbart, haben Architektinnen damit weder das Recht, Änderungen an den gebauten Werken zu verbieten, noch das Recht, diese selbst auszuführen.[1336] Vorbehalten bleibt einzig die Entstellung eines Werkes i.S.v. Art. 11 Abs. 2 URG.

750 Entgegen ihrer systematischen Stellung betreffen diese Normen allerdings nicht die Erschöpfung, die sich im Urheberrecht allein auf das Verbreitungsrecht bezieht.[1337] Das Recht zum Gebrauch von Computerprogrammen ist vielmehr als eigenständige *gesetzliche Lizenz* zu qualifizieren.[1338] Das Recht zur Änderung von Bauwerken ergibt sich hingegen aus dem Eigentumsrecht des Erwerbers, dessen Interesse an der uneingeschränkten Nutzung demjenigen des Architekten an der Erhaltung des ursprünglichen Zustands grundsätzlich vorgeht.[1339]

751 Die Voraussetzungen für den Eintritt der Erschöpfung und deren Wirkungen sind bei *Computerprogrammen* umstritten und weitgehend ungeklärt. Einigkeit besteht immerhin insoweit, als der Erwerber eines physischen Datenträgers, auf dem ein Computerprogramm gespeichert ist, den Träger weiterveräussern und der Erwerber das Programm auch brauchen darf.[1340] Nach einem Teil der Lehre tritt die Erschöpfung allerdings nur bei der Veräusserung eines physischen Trägers ein,[1341]

1333 Anders im europäischen Recht, siehe Art. 5 Abs. 1 und E. 17 Software-RL.

1334 Cherpillod, SIWR II/1, Rn. 864; SHK-Pfortmüller, URG 12 N 18; ausführlich Neff/Arn, SIWR, II/2, 257.

1335 Neff/Arn, SIWR II/I, 254.

1336 BGE 117 II 466 E. 5.d) – «Schulhaus Rapperswil»; Barrelet/Egloff, in: Barrelet/Egloff, URG 12 N 26.

1337 Zur Reichweite der Erschöpfung: für das Patentrecht, Rn. 455 f.; für das Designrecht, Rn. 1023; für das Markenrecht, Rn. 1272 ff.

1338 Hilty, Lizenzvertragsrecht, 260 ff. insb. Fn. 290.

1339 OFK-Rehbinder/Haas/Uhlig, URG 12 N 10; Barrelet/Egloff, in: Barrelet/Egloff, URG 12 N 10.

1340 OFK-Rehbinder/Haas/Uhlig, URG 12 N 9.

1341 OFK-Rehbinder/Haas/Uhlig, URG 12 N 9.

während ein anderer Teil die Erschöpfung auch bei einem unkörperlichen Erwerb annehmen will.[1342] Voraussetzung soll dann aber sein, dass die Weiterveräusserung nicht zu einer Vermehrung der Werkexemplare führt, weshalb der Veräusserer die bei ihm vorhandene Programmkopie löschen muss.[1343]

752 In der Rechtsprechung wurde die Erschöpfungslehre auch auf den *Download* von Computerprogrammen angewendet.[1344] Die Gerichte erachteten dabei den Weiterverkauf der Software durch den ursprünglichen Erwerber an einen Dritten selbst dann als zulässig, wenn sich der Dritte die Software selbst von der Website des Softwareherstellers beschafft hat, vorausgesetzt, der ursprüngliche Erwerber hat seine eigene Programmkopie gelöscht. Nach der traditionellen Erschöpfungslehre ist die Weitergabe eines konkreten Werkexemplars jedoch eine zwingende Voraussetzung für den Eintritt der Erschöpfung. Die Anwendung der Erschöpfung auf den *Download* von Software ist dogmatisch deshalb zweifelhaft. Überzeugender wäre es, den Weiterverkauf von Software und damit die Übertragung der Gebrauchsrechte auf den Dritterwerber als einseitigen Übergang der Stellung der Lizenznehmerin zu verstehen.[1345] Diese Lösung steht aber im Widerspruch zum allgemeinen vertragsrechtlichen Grundsatz, nach dem ein Parteiwechsel stets der Zustimmung aller Vertragsparteien bedarf.[1346] Sie würde deshalb wohl ein Eingreifen des Gesetzgebers erfordern, der einen einseitigen Vertragsübergang bei Software-Lizenzverträgen ausdrücklich vorsehen müsste. Mit der heutigen Rechtslage und dem bisherigen Verständnis der Erschöpfung lässt sich die Rechtsprechung zu Gebrauchtsoftware allerdings nur in Einklang bringen, wenn der *Download* der Software durch den Dritten und das Löschen der Programmkopie durch den ursprünglichen Erwerber als Surrogat für die Übergabe des Werkexemplars durch den Ersterwerber betrachtet werden.

1342 Zu denken ist namentlich an das «Überspielen» eines Computerprogramms von einem Rechner auf einen anderen sowie an den *Download* eines Programms von einem Server auf den eigenen Rechner.

1343 Barrelet/Egloff, in: Barrelet/Egloff, URG 12 N 21 ff.; Neff/Arn, SIWR II/2, 247 f.

1344 KGer ZG, sic! 2012, 101 ff. – «Gebrauchtsoftware»; EuGH vom 3.7.2012, C-128/11 – «UsedSoft», ECLI:EU:C:2012:407, Rn. 35 ff.; anders aber für E-Books EuGH vom 19.12.2019, C-263/18 – «Tom Kabinet», ECLI:EU:C:2019:1111, Rn. 51 ff.

1345 Hilty Reto M., Die Rechtsnatur des Softwarevertrages, Erkenntnisse aus der Entscheidung des EuGH UsedSoft vs. Oracle, CR 2012, 625–637, 630 ff.

1346 BSK-Tschäni/Gaberthüel, OR 176 N 1; Huguenin, Rn. 1467.

(3) Ausnahme: Audiovisuelle Werke

753 Eine Ausnahmebestimmung für audiovisuelle Werke hat der Gesetzgeber mit der Totalrevision des Filmgesetzes vom 14. Dezember 2001 geschaffen. Die Bestimmung von Art. 12 Abs. 1bis URG trat am 1. August 2002 in Kraft und sah für audiovisuelle Werke während nicht einmal zwei Jahren nationale Erschöpfung vor. Mit der Revision des KG vom 20. Juni 2003 wurde die Bestimmung jedoch auf den 1. April 2004 bereits wieder geändert. Seither tritt die *Erschöpfung* bei audiovisuellen Werken erst ein, wenn die Rechteinhaberin durch die Weiterveräusserung oder Vermietung von Werkexemplaren *in der Ausübung des Aufführungsrechts* (Art. 10 Abs. 2 lit. c URG) *nicht mehr beeinträchtigt* wird (Art. 12 Abs. 1bis URG). Diese Ausnahme dient dem Schutz der Auswertungskaskade von Kinofilmen,[1347] die jeweils zunächst im Kino vorgeführt und erst später auf DVD oder Video-on-Demand-Plattformen angeboten und im Fernsehen gezeigt werden. Diese Abfolge wird von den Rechteinhaberinnen in jedem Land eigenständig geplant. Im Urheberrecht gilt damit zwar für alle Werkarten internationale Erschöpfung, bei audiovisuellen Werken tritt die Erschöpfungswirkung aber erst nach Ablauf einer bestimmten Zeit ein.[1348]

754 Bei audiovisuellen Werken hat die Rechteinhaberin damit die Möglichkeit, *Parallelimporte*[1349] während einer gewissen Zeit zu verhindern. Zu beachten ist allerdings, dass Einfuhrbeschränkungen, die sich auf Immaterialgüterrechte stützen, stets der Beurteilung nach Massgabe des Kartellrechts unterliegen (Art. 3 Abs. 2 Satz 2 KG).[1350]

755 Computer- und Videospiele fallen nicht unter die Sonderregelung von Art. 12 Abs. 1bis URG. Zwar handelt es sich dabei um audiovisuelle Werke; die Entstehungsgeschichte der Norm zeigt aber klar, dass diese Ausnahmebestimmung nur für Filmwerke gelten soll, die im Kino ausgewertet werden.[1351]

[1347] BGE 133 III 273 E. 3.2.2 – «Enter the Matrix»; OFK-Rehbinder/Haas/Uhlig, URG 12 N 6.

[1348] BGE 133 III 273 E. 3.2.4 – «Enter the Matrix»; OFK-Rehbinder/Haas/Uhlig, URG 12 N 7; a.M. Barrelet/Egloff, in: Barrelet/Egloff, URG 12 N 19, nach denen es sich nicht um eine Einschränkung des Erschöpfungsgrundsatzes handle, sondern um «eine kulturpolitische Verbotsnorm, welche letztendlich nicht urheberrechtlichen, sondern filmwirtschaftlichen Charakter hat».

[1349] Siehe dazu vorne, Rn. 35.

[1350] Siehe dazu vorne, Rn. 57.

[1351] BGE 133 III 273 E. 3.2 ff. – «Enter the Matrix»; OFK-Rehbinder/Haas/Uhlig, URG 12 N 8; Egloff, 47 ff.; Barrelet/Egloff, in: Barrelet/Egloff, URG 12 N 15.

2.4 Zwangslizenz zur Herstellung von Tonträgern

756 Das URG kennt nur eine einzige Zwangslizenz.[1352] Die Zwangslizenz zur Herstellung von Tonträgern (Art. 23 URG) verpflichtet die Rechteinhaberinnen von auf Tonträgern aufgenommenen und verbreiteten Werken der Musik, den Schweizer Herstellern von Tonträgern gegen Entgelt das Recht einzuräumen, diese Werke selbst neu aufzunehmen und zu verbreiten, ihnen also hierfür eine Lizenz zu erteilen.

757 Der Gesetzgeber wollte mit dieser Zwangslizenz neue Aufnahmen von Werken der Musik mit neuen Interpreten ermöglichen und sicherstellen, dass dies von den Rechteinhaberinnen nicht verhindert werden kann.[1353] Nicht erfasst ist dagegen die Produktion von Tonträgern mit identischem Inhalt; die Schweizer Tonträgerhersteller können deshalb gestützt auf Art. 23 URG nicht die Erteilung einer Lizenz für das Kopieren früherer Aufnahmen verlangen.

758 Die Zwangslizenz zur Herstellung von Tonträgern ist bis heute ohne jede praktische Bedeutung geblieben, weil die vom Gesetzgeber befürchtete Gefahr einer Blockierung gar nicht existiert.[1354] Namentlich werden die erforderlichen Rechte in der Regel kollektiv verwertet, was dazu führt, dass die für die Herstellung der Tonträger erforderlichen Lizenzen von der zuständigen Verwertungsgesellschaft erteilt werden.

2.5 Zwang zur kollektiven Verwertung

759 Liegt ein Zwang zur kollektiven Verwertung vor, darf die Rechteinhaberin ihre Verbotsrechte nur über zugelassene Verwertungsgesellschaften geltend machen. Die gesetzliche Formulierung ist allerdings missverständlich, weil die Verbotsrechte nicht von der Rechteinhaberin «über die Verwertungsgesellschaften», sondern direkt von den Verwertungsgesellschaften geltend gemacht werden. Da diese gegenüber den Rechteinhaberinnen verpflichtet sind, die zu ihrem Tätigkeitsgebiet gehörenden Rechte wahrzunehmen (Art. 44 URG), üben sie die Verbotsrechte in aller Regel nicht durch das Aussprechen von Verboten, sondern durch das Erteilen von Lizenzen gegen die Zahlung von Gebühren aus. Im Ergebnis kommt das Bestehen eines Verwertungszwangs damit einer entgeltlichen gesetzlichen Lizenz

---

1352 Zu den Zwangslizenzen im Patentrecht siehe vorne, Rn. 465 ff.

1353 Botschaft URG, BBl 1989 III, 544; OFK-Rehbinder/Haas/Uhlig, URG 23 N 2; Barrelet/Egloff, in: Barrelet/Egloff, URG 23 N 2.

1354 Barrelet/Egloff, in: Barrelet/Egloff, URG 23 N 2; Dessemontet, droit d'auteur, Rn. 463.

nahe. Das URG sieht in mehreren Konstellationen einen Zwang zur kollektiven Verwertung vor.

a. Verbreitung gesendeter Werke

Ein Zwang zur kollektiven Verwertung besteht bei der Verbreitung gesendeter Werke, die in der Schweiz frei empfangbar sind. Nach dieser Schranke dürfen die Rechte, gesendete Werke zeitgleich und unverändert wahrnehmbar zu machen oder im Rahmen der Weiterleitung eines Sendeprogramms weiterzusenden, nur über zugelassene Verwertungsgesellschaften geltend gemacht werden (Art. 22 Abs. 1 URG). Die Schranke gilt aber nicht für die Weiterleitung von Programmen des Abonnementsfernsehens und von Programmen, die in der Schweiz nirgends empfangbar sind (Art. 22 Abs. 3 URG). 760

Im Sinn einer *vollen Freistellung* erlaubt ist dagegen die Weitersendung von Werken über technische Anlagen, die auf eine kleine Empfängerzahl beschränkt sind, bspw. innerhalb eines Mehrfamilienhauses (Art. 22 Abs. 2 URG).[1355] 761

b. Nutzung von Archivwerken von Sendeunternehmen

Ein Zwang zur kollektiven Verwertung besteht auch für die Nutzung von Archivwerken von Sendeunternehmen (Art. 22*a* URG). Diese Schranke soll die Nutzung historisch wertvoller Archivaufnahmen ermöglichen, bei denen die Rechtesituation – ohne die Schranke – eine erneute Nutzung nicht erlauben würde.[1356] 762

Vom Verwertungszwang erfasst werden die Rechte, das *Archivwerk* unverändert, ganz oder als Ausschnitt *zu senden* oder *zugänglich zu machen,* sowie das Recht, die dazu erforderlichen *Vervielfältigungen herzustellen* (Art. 22*a* Abs. 1 URG). Als Archivwerke von Sendeunternehmen gelten, vereinfacht gesagt, auf Ton- oder Tonbildträgern festgelegte Werke, die von einem Sendeunternehmen selbst oder in dessen Auftrag und auf dessen Kosten von Dritten hergestellt wurden, sofern die erste Sendung des Werkes mindestens zehn Jahre zurückliegt (Art. 22*a* Abs. 2 Satz 1 URG). Die Bestimmung erfasst nur die Urheberrechte, nicht die Rechte der Sendeunternehmen i.S.v. Art. 37 URG[1357] (Art. 22 Abs. 3 Satz 2 URG). 763

[1355] Siehe dazu vorne, Rn. 723 f.

[1356] Hilty, Urheberrecht, Rn. 492; Egloff, in: Barrelet/Egloff, URG 22*a* N 1; CR-Ling, URG 22*a* N 2.

[1357] Siehe dazu hinten, Rn. 813 ff.

c. Verwendung von verwaisten Werken

764 Besteht keine Schranke, können Werke nur mit Zustimmung der Rechteinhaberinnen genutzt werden. In vielen Fällen sind die Rechteinhaberinnen aber nicht bekannt oder nicht auffindbar, die Werke sind also verwaist. Schätzungen gehen davon aus, dass in Museen und Archiven bis zu 90 % der Werke verwaist sind.[1358] Da die Rechteinhaberinnen nicht angefragt werden können, können diese Werke nur rechtmässig genutzt werden, wenn die Nutzung durch eine Schranke freigestellt wird. Der in Art. 22*b* URG vorgesehene Zwang zur kollektiven Verwertung der Rechte an verwaisten Werken ermöglicht die Nutzung dieser Werke und erleichtert so den *Zugang zum kulturelleren Erbe.*[1359]

765 Ein Werk gilt als verwaist, wenn die Rechteinhaberinnen nach einer *mit verhältnismässigem Aufwand durchgeführten Recherche* unbekannt oder unauffindbar bleiben (Art. 22*b* Abs. 1 URG). Unbekannt ist eine Rechteinhaberin, wenn sich nicht ermitteln lässt, um wen es sich handelt, unauffindbar, wenn keine Möglichkeit besteht, sie zu kontaktieren.[1360] Damit ist auch gesagt, dass eigentlich nicht das Werk verwaist ist, sondern die an diesem bestehenden Rechte.[1361] Da sich Urheberrechte nicht nur ganz, sondern auch teilweise übertragen lassen,[1362] können die Rechte auch nur teilweise verwaist sein, etwa wenn die Inhaberin des Senderechts bekannt, die Inhaberin des Vervielfältigungsrechts aber unauffindbar ist. Welcher Aufwand bei den Recherchen erforderlich ist, lässt sich nicht allgemein festlegen. Erforderlich ist auf jeden Fall, dass die an der Nutzung interessierten Personen sich ernsthaft bemüht haben, die Berechtigten ausfindig zu machen.[1363] Die Qualifikation als verwaistes Werk ist nicht definitiv. Werden die Rechteinhaberinnen bekannt oder sind sie wieder auffindbar, kann das Werk ab diesem Zeitpunkt nicht

---

[1358] Besonders betroffen sind Fotografien in öffentlich zugänglichen Archiven, die aus Nachlässen bedeutender Persönlichkeiten oder von Sammlern stammen. Während die abgebildeten Personen in vielen Fällen bekannt sind, lässt sich die Identität der Fotografen oft nicht mehr ermitteln. Dadurch konnten viele Werke trotz grossem Interesse der Öffentlichkeit nicht genutzt werden; siehe dazu Botschaft URG, BBl 2018, 623 f.

[1359] Isler, in: Mosimann, Rn. 190.

[1360] OFK-Rehbinder/Haas/Uhlig, URG 22*b* N 8.

[1361] OFK-Rehbinder/Haas/Uhlig, URG 22*b* N 7.

[1362] Siehe dazu hinten, Rn. 1353 f.

[1363] OFK-Rehbinder/Haas/Uhlig, URG 22*b* N 9 ff.; Egloff, in: Barrelet/Egloff, URG 22*b* N 7.

mehr nach Massgabe von Art. 22*b* URG verwertet werden. Bereits erlaubte Nutzungen bleiben aber zulässig.[1364]

Von der Schranke erfasst wird die Verwertung von verwaisten Werken, die zwei Merkmale aufweisen. Zum einen muss die Verwertung auf der Grundlage eines Werkexemplars erfolgen, das sich in den Beständen von öffentlichen oder öffentlich zugänglichen Bibliotheken, Bildungseinrichtungen, Museen, Sammlungen und Archiven befindet (Art. 22*b* Abs. 2 lit. a URG); zum andern muss das Werkexemplar in der Schweiz hergestellt, vervielfältigt, zugänglich gemacht oder einer Institution im Sinn von Buchstabe a übergeben worden sein (Art. 22*b* Abs. 2 lit. b URG). Mit der zweiten Voraussetzung wird ein Bezug zur Schweiz hergestellt. Ihr Sinn ist allerdings unklar. Immerhin dürfte die Wendung «in der Schweiz (…) einer der Institutionen im Sinn von Buchstabe a übergeben» klarstellen, dass die Schranke nur für Werkexemplare gilt, die sich in Schweizer Gedächtnisinstitutionen befinden. 766

Sind die Voraussetzungen von Art. 22*b* Abs. 1 f. URG erfüllt, erteilt die zuständige Verwertungsgesellschaft den an der Verwertung interessierten Personen eine *Lizenz zur Verwendung der verwaisten Werke.* Für diese haben die Rechteinhaberinnen Anspruch auf eine *Vergütung* (Art. 22*b* Abs. 4 Satz 1 URG). Melden sich innert 10 Jahren keine Rechteinhaberinnen, wird der Erlös aus der Nutzung verwaister Werke für die Sozialvorsorge und die Kulturförderung verwendet (Art. 22*b* Abs. 6 URG). Meist wird nicht nur die Verwendung eines oder weniger Werke, sondern einer grösseren Anzahl von Werken lizenziert. In diesem Fall sind die Bestimmungen über die *erweiterte Kollektivlizenz* (Art. 43*a* URG)[1365] anwendbar (Art. 22*b* Abs. 5 URG). Die Verwendung einer grösseren Anzahl verwaister Werke ist damit nur möglich, wenn die zuständige Verwertungsgesellschaft eine erweiterte Kollektivlizenz erteilt.[1366] 767

Der zwingenden Kollektivverwertung unterstehen nur die *Nutzungsrechte* von Art. 10 URG (Art. 22*b* Abs. 2 Ingress URG). Die Urheberpersönlichkeitsrechte, namentlich das Recht auf Anerkennung der Urheberschaft (Art. 9 URG), werden nicht tangiert.[1367] 768

[1364] Botschaft URG, BBl 2018, 624; OFK-Rehbinder/Haas/Uhlig, URG 22*b* N 14; Egloff, in: Barrelet/Egloff, URG 22*b* N 9; Hilty, Urheberrecht, Rn. 504; Isler, in: Mosimann, Rn. 196.

[1365] Siehe dazu hinten, Rn. 861 ff.

[1366] Siehe dazu hinten, Rn. 864.

[1367] Botschaft URG, BBl 2018, 624.

d. Zugänglichmachen gesendeter musikalischer Werke

769 Das Recht, gesendete musikalische Werke zugänglich zu machen, kann nur über zugelassene Verwertungsgesellschaften geltend gemacht werden (Art. 22*c* URG). Diese Schranke soll es Sendeunternehmen ermöglichen, ausgestrahlte Sendungen dem Publikum auch dann zugänglich zu machen, wenn dafür keine Zustimmung der Rechteinhaberinnen der in dieser Sendung enthaltenen Musikwerke vorliegt.[1368] Erfasst wird entsprechend das Recht, in Radio- und Fernsehsendungen enthaltene, nicht-theatralische Werke der Musik in Verbindung mit ihrer Sendung zugänglich zu machen. Voraussetzung ist, vereinfacht gesagt, dass die Sendung vom Sendeunternehmen selbst hergestellt wurde, einem nicht-musikalischen Thema gewidmet war und der Absatz der Musikwerke nicht beeinträchtigt wird (Art. 22*c* Abs. 1 URG).

e. Vervielfältigung zu Sendezwecken

770 Ein Zwang zur kollektiven Verwertung besteht auch bei der Vervielfältigung von nicht-theatralischen Werken der Musik zu Sendezwecken (Art. 24*b* URG). Nach dieser Schranke kann das Vervielfältigungsrecht an Werken der nicht-theatralischen Musik gegenüber Sendeunternehmen nur über eine zugelassene Verwertungsgesellschaft geltend gemacht werden, sofern für die Sendung im Handel erhältliche Ton- und Tonbildträger verwendet werden (Art. 24*b* Abs. 1 URG). Hintergrund der Schranke ist, dass Sendeunternehmen zur Vereinfachung der technischen Abläufe beim Senden häufig nicht die im Handel erhältlichen und von ihnen erworbenen Werkexemplare verwenden, sondern digitale Kopien dieser Werkexemplare erstellen und auf Servern speichern, ab denen das Werk gesendet wird.[1369]

3. Schutzdauer

3.1 Grundsatz

771 Die Befristung des Schutzes ist die wichtigste Beschränkung des Urheberrechts und einer der zentralen Unterschiede zum Sacheigentum.[1370] Nach Ablauf der Schutzdauer erlöschen die Ausschliesslichkeitsrechte, die Nutzungsrechte ebenso

---

[1368] Hilty, Urheberrecht, Rn. 510; Egloff, in: Barrelet/Egloff, URG 22*c* N 1; SHK-Oertli, URG 22*c* N 2.

[1369] Siehe dazu auch OFK-Rehbinder/Haas/Uhlig, URG 24*b* N 1.

[1370] Barrelet/Egloff, in: Barrelet/Egloff, URG 29 N 3.

wie die Urheberpersönlichkeitsrechte.[1371] Die Werke werden damit gemeinfrei (sog. *domaine public*) und dürfen von jeder Person frei verwendet werden.[1372]

772 Die Befristung der Urheberrechte lässt sich auf verschiedene Weise begründen. Aus *kulturpolitischer Sicht* ist die Tendenz von Werken relevant, mit der Zeit zum Gemeingut zu werden. Zudem besteht ein allgemein anerkannter Anspruch der Allgemeinheit, geistige Schöpfungen nach Ablauf einer bestimmten Frist unentgeltlich nutzen zu können. Hinzu kommt, dass der Urheber bei der Schöpfung des Werkes das allgemeine Kulturgut genutzt hat, weshalb auch sein Werk nach Ablauf einer bestimmten Zeit in dieses Kulturgut zurückfallen und frei zugänglich sein sollte. Die Befristung lässt sich auch damit rechtfertigen, dass Werke einem möglichst grossen Personenkreis zugänglich sein sollen und dieses Interesse mit der Zeit gegenüber dem materiellen Interesse der Nachkommen des Urhebers überwiegt.[1373]

773 Bei *ökonomischer Betrachtung* ist es entscheidend, dass Werke im Sinn des Urheberrechts öffentliche Güter sind.[1374] Bei öffentlichen Gütern fragt sich stets, ob und inwiefern es sich rechtfertigen lässt, Dritte von der Nutzung auszuschliessen, obwohl diese Güter gleichzeitig von beliebig vielen Personen genutzt werden können, ohne dass die Nutzung durch eine Person diejenige durch eine andere beeinträchtigt. Vor diesem Hintergrund ist es von zentraler Bedeutung, dass Werke nach Ablauf einer bestimmten Frist von jeder Person frei genutzt werden können.

774 Pragmatisch betrachtet, dient die Befristung des urheberrechtlichen Schutzes auch der *Entlastung des Rechtsverkehrs*. Da es nach ein oder zwei Generationen oft schwierig oder gar unmöglich wäre, die Berechtigten ausfindig zu machen, würde die Verbreitung von Werken durch einen ewig dauernden Schutz übermässig behindert oder gar ganz verhindert.[1375] Schliesslich lässt sich die Befristung auch mit den *Urheberpersönlichkeitsrechten* begründen: Da Persönlichkeitsrechte nicht ewig dauern können, im Regelfall sogar mit dem Tod der entsprechenden Person enden, muss auch der Schutz des Urheberrechts nach Ablauf einer bestimmten Zeit enden.[1376]

[1371] OFK-Rehbinder/Haas/Uhlig, Vor URG 29–32 N 2; Barrelet/Egloff, in: Barrelet/Egloff, URG 29 N 12.

[1372] OFK-Rehbinder/Haas/Uhlig, Vor URG 29–32 N 2; Barrelet/Egloff, in: Barrelet/Egloff, URG 29 N 4; CR-Tissot, URG 29 N 3.

[1373] Barrelet/Egloff, in: Barrelet/Egloff, URG 29 N 3.

[1374] Siehe dazu vorne, Rn. 7.

[1375] Barrelet/Egloff, in: Barrelet/Egloff, URG 29 N 3; Dessemontet, droit d'auteur, Rn. 352 f.

[1376] Rehbinder, Rn. 151.

3.2 Beginn und Ende

775 Der urheberrechtliche Schutz beginnt automatisch mit der *Schöpfung eines Werks,* sobald die Schutzvoraussetzungen erfüllt sind, und endet mit dem *Ablauf der Schutzfrist.* Ein Festhalten auf einem Träger ist nicht erforderlich (Art. 29 Abs. 1 URG).

776 Der Schutz endet für alle Werke der Literatur und Kunst *70 Jahre nach dem Tod der Urheberin* (Art. 29 Abs. 2 lit. b URG), bei Computerprogrammen 50 Jahre nach dessen Tod (Art. 29 Abs. 2 lit. a URG). Bei Fotografien ohne individuellen Charakter endet der Schutz 50 Jahre nach der Herstellung (Art. 29 Abs. 2 lit. a^{bis} URG).

777 Bei Werken, die *anonym* oder unter einem *Pseudonym* veröffentlicht werden, erlischt der Schutz 70 Jahre nach der Veröffentlichung, oder, wenn das Werk in Lieferungen veröffentlicht wurde, 70 Jahre nach der letzten Lieferung (Art. 31 Abs. 1 URG). Steht der *Todeszeitpunkt nicht fest,* endet der Schutz, wenn angenommen werden muss, dass die Urheberin seit mehr als 70 bzw. 50 Jahren tot ist (Art. 29 Abs. 3 URG). Diese Vorschrift gilt auch für unveröffentlichte Werke mit unbekannter Urheberschaft, weil hier Art. 31 URG – mangels Veröffentlichung – nicht greifen kann und diese Werke sonst ewigen Schutz geniessen würden.[1377]

778 Die Schutzfrist berechnet sich stets *ab dem 31. Dezember* des Jahres, in dem das für die Berechnung massgebende Ereignis – also in der Regel der Tod der Urheberin – eingetroffen ist (Art. 32 URG). Entsprechend erlischt der Schutz für alle Werke, deren Urheberinnen im Verlauf eines bestimmten Jahres gestorben sind, nach 70 bzw. 50 Jahren am 31. Dezember des betreffenden Jahres.

3.3 Miturheberschaft

779 Wurde ein Werk von mehreren Urhebern in Miturheberschaft (Art. 7 URG) geschaffen, erlischt der Schutz 70 bzw. 50 Jahre nach dem *Tod des zuletzt verstorbenen Urhebers* (Art. 30 Abs. 1 URG). Lassen sich die einzelnen Beiträge trennen, bestimmt sich die Schutzdauer für jeden selbstständig verwertbaren Beitrag nach dem Tod des jeweiligen Urhebers (Art. 30 Abs. 2 URG). Die Schutzfrist für das gemeinsame Werk als Ganzes wird dagegen auch in diesen Fällen nach der Regel von Art. 30 Abs. 1 URG berechnet.[1378] Bei Filmen und anderen audiovisuellen

---

[1377] Botschaft URG, BBl 1989 III, 547; Barrelet/Egloff, in: Barrelet/Egloff, URG 29 N 13.

[1378] Barrelet/Egloff, in: Barrelet/Egloff, URG 30 N 4.

Werken wird aus Gründen der Praktikabilität allein auf den Todeszeitpunkt des Regisseurs abgestellt (Art. 30 Abs. 3 URG).

3.4 Unbekannte Urheberschaft

Ist die Urheberin unbekannt, beginnt die Schutzfrist im *Zeitpunkt der Veröffentlichung* des Werks zu laufen (Art. 31 Abs. 1 URG). Entgegen dem undifferenzierten Gesetzeswortlaut beträgt die Schutzfrist richtigerweise auch hier 70 Jahre bei Werken der Literatur und Kunst und 50 Jahre bei Computerprogrammen.[1379] Wird die Urheberin vor Ablauf der Schutzfrist allgemein bekannt, bestimmt sich das Ende des Schutzes nach der allgemeinen Regel von Art. 29 Abs. 2 URG (Art. 31 Abs. 2 URG). 780

[1379] Im Ergebnis wie hier: OFK-Rehbinder/Haas/Uhlig, URG 31 N 4; Dessemontet, droit d'auteur, Rn. 357; CR-Tissot, URG 29 N 12; Rehbinder, Rn. 152; Neff/Arn, SIWR II/2, 314; a.M. Barrelet/Egloff, in: Barrelet/Egloff, URG 31 N 4, nach denen die Schutzfrist wegen des Gesetzeswortlautes stets 70 Jahre dauern soll.

F. Verwandte Schutzrechte

1. Übersicht

781 Das URG schützt nicht nur Werke der Literatur und Kunst, sondern auch gewisse Leistungen. Diese Leistungen haben einen Zusammenhang mit urheberrechtlich geschützten Werken, sind aber selbst keine Werke. Wegen des Bezugs zum Urheberrecht werden die verwandten Schutzrechte auch als *Nachbarrechte («droits voisins»),* wegen ihres Schutzgegenstandes auch als *Leistungsschutzrechte* bezeichnet.

782 Das Schaffen von verwandten Schutzrechten ist auf *Forderungen von Interpreten und Schallplattenherstellern* nach dem Schutz ihrer Leistungen zurückzuführen. Sie machten geltend, dass musikalische Werke erst durch ihre Leistungen für das Publikum wahrnehmbar werden. Die im Bereich der Musik tätigen Verwertungsgesellschaften lehnten das Gewähren von urheberrechtlichem Schutz allerdings mit der Begründung ab, das Urheberrecht schütze nur das Schaffen von Musik, nicht deren Interpretation oder Aufnahme. Aus dieser Auseinandersetzung entstand das Konzept der verwandten Schutzrechte, die künstlerische oder organisatorische Leistungen schützen, die in der Regel an ein urheberrechtlich geschütztes Werk anknüpfen.[1380]

783 Ihrem Wesen nach stehen die Leistungsschutzrechte dem *Wettbewerbsrecht (UWG)* näher als dem Urheberrecht.[1381] Das zeigt sich etwa daran, dass der Schutz, anders als beim Urheberrecht und bei allen anderen Immaterialgüterrechten,[1382] *nicht* vom Erfüllen von *Schutzvoraussetzungen* abhängt. Damit sind alle Leistungen, die Gegenstand eines Leistungsschutzrechts bilden, *per se* durch das jeweilige Leistungsschutzrecht geschützt, ohne dass die Leistungen irgendwelche qualitative oder quantitative Mindesterfordernisse erfüllen müssten. Die Nähe zum Wettbewerbsrecht (UWG) zeigt sich auch darin, dass Leistungsschutzrechte, anders als die Immaterialgüterrechte, kein immaterielles Gut,[1383] sondern eine *materialisierte Leistung* schützen und deshalb auch *keinen Schutz gegen Nachahmung* vermitteln.[1384] Dieselbe Leistung, bspw. das Singen eines Songs, kann des-

---

[1380] Zum Ganzen eingehend Egloff, in: Barrelet/Egloff, URG 33 N 2.

[1381] Zur dogmatischen Einordnung eingehend Thouvenin, 370 ff.

[1382] Siehe dazu: für das Patentrecht, Rn. 263 ff.; für den Sortenschutz, Rn. 501 ff.; für das Urheberrecht, Rn. 579 ff.; für den Topographienschutz, Rn. 873 f.; für das Designrecht, Rn. 918 ff.; für das Markenrecht, Rn. 1037 ff.

[1383] Siehe dazu vorne, Rn. 1 ff.

[1384] Hilty, Urheberrecht, Rn. 715; Mosimann/Mosimann, SIWR II/1, Rn. 1043; Thouvenin, 550.

halb von zahlreichen Personen beliebig oft erbracht werden, ohne dass einer der ausübenden Künstlerinnen die Darbietung durch einen anderen verhindern könnte. Dasselbe gilt für die Leistungen der Hersteller von Ton- und Tonbildträgern und Sendeunternehmen. Auch hier können Dritte identische Träger herstellen oder Sendungen produzieren, ohne dabei die Rechte der Hersteller der Träger oder der Sendeunternehmen zu verletzen.[1385] Trotz ihrer inhaltlichen Nähe zum Wettbewerbsrecht (UWG) werden die Leistungsschutzrechte der internationalen Praxis entsprechend im Urheberrecht geregelt.[1386]

784 Dem Wesensunterschied von Werk und Leistung folgend trennt das Gesetz klar zwischen Urheberrecht (2. Titel, Art. 2–32 URG) und verwandten Schutzrechten (3. Titel, Art. 33–39 URG), gewisse Fragen werden aber einheitlich geregelt.[1387] Die geschützten Leistungen sind im URG abschliessend aufgezählt, sog. *numerus clausus*.[1388] Es werden aber immer wieder Forderungen nach dem Schutz weiterer Leistungen erhoben, z.B. ein sog. Lichtbildschutz für Fotografien[1389] oder ein Schutz der Leistungen von Presseverlegerinnen.[1390] Das geltende Recht schützt allerdings nur drei Leistungen: die Leistungen der ausübenden Künstlerinnen (Interpreten), die Leistungen der Hersteller von Ton- und Tonbildträgern und die Leistungen der Sendeunternehmen. Andere Leistungen können nicht durch das URG, allenfalls aber über das UWG (insb. Art. 2 und Art. 5 lit. c UWG) in einem gewissen Sinn geschützt werden.[1391]

785 Die verwandten Schutzrechte bestehen *neben den Urheberrechten* an den Werken der Literatur und Kunst, die den Gegenstand der geschützten Leistungen bilden. Die verwandten Schutzrechte und die Urheberrechte können deshalb derselben Rechteinhaberin oder verschiedenen Rechteinhaberinnen gehören. Führt bspw. eine Musikerin ein von ihr selbst komponiertes Musikstück auf, stehen ihr sowohl die Urheberrechte am Musikwerk als auch die Leistungsschutzrechte an der Darbietung zu.

1385 Ebenso zu den Rechten der Hersteller von Ton- und Tonbildträgern: OFK-Rehbinder/Haas/Uhlig, URG 36 N 2; Hilty, Urheberrecht, Rn. 751.

1386 Hilty, Urheberrecht, Rn. 9.

1387 Siehe dazu sogleich nachfolgend, Rn. 786.

1388 Rehbinder, Rn. 194.

1389 Schlussbericht AGUR12, 47.

1390 Art. 37*a* VE-URG; Änderung des Urheberrechtsgesetzes (URG), Bericht über das Ergebnis des Vernehmlassungsverfahrens; Änderung des Urheberrechtsgesetzes Erläuternder Bericht zur Eröffnung des Vernehmlassungsverfahrens, 11 ff.

1391 BGE 118 II 459 E. 4. – «Just Elvis»; OFK-Rehbinder/Haas/Uhlig, URG 33 N 10; Hilty, Urheberrecht, Rn. 725.

786 Für eine Reihe von Fragen verweist das Gesetz in Art. 38 URG auf die *Bestimmungen des Urheberrechts*. So sind die Regelung der Erschöpfung (Art. 12 Abs. 1 URG), die Bestimmung über das Vermieten von Werkexemplaren (Art. 13 URG) und diejenigen zu Rechtsübergang und Zwangsvollstreckung (Art. 16–18 URG) auf die verwandten Schutzrechte ebenso sinngemäss anwendbar wie die Schranken des Urheberrechts (Art. 19–28 URG).

787 Die *Schutzdauer* wird bei den Leistungsschutzrechten eigenständig geregelt: Der Schutz beginnt mit dem Erbringen der Leistung; massgeblich sind dabei die Darbietung bei ausübenden Künstlerinnen, die Veröffentlichung des Ton- oder Tonbildträgers bzw. dessen Herstellung, wenn keine Veröffentlichung erfolgt, und die Ausstrahlung der Sendung (Art. 39 Abs. 1 URG). Der Schutz von Darbietungen sowie Ton- und Tonbildträgern endet 70 Jahre nach Erbringen der Leistung (Art. 39 Abs. 1 URG), derjenige von Sendungen 50 Jahre nach Ausstrahlung (Art. 39 Abs. 1 URG). Wie bei den Urheberrechten wird die Schutzdauer ab dem 31. Dezember des Jahres der Leistungserbringung berechnet (Art. 39 Abs. 2 URG) und endet damit für alle in diesem Jahr erbrachten Leistungen nach 70 bzw. 50 Jahren am 31. Dezember des betreffenden Jahres (Art. 39 Abs. 2 URG).

2. Rechte der ausübenden Künstlerinnen (Interpretenschutz)

2.1 Gegenstand

788 Gegenstand des Interpretenschutzes ist die *Darbietung eines Werks bzw. einer Ausdrucksform der Volkskunst* durch eine ausübende Künstlerin. Darbietung ist jede Form des Vortragens oder Aufführens, die in der Absicht erfolgt, den Gegenstand der Darbietung für andere wahrnehmbar zu machen.[1392] Mit dem Begriff «Werk» sind Werke im Sinn des Urheberrechts (Art. 2 URG) gemeint.[1393] Als Volkskunst sind Darbietungen zu verstehen, die sich stark an Überliefertem orientieren und deren Ausdrucksform von Generation zu Generation nur graduelle Änderungen erfahren hat, bspw. das Aufführen folkloristischer Tänze, das Erzählen von Märchen oder das Fahnenschwingen.[1394] An die Stelle des qualifizierenden Merkmals der Individualität des dargebotenen Werkes tritt bei Ausdrucksformen der Volkskunst jenes der Tradition.[1395]

[1392] Egloff, in: Barrelet/Egloff, URG 33 N 11.

[1393] Siehe dazu vorne, Rn. 526 ff.

[1394] Botschaft URG, BBl 2006, 3421.

[1395] OFK-Rehbinder/Haas/Uhlig, URG 33 N 9; Egloff, in: Barrelet/Egloff, URG 33 N 9; CR-Mettraux Kauthen, URG 33 N 6.

Nicht geschützt sind Darbietungen, die sich weder auf Werke der Literatur und Kunst noch auf Ausdrucksformen der Volkskunst beziehen, namentlich die Leistungen von Sportlern, Clowns, Variétékünstlerinnen oder Zirkusartisten. Anderes gilt nur, wenn die von diesen Personen dargebotene Choreografie oder Pantomime Werkcharakter hat.[1396] 789

Ausübende Künstlerinnen sind die natürlichen Personen, die ein Werk oder eine Ausdrucksform der Volkskunst darbieten oder an einer solchen Darbietung *künstlerisch* mitwirken (Art. 33 Abs. 1 URG).[1397] Organisatorische, technische oder finanzielle Leistungen werden nicht als Leistungen ausübender Künstlerinnen geschützt; dasselbe gilt für Beiträge, die bei der Vorbereitung einer Darbietung erbracht werden.[1398] Ausübende Künstlerinnen sind damit namentlich die Musiker, Sängerinnen, Schauspielerinnen, Tänzer oder Fahnenschwinger, welche die Darbietung erbringen; dasselbe gilt für Dirigentinnen, Theaterregisseure und Tonmeister, die das Werk zwar nicht selbst vortragen, an der Darbietung aber künstlerisch mitwirken.[1399] Umstritten ist, ob auch Maskenbildner und Kostümgestalterinnen als ausübende Künstlerinnen gelten.[1400] 790

Unerheblich ist, ob der urheberrechtliche Schutz des dargebotenen Werkes noch besteht oder ob das *Werk* durch Ablauf der Schutzfrist *gemeinfrei* geworden ist.[1401] Ebenfalls unerheblich ist, ob das Werk bei der Darbietung erst geschaffen wird, etwa bei der freien Improvisation eines Musikers.[1402] Die Darbietung muss nicht in der Öffentlichkeit stattfinden, aber für die Wahrnehmung durch Dritte bestimmt 791

1396 OFK-Rehbinder/Haas/Uhlig, URG 33 N 10; Egloff, in: Barrelet/Egloff, URG 33 N 7; Mosimann/Mosimann, SIWR II/1, Rn. 1116 ff.

1397 OFK-Rehbinder/Haas/Uhlig, URG 33 N 4; Mosimann/Mosimann, SIWR II/1, Rn. 1103.

1398 OFK-Rehbinder/Haas/Uhlig, URG 33 N 5; Egloff, in: Barrelet/Egloff, URG 33 N 13; Marbach/Ducrey/Wild, Rn. 399.

1399 Art. 2 lit. a WPPT; Egloff, in: Barrelet/Egloff, URG 33 N 11; Hilty, Urheberrecht, Rn. 726; CR-Mettraux Kauten, URG 33 N 11.

1400 Dafür Mosimann, SWIR II/1 Rn. 1068; dagegen: OFK-Rehbinder/Haas/Uhlig, URG 33 N 5; Egloff, in: Barrelet/Egloff, URG 33 N 12; für eine Einzelfallprüfung spricht sich Hilty, Urheberrecht, Rn. 728 aus.

1401 OFK-Rehbinder/Haas/Uhlig, URG 33 N 8; Egloff, in: Barrelet/Egloff, URG 33 N 8; Mosimann/Mosimann, SIWR II/1, Rn. 1116.

1402 OFK-Rehbinder/Haas/Uhlig, URG 33 N 8; Hilty, Urheberrecht, Rn. 729; Mosimann/Mosimann, SIWR II/1, Rn. 1105; SHK-Auf der Maur, URG 33 N 7; a.M. Egloff, in: Barrelet/Egloff, URG 33 N 14; KGer NE, sic! 2013, 94 – «Diffusion de musique par DJs dans le bar R».

sein.[1403] Die Aufzeichnung eines Songs durch einen Musiker im Studio ist deshalb geschützt, nicht aber sein Singen in der privaten Badewanne.[1404]

2.2 Erwerb

792 Die Rechte der ausübenden Künstlerinnen entstehen *formlos* und originär in der *natürlichen Person* der Künstlerin (Schöpferprinzip). Anders als bei den Rechten der Hersteller von Ton- und Tonbildträgern und Sendeunternehmen können juristische Personen Interpretenrechte nur derivativ erwerben.[1405]

793 Haben *mehrere Personen an einer Darbietung künstlerisch mitgewirkt,* steht ihnen das Leistungsschutzrecht gemeinschaftlich zu (Art. 34 Abs. 1 i.V.m. Art. 7 URG). Die ausübenden Künstlerinnen bilden eine *Gesamthandschaft sui generis*.[1406] Eine solche entsteht namentlich bei Ensembledarbietungen, bspw. bei einem Chor, einem Orchester oder einer Ballettgruppe.[1407] Treten ausübende Künstlerinnen als Gruppe unter einem gemeinsamen Namen auf, ist deren Vertretung befugt, die Rechte der Mitglieder geltend zu machen (Art. 34 Abs. 2 Satz 1 URG). Solange die Künstlerinnengruppe keine Vertretung bezeichnet hat, ist zur Geltendmachung der Rechte befugt, wer die Darbietung veranstaltet, auf Ton-, Tonbild- oder Datenträger aufgenommen oder gesendet hat (Art. 34 Abs. 2 Satz 2 URG). Der Verwendung einer Chor-, Orchester- oder Bühnenaufführung müssen neben der Vertretung der Künstlerinnengruppe auch die Solisten, die Dirigentin und der Regisseur zustimmen (Art. 34 Abs. 3 URG).

2.3 Ausschliesslichkeitsrechte

794 Die ausübenden Künstlerinnen verfügen über eine Reihe von Nutzungsrechten und über ein spezifisches Persönlichkeitsrecht. Dabei handelt es sich um Ausschliesslichkeitsrechte, die gegenüber jeder Person geltend gemacht werden können – auch gegenüber der Urheberin des dargebotenen Werkes. Der Katalog der

---

1403 Egloff, in: Barrelet/Egloff, URG 33 N 11.

1404 Egloff, in: Barrelet/Egloff, URG 33 N 11; CR-Mettraux Kauthen, URG 33 N 4.

1405 Botschaft URG, BBl 1989 III, 548; OFK-Rehbinder/Haas/Uhlig, URG 33 N 7; Hilty, Urheberrecht, Rn. 730; CR-Mettraux Kauten, URG 33 N 12.

1406 BGE 129 III 715 E. 3.2 – «Malbuner»; Egloff, in: Barrelet/Egloff, URG 34 N 4; Hilty, Urheberrecht, Rn. 731; siehe dazu vorne, Rn. 321 f.

1407 OFK-Rehbinder/Haas/Uhlig, URG 34 N 1.

Nutzungsrechte in Art. 33 URG ist allerdings, anders als im Urheberrecht,[1408] abschliessender Natur.[1409]

a. Nutzungsrechte

795 Die Nutzungsrechte der ausübenden Künstlerinnen entsprechen weitgehend denjenigen der Inhaberinnen von Urheberrechten (Art. 10 URG).[1410] Im Einzelnen haben sie die folgenden Rechte:

796 Das *Wiedergaberecht* umfasst zwei Rechte, das Übertragungsrecht und das Recht des Wahrnehmbarmachens. Das *Übertragungsrecht* erfasst das zeitgleiche Wahrnehmbarmachen einer Darbietung an einem anderen Ort (Art. 33 Abs. 2 lit. a erster Teilsatz URG), bspw. die Übertragung eines Konzerts auf Bildschirme und Lautsprecher in einem anderen Saal. Nicht erfasst wird das Wahrnehmbarmachen innerhalb desselben Raums, z.B. über eine Leinwand auf der Bühne, weil die Darbietung dabei nicht einem Publikum zugänglich gemacht wird, das sich an einem anderen Ort befindet.[1411] Das *Recht des Wahrnehmbarmachens* ist das Recht der ausübenden Künstlerinnen, ihre Darbietungen und deren Festlegungen wahrnehmbar zu machen, wenn sie gesendet, weitergesendet oder zugänglich gemacht werden (Art. 33 Abs. 2 lit. e URG).

797 Das *Recht des Zugänglichmachens* (auch: *«right of making available»*) ist das Recht der ausübenden Künstlerinnen, ihre Darbietungen so zugänglich zu machen, dass Personen von Orten und zu Zeiten ihrer Wahl dazu Zugang haben (Art. 33 Abs. 2 lit. a zweiter Teilsatz URG). Erfasst wird damit in erster Linie die Nutzung von Darbietungen über das Internet, namentlich das Bereitstellen einer Darbietung zum Streaming oder zum *Download.*[1412]

798 Das *Sende- und Weitersenderecht* vermitteln den ausübenden Künstlerinnen das Recht, ihre Darbietung über Radio, Fernsehen und mittels ähnlicher Verfahren zu senden und die gesendete Darbietung mithilfe technischer Einrichtungen, deren Träger nicht das ursprüngliche Sendeunternehmen ist, weiterzusenden (Art. 33 Abs. 2 lit. b URG). Ein Film, ein Konzert oder eine Theateraufführung darf damit nur mit Einwilligung der ausübenden Künstlerinnen über Radio oder Fernsehen

---

[1408] Siehe dazu vorne, Rn. 321 ff., Rn. 605.

[1409] OFK-Rehbinder/Haas/Uhlig, URG 33 N 9; Egloff, in: Barrelet/Egloff, URG 33 N 17; Mosimann/Mosimann, SIWR II/1, Rn. 1121; CR-Mettraux Kauthen, URG 33 N 24.

[1410] Siehe dazu vorne, Rn. 612 ff.

[1411] Egloff, in: Barrelet/Egloff, URG 33 N 19; Hilty, Urheberrecht, Rn. 736.

[1412] OFK-Rehbinder/Haas/Uhlig, UGR 33 N 12; SHK-Auf der Maur, URG 33 N 26.

gesendet werden.[1413] Unter das Senderecht fällt auch das Aufzeichnen einer Sendung.[1414]

799 Das *Vervielfältigungsrecht* ist das Recht der ausübenden Künstlerinnen, ihre Darbietungen oder deren Festlegung auf Ton-, Tonbild- oder Datenträger aufzunehmen und diese Aufnahmen zu vervielfältigen (Art. 33 Abs. 2 lit. c URG). Das Recht zur Aufnahme und das Recht zur Vervielfältigung der Aufnahme sind allerdings zu trennen; die Erstaufzeichnung und die anschliessende Vervielfältigung der Träger bedürfen je einzeln der Einwilligung der Interpreten.[1415] Soll eine Live-Darbietung aufgezeichnet und anschliessend vervielfältigt werden, bedürfen also beide Handlungen der Zustimmung der ausübenden Künstler.

800 Das *Verbreitungsrecht* vermittelt den ausübenden Künstlerinnen das Recht, Kopien der Aufnahmen ihrer Darbietungen auf Ton- und Tonbildträgern anzubieten, zu veräussern oder sonst wie zu verbreiten (Art. 33 Abs. 2 lit. d URG).

b. Persönlichkeitsrechte

801 Das einzige spezifisch normierte Persönlichkeitsrecht der ausübenden Künstlerinnen ist das *Recht auf Anerkennung der Interpreteneigenschaft* an ihren Darbietungen (Art. 33*a* Abs. 1 URG). Wie die Urheberinnen haben auch die ausübenden Künstlerinnen das Recht, im Zusammenhang mit ihren Darbietungen als Interpreten namentlich genannt zu werden. Die Bezeichnung kann dabei frei gewählt werden.[1416] Ein Weglassen der Namensnennung ist allerdings zulässig, wenn sie durch die Art der Verwendung geboten ist oder der Praxis nicht entspricht, etwa bei der Mitwirkung einer Vielzahl von Interpreten.[1417]

802 Das Recht auf Anerkennung der Interpreteneigenschaft erlischt mit dem Tod der ausübenden Künstlerin, jedoch nicht vor Ablauf der 70-jährigen Schutzfrist der Leistung (Art. 39 Abs. 1bis URG).

803 Der Schutz der ausübenden Künstlerinnen vor Beeinträchtigungen ihrer Darbietungen richtet sich nach den Bestimmungen des *allgemeinen Persönlichkeitsrechts* in Art. 28–28*l* ZGB (Art. 33*a* Abs. 2 URG). Auch wenn diese Norm den

---

1413 OFK-Rehbinder/Haas/Uhlig, URG 33 N 13; SHK-Auf der Maur, URG 33 N 15.

1414 OFK-Rehbinder/Haas/Uhlig, URG 33 N 11.

1415 OFK-Rehbinder/Haas/Uhlig, URG 33 N 14; Egloff, in: Barrelet/Egloff, URG 33 N 22; SHK-Auf der Maur, URG 33 N 21.

1416 Egloff, in: Barrelet/Egloff, URG 33*a* N 7; Rigamonti, 276.

1417 Botschaft URG, BBl 2006, 3422; OFK-Rehbinder/Haas/Uhlig, URG 33*a* N 3; kritisch Rigamonti, 277 f.

Schutz nicht regelt, stellt Art. 33*a* Abs. 2 URG immerhin klar, dass ausübende Künstlerinnen gegen Beeinträchtigungen ihrer Darbietungen geschützt werden. Voraussetzung dieses Schutzes ist dabei stets, dass eine Künstlerin durch die Beeinträchtigung im Sinn des ZGB in ihrer Persönlichkeit verletzt wird.[1418]

c. Vergütungsansprüche

804 Den ausübenden Künstlerinnen stehen zwei Vergütungsansprüche zu: ein Vergütungsanspruch für die Verwendung von Ton- und Tonbildträgern (Art. 35 URG) und ein Vergütungsanspruch für das Zugänglichmachen von Darbietungen in audiovisuellen Werken (Art. 35*a* URG). Der zweite Vergütungsanspruch ist mit dem in Art. 13*a* URG vorgesehenen Vergütungsanspruch der Urheberinnen für das Zugänglichmachen von audiovisuellen Werken weitgehend identisch, weshalb für diesen Anspruch auf die Ausführungen zum Urheberrecht verwiesen werden kann.[1419]

805 Der *Vergütungsanspruch für die Verwendung von Ton- und Tonbildträgern* (Art. 35 URG) ist, anders als die Vergütungsansprüche im Urheberrecht,[1420] kein blosser Anspruch auf Vergütung, sondern eine *gesetzliche Lizenz*.[1421] Auch wenn das weder aus dem Wortlaut der Marginalie und der Bestimmung noch aus ihrer systematischen Stellung klar hervorgeht, führt der Vergütungsanspruch zugleich zu einer Beschränkung des Sende-, Weitersende- und Wiedergaberechts der ausübenden Künstlerinnen, weil diese das Senden und Weitersenden sowie die Wiedergabe ihrer Darbietungen nicht verbieten können, wenn dazu im Handel erhältliche Ton- oder Tonbildträger verwendet werden.[1422] Aus der Voraussetzung, dass die Ton- und Tonbildträger im Handel erhältlich sein müssen, leitet die Lehre ab, dass die Darbietung erlaubterweise aufgenommen worden sein muss.[1423] Art. 35 URG ist damit die einzige Schranke, die nur für die verwandten Schutzrechte greift.

806 Die *Hersteller* der für die Sendung, Weitersendung oder Wiedergabe verwendeten *Ton- und Tonbildträger* sind am Vergütungsanspruch der ausübenden Künstlerinnen angemessen zu beteiligen (Art. 35 Abs. 2 URG). Die Vergütungsansprüche der

---

[1418] Egloff, in: Barrelet/Egloff, URG 33*a* N 12.

[1419] Siehe dazu vorne, Rn. 660 ff.

[1420] Siehe dazu vorne, Rn. 655.

[1421] OFK-Rehbinder/Haas/Uhlig, URG 35 N 1; SHK-Auf der Maur, URG 35 N 1.

[1422] OFK-Rehbinder/Haas/Uhlig, URG 35 N 1; Egloff, in: Barrelet/Egloff, URG 35 N 6.

[1423] Botschaft URG, BBl 1989 III, 486 ff.; OFK-Rehbinder/Haas/Uhlig, UGR 35 N 2; Egloff, in: Barrelet/Egloff, URG 35 N 8; CR-Mettraux Kauthen, URG 35 N 16; Mosimann/Mosimann, SIWR II/1, Rn. 1142.

ausübenden Künstlerinnen und der Ton- und Tonbildträgerhersteller können nur von zugelassenen Verwertungsgesellschaften geltend gemacht werden (Art. 35 Abs. 3 URG). Ausländische Interpreten ohne gewöhnlichen Aufenthalt in der Schweiz haben nur Anspruch auf Vergütung, wenn ihr Heimatstaat schweizerischen Staatsangehörigen Gegenrecht gewährt (Art. 35 Abs. 4 URG).

3. Rechte der Hersteller von Ton- und Tonbildträgern (Produzentenschutz)

807 Die Hersteller von Ton- und Tonbildträgern (Produzenten) erbringen keine künstlerische, sondern eine kaufmännisch-organisatorische Leistung, die in der Finanzierung und Durchführung des oft komplexen und aufwendigen Produktionsvorgangs besteht. Diese Leistung dient dem Kulturleben und erfordert regelmässig einen erheblichen Kapitalaufwand. Sie wird deshalb durch ein verwandtes Schutzrecht geschützt.[1424] Nicht zu übersehen ist allerdings, dass diese traditionelle Begründung mit der Digitalisierung zunehmend in Frage gestellt wird, weil die Kosten für die Herstellung von Ton- und Tonbildträgern stark gesunken sind.

808 *Gegenstand* des Schutzes von Art. 36 URG sind *Aufnahmen auf Ton- und Tonbildträgern* wie CDs und DVDs, Harddiscs sowie anderen Trägern, auf denen Ton- und Tonbilddaten gespeichert werden können. Der Schutz der Leistung ist vom Inhalt der Aufnahme unabhängig. Nicht erforderlich ist namentlich, dass urheberrechtlich geschützte Werke oder Darbietungen von ausübenden Künstlern aufgenommen werden; geschützt sind deshalb auch Aufnahmen von Geräuschen, Tierstimmen, Naturkatastrophen, Zirkusaufführungen oder Sportveranstaltungen.[1425] Das wirft die Frage auf, ob auch Aufnahmen von Inhalten geschützt sind, die von generativer KI erzeugt wurden. Dafür spricht, dass der Inhalt der Aufnahme für das Bestehen des Schutzes keine Rolle spielt, es also namentlich nicht erforderlich ist, dass der Inhalt von einem Menschen geschaffen wurde.[1426] Dagegen spricht, dass mit dem Produzentenrecht die Investitionen in die Produktion geschützt werden sollen, die bei der Verwendung von generativer KI regelmässig sehr gering sind. Sinn und Zweck der Regelung sprechen damit gegen einen Schutz von KI-generierten Inhalten über das Leistungsschutzrecht der Produzenten. Daran ändert nichts, dass die Entwicklung und das Training von KI-Systemen mit grossem Auf-

---

[1424] OFK-Rehbinder/Haas/Uhlig, UGR 36 N 1; Hilty, Urheberrecht, Rn. 750; Mosimann/Mosimann, SIWR II/1, Rn. 1192.

[1425] OFK-Rehbinder/Haas/Uhlig, URG 36 N 2; Egloff, in: Barrelet/Egloff, URG 36 N 8; Hilty, Urheberrecht, Rn. 751; Mosimann/Mosimann, SIWR II/1, Rn. 1200.

[1426] Zur parallelen Fragestellung im Urheberrecht siehe vorne, Rn. 580.

wand verbunden sind, weil dieser Aufwand bereits direkt über den urheberrechtlichen Schutz von KI-Systemen als Computerprogramme gegen die Verwertung durch Dritte geschützt werden kann.[1427]

Der *Hersteller von Ton- und Tonbildträgern* erwirbt die Leistungsschutzrechte am jeweiligen Träger originär und *formlos*. Hersteller ist der Produzent, d.h. diejenige Person, welche für den Produktionsvorgang unternehmerisch verantwortlich ist, nicht der Toningenieur oder der Cutter.[1428] Hersteller kann eine *natürliche oder juristische Person* sein.[1429] Als Herstellen gilt nur die *Erstaufnahme* eines Ton- oder Tonbildträgers.[1430] Das Kopieren oder Bearbeiten einer bestehenden Aufnahme begründet kein neues Leistungsschutzrecht.[1431] Anderes soll nach einem Teil der Lehre allerdings bei einem sog. «Remastering» gelten, sofern eine Aufnahme aufwendig restauriert wird und dadurch ein neuer Klangeindruck entsteht.[1432] 809

Die *Schutzwirkungen* sind beschränkt. Den Produzenten stehen lediglich drei Nutzungsrechte zu; die gesetzliche Aufzählung ist abschliessend.[1433] Inhaltlich entsprechen das *Vervielfältigungsrecht* (Art. 36 lit. a erster Teilsatz URG), das *Verbreitungsrecht* (Art. 36 lit. a zweiter Teilsatz URG) und das *Recht des Zugänglichmachens* (Art. 36 lit. b URG) den entsprechenden Rechten der Urheberinnen und Interpreten.[1434] Das Vervielfältigungsrecht erfasst dabei nicht nur direkte Vervielfältigungen eines Trägers, sondern auch indirekte Kopien, die durch das Abspielen einer Aufnahme und das parallele Aufnehmen auf einem anderen Träger erstellt werden.[1435] Das URG sieht keine spezifischen Persönlichkeitsrechte für die Hersteller von Ton- und Tonbildträgern vor. Im Fall einer (allerdings nur schwer vorstellbaren) Persönlichkeitsverletzung, die im Zusammenhang mit einer 810

1427 Siehe dazu vorne, Rn. 542.

1428 OFK-Rehbinder/Haas/Uhlig, URG 36 N 3; Egloff, in: Barrelet/Egloff, URG 36 N 4; Hilty, Urheberrecht, Rn. 751; CR-Mettraux Kauthen, URG 36 N 12.

1429 OFK-Rehbinder/Haas/Uhlig, URG 36 N 3; Egloff, in: Barrelet/Egloff, URG 36 N 4; Mosimann/Mosimann, SIWR II/1, Rn. 1197; CR-Mettraux Kauthen, URG 36 N 12.

1430 OFK-Rehbinder/Haas/Uhlig, URG 36 N 3; CR-Mettraux Kauthen, URG 36 N 12.

1431 OFK-Rehbinder/Haas/Uhlig, URG 36 N 3; Egloff, in: Barrelet/Egloff, URG 36 N 5; Hilty, Urheberrecht, Rn. 751; CR-Mettraux Kauthen, URG 36 N 12.

1432 OFK-Rehbinder/Haas/Uhlig, URG 36 N 3; SHK-Auf der Maur, URG 36 N 3a; a.M. Hilty, Urheberrecht, Rn. 751; Egloff, in: Barrelet/Egloff, URG 36 N 5; Mosimann/Mosimann, SIWR II/1, Rn. 1199.

1433 SHK-Auf der Maur, URG 36 N 7.

1434 Siehe dazu vorne: für das Urheberrecht, Rn. 617 ff., Rn. 622 ff., Rn. 628 ff.; für die ausübenden Künstler, Rn. , Rn. 799 f.

1435 Egloff, in: Barrelet/Egloff, URG 36 N 11.

Aufnahme steht, können sich die Produzenten aber auf das allgemeine Persönlichkeitsrecht (Art. 27 ff. ZGB) berufen.

811 Im deutschen Urheberrecht wird die Reichweite der Produzentenrechte intensiv diskutiert. Auslöser war ein Rechtsstreit, der die Gerichte seit bald 20 Jahren beschäftigt.[1436] Dabei geht es um die Übernahme einer sehr kurzen Tonsequenz (2 Sekunden) aus dem Song «Metall auf Metall» der Elektroband Kraftwerk.[1437] Diese Tonsequenz wurde vom Hip-Hop-Produzenten Moses Pelham kopiert, um 5 % verlangsamt und unter ständiger Wiederholung (sog. Sampling) in das von ihm produzierte Lied «Nur mir» übernommen. Mit diesem Fall hat sich auch der EuGH beschäftigt.[1438] Dieser hat entschieden, dass auch die Übernahme eines sehr kurzen Audiofragments von einem Tonträger als teilweise Vervielfältigung dieses Tonträgers zu qualifizieren sei, weshalb eine solche Vervielfältigung unter das ausschliessliche Recht des Tonträgerherstellers falle.[1439] Keine Vervielfältigung liege jedoch vor, wenn das Audiofragment in geänderter und beim Hören nicht wiedererkennbarer Form in ein neues Werk eingefügt werde.[1440] Dieser Rechtsprechung wird auch im Schweizer Recht zu folgen sein. Die Lehre anerkennt denn auch, dass die Nutzungsrechte der Produzenten nicht nur die *ganze Aufnahme* erfassen, sondern auch *Teile* davon.[1441]

812 Neben den Nutzungsrechten steht den Produzenten auch ein *Vergütungsanspruch* zu, wenn im Handel erhältliche Ton- oder Tonbildträger zum Zweck der Sendung, der Weitersendung, der Wiedergabe oder der Aufführung verwendet werden. Der Vergütungsanspruch wird im URG als Anspruch der Interpreten geregelt (Art. 35 Abs. 1 URG),[1442] die Produzenten sind an deren Vergütung aber angemessen zu beteiligen (Art. 35 Abs. 2 URG). Bei Aufnahmen ohne die Mitwirkung von Interpreten haben die Produzenten wegen der Anknüpfung an der Interpretenvergütung keinen Anspruch auf Vergütung.[1443] Der Anspruch entfällt damit bspw. bei Aufnahmen von Tierstimmen, Zirkusaufführungen oder Sportveranstaltungen.[1444]

1436 LG Hamburg vom 8.10.2004, 308 O 90/99 – «Metall auf Metall».

1437 Zur Rechtslage in der Schweiz Schmidt-Gabain Florian, Der Sampling-Entscheid des Europäischen Gerichtshofes: Wie gewonnen, so zerronnen, sic! 2019, 710–713, 710 ff.

1438 EuGH vom 29.7.2019, C-476/17 – «Metall auf Metall», ECLI:EU:C:2019:624.

1439 EuGH vom 29.7.2019, C-476/17 – «Metall auf Metall», ECLI:EU:C:2019:624, Rn. 29.

1440 EuGH vom 29.7.2019, C-476/17 – «Metall auf Metall», ECLI:EU:C:2019:624, Rn. 31.

1441 Egloff, in: Barrelet/Egloff, URG 36 N 10; SHK-Auf der Maur, URG 36 N 11.

1442 Siehe dazu vorne, Rn. 804 ff.

1443 Hilty, Urheberrecht, Rn. 752.

1444 Siehe dazu vorne, Rn. 789.

4. Rechte der Sendeunternehmen

Wie die Hersteller von Ton- und Tonbildträgern erbringen auch die Sendeunternehmen eine technisch-organisatorische Leistung, die einen grossen Kapitalaufwand erfordert. Mit der Planung, Auswahl und Strukturierung der Sendungen kommt eine redaktionelle Leistung hinzu. Mit dem Leistungsschutzrecht sollen die Sendeunternehmen gegen die Verwertung dieser Leistungen durch Dritte geschützt werden. 813

Gegenstand des Schutzes von Art. 37 URG sind *Sendungen,* insb. Radio- und Fernsehsendungen. Gemeint ist damit die einzelne Sendung als in sich geschlossener Teil eines Sendeprogramms, bspw. eine Nachrichtensendung, Talkshow, Reportage oder Liveübertragung einer Sportveranstaltung, nicht das gesamte Sendeprogramm.[1445] Sendung ist die zum öffentlichen Empfang bestimmte Ausstrahlung von Bildern, Zeichen und Tönen, sei es drahtlos, über Satelliten oder Leitungen.[1446] Der technologieneutrale Begriff umfasst auch das Senden als Stream über das Internet.[1447] Die Sendung materialisiert sich im Sendesignal, mit dem die Sendung übertragen wird.[1448] Wie beim Leistungsschutzrecht der Produzenten ist es auch bei den Rechten der Sendeunternehmen unerheblich, ob der Inhalt der Sendung urheberrechtlich geschützt ist.[1449] 814

Die Sendeunternehmen erwerben die Rechte *originär und formlos* durch den Realakt der Sendung.[1450] Sendeunternehmen ist die für den Programminhalt verantwortliche (regelmässig, aber nicht zwingend, juristische) Person, also der Programmveranstalter i.S.v. Art. 2 Abs. 2 lit. d RTVG,[1451] bspw. die SRG oder Radio Zürisee. Kein Sendeunternehmen ist, wer kein eigenes Programm ausstrahlt, son- 815

1445 OFK-Rehbinder/Haas/Uhlig, URG 37 N 3; SHK-Auf der Maur, URG 37 N 6; a.M. Egloff, in: Barrelet/Egloff, URG 37 N 5, CR-Mettraux Kauthen, URG 37 N 4, nach denen die einzelne Sendung nicht Gegenstand des Schutzes sei.

1446 OFK-Rehbinder/Haas/Uhlig, URG 37 N 3; Egloff, in: Barrelet/Egloff, URG 37 N 7; Mosimann/Mosimann, SIWR II/1, Rn. 1213; CR-Mettraux Kauthen, URG 37 N 3.

1447 Mosimann/Mosimann, SIWR II/1, Rn. 1213; SHK-Auf der Maur, URG 37 N 3.

1448 OFK-Rehbinder/Haas/Uhlig, URG 37 N 3; Egloff, in: Barrelet/Egloff, URG 37 N 5; SHK-Auf der Maur, URG 37 N 5a; CR-Mettraux Kauthen, URG 37 N 2.

1449 OFK-Rehbinder/Haas/Uhlig, URG 37 N 5; Egloff, in: Barrelet/Egloff, URG 37 N 7.

1450 OFK-Rehbinder/Haas/Uhlig, URG 62 N 3; CR-Mettraux Kauthen, URG 37 N 4; SHK-Auf der Maur, URG 37 N 2; implizit Hilty, Urheberrecht, Rn. 757.

1451 SHK-Auf der Maur, URG 37 N 2; Weber Rolf H., in: Rundfunkrecht, Bundesgesetz vom 24. März 2006 über Radio und Fernsehen (RTVG), Stämpflis Handkommentar, Bern 2008, RTVG 2 N 6.

dern nur Programme Dritter weiterverbreitet, z.B. über Gemeinschaftsantennen oder Kabel, bspw. Zattoo oder Swisscom TV.[1452]

816 Die *Schutzwirkungen* sind auf die Nutzungsrechte beschränkt, die in Art. 37 URG abschliessend aufgezählt werden.[1453] Inhaltlich entsprechen das Weitersenderecht (Art. 37 lit. a URG), das Recht des Wahrnehmbarmachens (Art. 37 lit. b URG), das Vervielfältigungsrecht (Art. 37 lit. c URG), das Verbreitungsrecht (Art. 37 lit. d URG) und das Recht des Zugänglichmachens (Art. 37 lit. e URG) den entsprechenden Rechten der Urheber, ausübenden Künstler und Hersteller von Ton- und Tonbildträgern.[1454] Mit dem Vervielfältigungsrecht können Sendeunternehmen die erstmalige Aufzeichnung ihrer Sendungen durch Dritte ebenso verhindern wie das Herstellen von Kopien der von ihnen selbst oder von Dritten aufgezeichneten Sendungen.[1455] Der Schutz erfasst nicht nur die ganze Sendung, sondern auch Ausschnitte aus Sendungen.[1456] Das Weitersenderecht, also das Recht, die Sendung zeitgleich und unverändert weiterzusenden, kann nach Art. 22 URG nur über eine zugelassene Verwertungsgesellschaft geltend gemacht werden.[1457]

817 Für Ton- und Tonbildaufnahmen, die auf einem Träger gespeichert sind, stehen den Sendeunternehmen auch die Rechte aus Art. 36 URG zu. Werden diese Aufnahmen gesendet, stellt sich die Frage nach dem *Verhältnis der Rechte von Art. 36 und Art. 37 URG*. Dieses Verhältnis ist vom Gesetzgeber nicht geregelt und in der Lehre umstritten: Nach der einen Auffassung ist Art. 37 URG *lex specialis* zu Art. 36 URG, weshalb sich Sendeunternehmen für die von ihnen produzierten Sendungen nicht kumulativ auf den Produzentenschutz nach Art. 36 URG stützen können. Anderes soll gelten, wenn Sendeunternehmen Ton- oder Tonbildträger auch für andere als Sendezwecke herstellen; für diese Aufnahmen sollen sie sich auf Art. 36 URG berufen können.[1458] Nach der anderen Auffassung stehen Sendeunternehmen die Rechte von Art. 36 und Art. 37 URG kumulativ zu, wenn sie

---

1452 Egloff, in: Barrelet/Egloff, URG 37 N 5; SHK-Auf der Maur, URG 37 N 5; im Ergebnis ebenso Schweizer Michael/Noureddine Hussein, HbbTV – Hybrides Fernsehen im Schweizer Recht, medialex 2016, Rn. 10 ff.

1453 OFK-Rehbinder/Haas/Uhlig, URG 37 N 6; CR-Mettraux Kauthen, URG 37 N 10.

1454 Siehe dazu vorne: für das Urheberrecht, Rn. 612 ff.; für die ausübenden Künstler, Rn. 795 ff.; für die Hersteller von Ton- und Tonbildträgern, Rn. 810.

1455 OFK-Rehbinder/Haas/Uhlig, URG 37 N 9.

1456 OFK-Rehbinder/Haas/Uhlig, URG 37 N 5; SHK-Auf der Maur, URG 37 N 6.

1457 BGE 133 III 568 E. 4. – «Weitersenderecht»; damit unterscheidet sich diese Regelung vom EU-Recht, das die Rechte der Sendeanstalten von der zwingenden Kollektivwahrnehmung ausnimmt (Art. 5 RL 2019/789).

1458 Egloff, in: Barrelet/Egloff, URG 37 N 2; Mosimann/Mosimann, SIWR II/1, Rn. 1224.

Sendungen dauerhaft aufzeichnen.[1459] Das erscheint schon deshalb richtig, weil die Urheber- und verwandten Schutzrechte grundsätzlich immer kumuliert werden können[1460] und dem URG keine hinreichenden Hinweise zu entnehmen sind, weshalb das in dieser Konstellation anders sein sollte.[1461] Sendeunternehmen sind denn auch oft selbst Hersteller ihrer Sendungen, weil sie diese regelmässig vor der Sendung aufzeichnen. Durch das Senden der Aufzeichnung wird der Schutz an der Aufzeichnung nicht verdrängt.[1462]

[1459] OFK-Rehbinder/Haas/Uhlig, URG 37 N 5; Hilty, Urheberrecht, Rn. 756; SHK-Auf der Maur, URG 37 N 7; CR-Mettraux Kauthen, URG 37 N 9.

[1460] Zur Kumulation von Urheber- und verwandten Schutzrechten siehe vorne, Rn. 785.

[1461] A.M. Egloff, in: Barrelet/Egloff, URG 37 N 2.

[1462] OFK-Rehbinder/Haas/Uhlig, URG 37 N 5.

G. Digital Rights Management

1. Übersicht

818 Der Schutz des Urheberrechts wird teilweise von technischen Schutzmassnahmen überlagert. Diese ermöglichen den Rechteinhaberinnen, die Nutzung von Werken und Leistungen in digitaler Form, unabhängig von Bestand und Reichweite des urheberrechtlichen Schutzes, mit technischen Mitteln zu kontrollieren und auf diese Weise gewissermassen eine «Privatisierung des Urheberrechts» herbeizuführen. Solche Verfahren werden als *«Digital Rights Management (DRM)»* bezeichnet.

819 DRM-Systeme dienen den Rechteinhaberinnen vor allem dazu, den Zugriff auf digitale Inhalte zu kontrollieren und deren Gebrauch zu überwachen oder einzuschränken. Anwendung finden sie insb. bei Texten, Musik, Filmen, Fotografien, Computerprogrammen und Computerspielen. Zu unterscheiden ist zwischen technischen Schutzmassnahmen und Informationen für die Rechtewahrnehmung. Technische Schutzmassnahmen sind vor allem elektronische Zugangskontrollen, Verschlüsselung und Verzerrung von Inhalten sowie Mechanismen zur Beschränkung von Vervielfältigungen, sog. Kopiersperren. Als Informationen für die Rechtewahrnehmung werden Zahlen, Codes, Markierungen, Signale und dergleichen bezeichnet, welche die Identifizierung geschützter Werke und Leistungen ermöglichen und Auskunft über die Modalitäten und Bedingungen ihrer Nutzung geben.

820 Der Rechtewahrnehmung dienen vor allem Informationen wie digitale Fingerabdrücke und Wasserzeichen, die Informationen über die Nutzer mit einer digitalen Kopie verknüpfen und dadurch die Nachverfolgung von Verletzungshandlungen ermöglichen. Zu denken ist bspw. an ein digitales Wasserzeichen in einer Fotografie, das beim Erstellen einer Kopie auch in der Kopie gespeichert wird, wodurch die Rechteinhaberin das zur Kopie gehörige Original identifizieren kann. Das ermöglicht ihr, den Kunden zu identifizieren, der ihr Werkexemplar für Dritte kopiert oder diesen als Kopiervorlage zur Verfügung gestellt hat.

821 Für die Rechteinhaberinnen haben DRM-Systeme zahlreiche Vorteile. Zum einen ermöglichen sie eine vergleichsweise sichere Onlineverbreitung digitaler Inhalte und eine Berechnung des Entgelts nach Massgabe der effektiven Nutzung, sog. «pay per use». Zum andern erlauben sie, Märkte abzuschotten und den Nutzern beliebige Restriktionen beim Gebrauch aufzuerlegen. Jede technische Schutzmassnahme lässt sich aber mit geeigneten technischen Vorkehrungen umgehen und Informationen für die Rechtewahrnehmung können entfernt werden. Dagegen bietet das Urheberrecht an sich keine Handhabe.

Auf Bestreben der Rechteinhaberinnen, insb. der Musikindustrie, wurde deshalb Mitte der 1990er-Jahre in zwei internationalen Abkommen, dem WCT und dem WPPT,[1463] ein rechtlicher *Schutz gegen die Umgehung technischer Massnahmen und die Entfernung oder Änderung von Informationen für die Rechtewahrnehmung* vorgesehen. Diese beiden Abkommen hat auch die Schweiz unterzeichnet. Die darin enthaltenen Vorgaben wurden in den Art. 39*a*–39*c* URG umgesetzt.[1464] Diese Bestimmungen schützen nicht Inhalte, sondern die technische Integrität eingesetzter Schutzmassnahmen. Die Regelung beruht auf der Annahme, dass die Umgehung von technischen Vorkehrungen eine Vorbereitungshandlung für eine Urheberrechtsverletzung ist.[1465] 822

DRM-Systeme können für den Interessenausgleich zwischen Rechteinhaberinnen und Nutzern äusserst problematisch sein. Das gilt namentlich für technische Schutzmassnahmen, die es den Nutzern faktisch – zumindest teilweise – verunmöglichen, gewisse Nutzungshandlungen vorzunehmen, die urheberrechtlich, insb. aufgrund einer Schranke, zulässig wären, bspw. die Vervielfältigung von Werken für den Eigengebrauch.[1466] Damit entsteht ein Ungleichgewicht zwischen der Möglichkeit zur Durchsetzung der Nutzungsrechte mithilfe von technischen Schutzmassnahmen und der Möglichkeit zur Nutzung von Werken im Rahmen der Schranken. Es erstaunt deshalb wenig, dass der Einsatz von Kopiersperren von den Konsumenten urheberrechtlich geschützter Werke oft abgelehnt wird. Andere technische Schutzmassnahmen, insb. Zugangssperren (bspw. das Authentifizieren durch Eingabe eines Benutzernamens und eines Passworts), haben sich dagegen durchgesetzt und werden von den Konsumenten allgemein akzeptiert. 823

2. Schutz technischer Massnahmen

Den Kern des Schutzes technischer Massnahmen bildet das *Umgehungsverbot,* nach dem wirksame technische Massnahmen zum Schutz von Werken und anderen Schutzobjekten nicht umgangen werden dürfen (Art. 39*a* Abs. 1 URG). Mit dem Begriff «Schutzobjekte» werden dabei die Leistungen bezeichnet, die durch verwandte Schutzrechte geschützt sind.[1467] Als wirksame technische Massnahmen 824

[1463] Siehe dazu vorne, Rn. 188 ff.

[1464] Siehe dazu: Hilty, Urheberrecht, Rn. 868; Konrad, SIWR II/1, Rn. 1271: CR-Jaccard/Heumann, URG 39*a* N 7.

[1465] Botschaft URG, BBl 2006, 3424.

[1466] Siehe dazu: Hilty, Urheberrecht, Rn. 869; Gordon, in: Weinmann/Münch/Herren, § 39 Rz. 34.1; SHK-Auf der Maur, Vor URG 39*a*–39*c* N 3.

[1467] Siehe dazu vorne, Rn. 781 ff.

gelten Technologien und Vorrichtungen wie Zugangs- und Kopierkontrollen sowie Verschlüsselungs-, Verzerrungs- und andere Umwandlungsmechanismen, die dazu bestimmt und geeignet sind, unerlaubte Verwendungen von Werken und anderen Schutzobjekten zu verhindern oder einzuschränken (Art. 39*a* Abs. 2 URG). Typische Beispiele sind der Kopierschutz bei Computerprogrammen und Computerspielen, Vorkehrungen zur Zugangsverwaltung bei Onlinediensten, die geschützte Werke anbieten, und die Verschlüsselung der Signale beim Pay-TV.[1468] Technische Massnahmen werden allerdings nicht generell gegen Umgehungen geschützt, sondern nur insoweit, als sie sich auf urheberrechtlich geschützte Werke oder durch verwandte Schutzrechte geschützte Leistungen beziehen.[1469]

825 Neben der Umgehung technischer Massnahmen sind auch *Vorbereitungshandlungen* verboten (Art. 39*a* Abs. 3 URG). Erfasst werden namentlich das Herstellen, Anbieten und Veräussern von Vorrichtungen sowie das Erbringen von Dienstleistungen, die (i) Gegenstand einer Werbung oder Vermarktung mit dem Ziel der Umgehung technischer Massnahmen sind (Art. 39*a* Abs. 3 lit. a URG); (ii) abgesehen von der Umgehung technischer Massnahmen nur einen begrenzten wirtschaftlichen Zweck oder Nutzen haben (Art. 39*a* Abs. 3 lit. b URG) oder (iii) hauptsächlich hergestellt oder erbracht werden, um die Umgehung solcher Massnahmen zu ermöglichen oder zu erleichtern (Art. 39*a* Abs. 3 lit. c URG).

826 Das Umgehungsverbot greift nicht, wenn die Umgehung einer technischen Massnahme ausschliesslich dazu dient, eine *gesetzlich erlaubte Verwendung* vorzunehmen (Art. 39*a* Abs. 4 URG). Das Umgehungsverbot greift damit nur, wenn die in Frage stehende Nutzung nicht durch eine Schrankenbestimmung freigestellt wird. Damit soll gewährleistet werden, dass der rechtliche Schutz technischer Massnahmen nicht über den urheber- und leistungsschutzrechtlichen Schutz hinausgeht. Relevant ist diese Einschränkung vor allem für Verwendungen zum Eigengebrauch (Art. 19 URG)[1470] und für das Herstellen von Sicherungskopien (Art. 24 URG).[1471]

827 Die gesetzliche Erlaubnis zur Selbsthilfe in Art. 39*a* Abs. 4 URG, die man als *«right to hack»* bezeichnen könnte, ist allerdings faktisch auf einen recht engen Nutzerkreis beschränkt. Da Art. 39*a* Abs. 3 URG bereits das Herstellen und Verbreiten von technischen Vorrichtungen verbietet, die in erster Linie der Umgehung von technischen Schutzmassnahmen dienen, sind nur Personen mit hinreichenden

---

[1468] BGE 139 IV 1 E. 4.3, E. 4.5 – «Pay-TV»; OFK-Rehbinder/Haas/Uhlig, URG 39a N 12.

[1469] Botschaft URG, BBl 2006, 3424.

[1470] Siehe dazu vorne, Rn. 685 ff., Rn. 728 ff., Rn. 740 ff.

[1471] Siehe dazu vorne, Rn. 709 ff.

(technischen) Kenntnissen in der Lage, von ihrem Recht zur Selbsthilfe Gebrauch zu machen. Zwar wird man insb. im Darknet einschlägige Anleitungen und Programme finden, viele Konsumenten werden aber davor zurückschrecken, sich die erforderlichen Kenntnisse und Mittel dort zu beschaffen. Die Mehrheit der Nutzer wird deswegen kaum in der Lage sein, eine rechtmässige Nutzungshandlung vorzunehmen, wenn sie durch eine technische Schutzmassnahme beschränkt wird.[1472] Immerhin dürfen zum Eigengebrauch Berechtigte die dazu erforderlichen Vervielfältigungen auch durch Dritte herstellen lassen (Art. 19 Abs. 2 URG),[1473] was das Herstellen von Kopien unter Umgehung technischer Schutzmassnahme durch (technisch versierte) Dritte miteinschliesst.[1474]

828 Angesichts der mit dem rechtlichen Schutz technischer Massnahmen verbundenen Risiken hat der Bundesrat eine *Beobachtungsstelle für technische Massnahmen* eingesetzt (Art. 39*b* URG i.V.m. Art. 16*e*–16*g* URV). Aufgabe dieser Stelle ist es, die Auswirkungen technischer Massnahmen auf die Schranken des Urheberrechts zu beobachten und darüber Bericht zu erstatten (Art. 39*b* Abs. 1 lit. a URG). Zudem soll die Beobachtungsstelle als Mittlerin zwischen den Anwendern technischer Massnahmen und den Nutzer- und Konsumentenkreisen dienen und partnerschaftliche Lösungen fördern (Art. 39*b* Abs. 1 lit. b URG). Seit ihrer Einsetzung im Jahr 2008 hat die Beobachtungsstelle sieben Untersuchungen von Amtes wegen durchgeführt und auf eine Reihe von Meldungen aus der Zivilbevölkerung reagiert. Die meisten Meldungen konnten auf technische Probleme oder mangelhafte Informationen zurückgeführt werden. Seit dem Geschäftsjahr 2016/2017 sind keine Meldungen mehr eingegangen. In einer grösseren Untersuchung zu Geoblocking bei Filmen und Serien kam die Beobachtungsstelle zum Schluss, dass keine missbräuchliche Verwendung von technischen Massnahmen vorlag.[1475]

3. Schutz von Informationen für die Rechtewahrnehmung

829 Ein spezifischer rechtlicher Schutz besteht auch für elektronische Informationen, Zahlen, Codes, Markierungen, Signale und dergleichen, welche die Identifizierung geschützter Werke und Leistungen ermöglichen und Auskunft über die Modalitäten und Bedingungen ihrer Nutzung geben. Ein Beispiel ist die Interna-

---

1472 Siehe dazu bei Hilty, Urheberrecht, Rn. 434.

1473 Siehe dazu vorne, Rn. 691, Rn. 742.

1474 Egloff, in: Barrelet/Egloff, URG 39*a* N 13; SHK-Auf der Maur, URG 39*a* N 16.

1475 Jahresbericht des IGE 2020/21, 21; Jahresbericht des IGE 2022/23, 31.

tional Standard Audiovisual Number (ISAN), die zur eindeutigen Identifikation audiovisueller Werke als elektronische Signatur oder Strichcode auf Werkexemplaren angebracht wird.[1476] Sinn und Zweck dieser Informationen ist es, den Rechteinhaberinnen die Kontrolle der Nutzung ihrer Werke und Leistungen im digitalen Umfeld zu ermöglichen. Die Informationen dienen als *Hilfsmittel zur Durchsetzung* von Urheber- und Leistungsschutzrechten; anders als die technischen Schutzmassnahmen vermögen sie unbefugte Nutzungen aber nicht zu verhindern.

830 Die Informationen für die Rechtewahrnehmung können ihren Zweck nur erfüllen, solange sie mit den geschützten Werken und Leistungen physisch oder elektronisch verbunden und funktionstauglich sind. Der rechtliche Schutz greift deshalb nur, wenn die Informationen an einem Ton-, Tonbild- oder Datenträger angebracht sind (Art. 39*c* Abs. 2 lit. a URG) oder im Zusammenhang mit der unkörperlichen Wiedergabe des Werks oder eines anderen Schutzobjekts erscheinen (Art. 39*c* Abs. 2 lit. b URG). Ist dies der Fall, dürfen Informationen, die der Wahrnehmung von Urheber- und verwandten Schutzrechten dienen, weder entfernt noch geändert werden (Art. 39*c* Abs. 1 URG). Werke oder andere Schutzobjekte, an denen Informationen für die Wahrnehmung von Urheber- und verwandten Schutzrechten entfernt oder geändert wurden, dürfen in dieser Form weder vervielfältigt, eingeführt, angeboten, veräussert oder sonst wie verbreitet noch gesendet, wahrnehmbar oder zugänglich gemacht werden (Art. 39*c* Abs. 3 URG).

[1476] Egloff, in: Barrelet/Egloff, URG 39*c* N 5.

H. Pflicht der Betreiber von Hosting-Diensten («Stay-down»-Pflicht)

Auf zahlreichen Onlineplattformen werden urheberrechtlich geschützte Werke kostenlos zum *Download* oder Streaming angeboten. Die Werkkonsumenten können diese Dienste zwar ohne Weiteres nutzen, weil das Streamen als Werkgenuss und der *Download* als Privatgebrauch zu qualifizieren ist.[1477] Das Hochladen der Werke durch die Nutzer der Plattformen ist aber ein Zugänglichmachen (Art. 10 Abs. 2 lit. c URG), das von den Rechteinhaberinnen verboten werden kann. Zudem stellt sich die Frage, ob die *Betreiber solcher Onlineplattformen* für die Verletzung von Urheberrechten haften, die über ihre Plattformen erfolgen. Diese werden als *Hosting-Provider* bezeichnet, weil sie lediglich die technische Infrastruktur (insb. Website und Speicherplatz) für das Zugänglichmachen von Werken durch ihre Benutzer bereitstellen, aber selbst keine Werke zugänglich machen. Ihr Geschäftsmodell beruht in der Regel auf dem Anzeigen von Werbung, bisweilen auch auf entgeltlichen Abonnements. 831

Die EU hat in der sog. *E-Commerce-Richtlinie* schon früh klargestellt, dass Hosting-Provider nicht verpflichtet sind, die von ihnen gespeicherten Informationen zu überwachen und aktiv nach Rechtsverletzungen auf ihren Plattformen zu suchen (Art. 15 Abs. 1 E-Commerce-RL). Vielmehr müssen sie einen Inhalt nur dann von ihrer Plattform entfernen oder den Zugang dazu sperren, wenn sie tatsächliche Kenntnis von einem rechtswidrig hochgeladenen Inhalt erlangt haben, bspw. aufgrund eines Hinweises der Rechteinhaberin. Tun sie das nicht, haften sie für die Verletzung von Urheberrechten und anderen Rechten, bspw. Persönlichkeitsrechten (Art. 14 Abs. 1 E-Commerce-RL). Dieser Ansatz wird als *notice and takedown* bezeichnet. Die Regelung der E-Commerce-Richtlinie wurde nun auch in den *Digital Services Act (DSA)* aufgenommen, der die Tätigkeit von Vermittlungsdiensten in der Informationsgesellschaft, insb. Plattformen und Suchmaschinen, regelt. Die Schweiz hat diese Regelung bis heute nicht übernommen. In der Lehre ist aber ganz überwiegend anerkannt, dass Hosting-Provider auch im Schweizer Recht nur unter den in der E-Commerce-Richtlinie vorgesehenen Voraussetzungen für Inhalte haften, die rechtswidrig auf ihren Plattformen zugänglich gemacht wurden.[1478] 832

[1477] Siehe dazu vorne, Rn. 685 ff.

[1478] Briner Robert G., Haftung der Internet-Provider für Unrecht Dritter, sic! 2006, 383–400; 398 f.; Hug Gitti, Haftung der Medien im Internetzeitalter, medialex 2014, 52 ff.; Weber Rolf H., E-Commerce und Recht, 2. Aufl., Zürich 2010, 517 f. Abweichend von der h.L. hat das Bundesgericht allerdings vor mehr als zehn Jahren im BGer 5A_792/2011 vom 14.1.2013 E. 6.3 – «Tribune de Genève» entschieden, dass eine Zeitung für Verletzungen des Persönlichkeitsrechts hafte, die von Dritten in einem Blog begangen werden, den die Zeitung auf ihrer Website hostet.

833 Vor dem Hintergrund des EU-Rechts haben die Schweizer Hosting-Provider im Rahmen der Selbstregulierung im sog. *«Code of Conduct Hosting»*[1479] auf ihren Plattformen ein *notice and takedown*-Verfahren etabliert. Dieses sieht zwei Stufen vor: Erhält ein Hosting-Provider eine Nachricht von einer Rechteinhaberin, dass ein Benutzer urheberrechtlich geschützte Inhalte auf seinen Servern speichert und unerlaubt zugänglich gemacht habe, informiert er den Benutzer über die eingegangene Meldung und fordert ihn auf, die beanstandeten Inhalte zu entfernen oder in einer Stellungnahme an die Rechteinhaberin die Rechtmässigkeit seines Vorgehens zu begründen (sog. *«notice and notice»*). Betrifft die Mitteilung der Rechteinhaberin mit hoher Wahrscheinlichkeit widerrechtliche Inhalte, kann der Hosting-Provider den Zugang zur betroffenen Website nach eigenem Ermessen ganz oder teilweise sperren *(«notice and take-down»).*

834 Diese Selbstregulierung funktioniert allerdings nicht, wenn ein Hosting-Provider Urheberrechtsverletzungen zu seinem Geschäftsmodell macht, weil dann rechtswidrig zugänglich gemachte Inhalte oft unmittelbar nach der Entfernung erneut aufgeschaltet werden.[1480] Hier setzt die sog. *«Stay-down-Pflicht»* an, die mit der Teilrevision von 2019 eingeführt wurde. Nach Art. 39*d* Abs. 1 URG sind die Betreiber von Hosting-Diensten, die von Benutzern eingegebene Informationen speichern, verpflichtet zu verhindern, dass ein Werk oder ein anderes Schutzobjekt Dritten mithilfe ihres Dienstes *erneut widerrechtlich zugänglich gemacht* wird. Mit dem Kriterium «erneut widerrechtlich zugänglich gemacht» knüpft die gesetzliche Regelung daran an, dass das Werk oder andere Schutzobjekt zuvor von der Plattform entfernt worden ist, bspw. im Rahmen eines *notice and takedown*-Verfahrens.

835 Die *«Stay-down»-Pflicht* besteht, wenn drei Voraussetzungen erfüllt sind. Erstens muss das Werk oder Schutzobjekt bereits über denselben Hosting-Dienst Dritten widerrechtlich zugänglich gemacht worden sein (Art. 39*d* Abs. 1 lit. a URG). Dabei ist es unerheblich, ob die Inhalte direkt zugänglich gemacht werden, indem sie auf den Servern des Hosting-Providers gespeichert werden, oder ob der Provider die Inhalte nur indirekt über Links zugänglich macht, die auf anderswo gespeicherte Inhalte führen.[1481] Zweitens muss der Betreiber des Hosting-Dienstes auf die Rechtsverletzung hingewiesen worden sein (Art. 39*d* Abs. 1 lit. b URG). Drittens muss der Dienst eine besondere Gefahr von Rechtsverletzungen schaffen,

---

[1479] Code of Conduct Hosting, 2.

[1480] Botschaft URG, BBl 2018, 600; Bucheli/Vasella, in: Mosimann, Rn. 266; Meier, in: Barrelet/Egloff, URG 39*d N* 2; Antreasyan, in: Bandle, Rn. 29.

[1481] Botschaft URG, BBl 2018, 636; Bucheli/Vasella, in: Mosimann, Rn. 283; OFK-Rehbinder/Haas/Uhlig, URG 39*d N* 13; Meier, in: Barrelet/Egloff, URG 39*d N* 3.

namentlich durch eine technische Funktionsweise oder eine wirtschaftliche Ausrichtung, die solche Rechtsverletzungen begünstigt (Art. 39*d* Abs. 1 lit. c URG). Das ist bspw. der Fall, wenn der Dienst Elemente enthält, die es Benutzern ermöglichen, entfernte Inhalte oder Links schnell und unkompliziert erneut zugänglich zu machen.[1482] Eine besondere Gefahr kann auch das Geschäftsmodell des Hosting-Dienstes schaffen, bspw. indem bei Erreichen von grossen Zugriffs- oder Downloadzahlen Vergütungen, Bonussystemen oder sonstige Vergünstigungen versprochen werden.[1483]

836 Die Betreiber von Hosting-Diensten müssen Massnahmen ergreifen, um ein erneutes Zugänglichmachen von Werken auf ihren Plattformen zu verhindern. Welche Massnahmen erforderlich sind, hängt von der konkreten Konstellation ab, namentlich von der Grösse und Professionalität des Hosting-Dienstes. Ein privater Server, der zum Austausch von Inhalten innerhalb der Familie betrieben wird, muss andere Massnahmen ergreifen als eine professionell betriebene Onlineplattform.[1484] Die Betreiber sind deshalb nur verpflichtet, diejenigen Massnahmen zu treffen, die ihnen unter Berücksichtigung der Gefahr der Rechtsverletzungen technisch und wirtschaftlich zumutbar sind (Art. 39*d* Abs. 2 URG).

[1482] Botschaft URG, BBl 2018, 636; Bucheli/Vasella, in: Mosimann, Rn. 276; OFK-Rehbinder/Haas/Uhlig, URG 39*d N* 23; Meier, in: Barrelet/Egloff, URG 39*d N* 4.

[1483] Botschaft URG, BBl 2018, 637; Bucheli/Vasella, in: Mosimann, Rn. 277; OFK-Rehbinder/Haas/Uhlig, URG 39*d N* 24; Meier, in: Barrelet/Egloff, URG 39*d N* 4.

[1484] Zum Ganzen: Botschaft URG, BBl 2018, 637; Bucheli/Vasella, in: Mosimann, Rn. 279; OFK-Rehbinder/Haas/Uhlig, URG 39*d N* 28; Meier, in: Barrelet/Egloff, URG 39*d N* 9.

I. Verwertungsgesellschaften

1. Allgemein

837 Das Urheberrecht beruht auf dem Grundgedanken einer individuellen Verwertung der Nutzungsrechte durch die Urheber oder ihre Rechtsnachfolgerinnen. Dieser Ansatz kann als *Primat der individuellen Verwertung* bezeichnet werden. Die Verwertung von Urheberrechten und verwandten Schutzrechten ist allerdings mit besonderen Herausforderungen verbunden. Während die Inhaberinnen von Patenten, Design- oder Markenrechten ihre Erfindungen, Gestaltungen oder Marken selbst verwenden oder ihre Rechte zur Verwertung an Dritte übertragen oder lizenzieren, werden urheberrechtlich geschützte Werke oft von einer der Rechteinhaberin nicht persönlich bekannten *Vielzahl von Nutzern* verwendet. Angesichts der zahlreichen, bisweilen geografisch weit verstreuten und zeitgleichen Nutzungshandlungen sind die Inhaberinnen der Urheberrechte an *Werken der Literatur und Kunst* regelmässig nicht in der Lage, ihre Nutzungsrechte selbst zu verwerten. Dieses Problem wird als *unkontrollierbare Massennutzung* bezeichnet. Anderes gilt für Computerprogramme, die durch das massenweise Erteilen von (Standard-) Lizenzen von den Rechteinhabern selbst verwertet werden können.

838 Um dem Phänomen der unkontrollierbaren Massennutzung zu begegnen, haben sich die *Inhaberinnen von Urheberrechten* seit Anfang des 20. Jahrhunderts zunehmend in Verwertungsgesellschaften zusammengeschlossen,[1485] die eine *Vermittlerrolle* zwischen den Inhaberinnen und den Nutzern von Urheberrechten einnehmen. Dazu lassen sich die Verwertungsgesellschaften von den Rechteinhaberinnen Urheberrechte abtreten, um sie für sie wahrzunehmen und gestützt auf diese Rechte den Nutzern die Nutzungserlaubnis zu erteilen und die dafür geschuldete Entschädigung einzuziehen. Auch für die *Werknutzer* hat die Kollektivverwertung Vorteile. Namentlich müssen sie nicht für jede Werknutzung die jeweilige Rechteinhaberin ausfindig machen und kontaktieren, um von dieser (vielleicht) die Erlaubnis zur Nutzung eines bestimmten Werkes zu erhalten. Stattdessen können sie sich die Nutzungserlaubnis für die Werke zahlreicher verschiedener Rechteinhaberinnen von einer einzigen Verwertungsgesellschaft einräumen lassen, sog. «One-Stop-Shop».

839 Diese Art der Verwertung, die als *freiwillige Kollektivverwertung* bezeichnet wird, bildet den historischen Ausgangspunkt der Tätigkeit der Verwertungsgesellschaften. In jüngerer Zeit erfüllen Verwertungsgesellschaften aber zunehmend auch

[1485] Zur Geschichte der Verwertungsgesellschaften siehe Egloff, 66 ff.

Aufgaben, für die sie von Gesetzes wegen zuständig sind, indem sie die Vergütungen einziehen und verteilen, für die das URG eine gesetzliche Lizenz[1486] oder einen Zwang zur kollektiven Verwertung vorsieht.[1487] In diesem Bereich können die Rechteinhaberinnen ihre Rechte nicht selbst wahrnehmen.[1488] Er wird deshalb als *obligatorische Kollektivverwertung* bezeichnet. In den Bereich der obligatorischen Kollektivverwertung gehören auch die Vergütungsansprüche[1489] und – als historisch bedingter Sonderfall – die Verwertung der Aufführungsrechte an nichttheatralischen Werken der Musik (Art. 40 Abs. 1 lit. a URG). Anders als die freiwillige Kollektivverwertung, die auf privater Vereinbarung beruht, sind die Tätigkeiten der Verwertungsgesellschaften im Bereich der obligatorischen Kollektivverwertung gesetzlich vorgegeben und in den Art. 40 ff. URG recht dicht reguliert.

Die schweizerischen Verwertungsgesellschaften nehmen die *Rechte von inländischen und ausländischen Rechteinhaberinnen* wahr. Zu diesem Zweck schliessen sie Wahrnehmungsverträge mit einzelnen Ausländern ab, vor allem aber mit *ausländischen Verwertungsgesellschaften,* den sog. Schwestergesellschaften. Mit diesen Gegenseitigkeitsverträgen übertragen die ausländischen Schwestergesellschaften den Schweizer Verwertungsgesellschaften die von ihnen verwalteten Rechte kollektiv zur Wahrnehmung in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein. Im Gegenzug werden die von den Schweizer Verwertungsgesellschaften erworbenen Rechte zur Wahrnehmung an die ausländischen Schwestergesellschaften übertragen. Auf diese Weise ist die jeweils zuständige nationale Verwertungsgesellschaft in der Lage, den Nutzern ein umfassendes Repertoire anzubieten, das sog. *Weltrepertoire.*[1490] 840

Den Verwertungsgesellschaften kommt in ihrem Tätigkeitsbereich von Gesetzes wegen eine *Monopolstellung* zu, weil in der Regel pro Werkkategorie und für die verwandten Schutzrechte nur einer Gesellschaft eine Bewilligung erteilt wird (Art. 42 Abs. 2 URG).[1491] Durch die Gegenseitigkeitsverträge wird diese Stellung sozusagen zu einem Weltmonopol erweitert.[1492] Gerechtfertigt wird dies in erster Linie mit der Reduktion der Transaktionskosten, die sich daraus ergibt, dass die 841

[1486] Siehe dazu vorne, Rn. 727 ff.

[1487] Siehe dazu vorne, Rn. 759 ff.

[1488] Meier, in: Barrelet/Egloff, Vor URG 40–60 N 4.

[1489] Meier, in: Barrelet/Egloff, Vor URG 40–60 N 4.

[1490] Hilty, Urheberrecht, Rn. 760.

[1491] OFK-Rehbinder/Haas/Uhlig, URG 42 N 6 ff.; Barrelet/Meier, in: Barrelet/Egloff, URG 42 N 11 ff.; CR-Salvadé, URG 42 N 16 ff.

[1492] Hilty, Urheberrecht, Rn. 762.

Rechteinhaberinnen stets wissen, welche Verwertungsgesellschaft ihnen welche Rechte einräumen kann. Zudem soll die Bündelung der Rechte bei einer Verwertungsgesellschaft dazu beitragen, Verwaltungskosten zu sparen.[1493]

842 In der Schweiz sind heute fünf Verwertungsgesellschaften in ihrem jeweils spezifischen Bereich tätig:

- Die *SUISA,* die Genossenschaft der Urheber und Verlegerinnen von Musik, die 1923 gegründet wurde, vertritt die Aufführungsrechte an nicht-theatralischen, *musikalischen Werken* (mit und ohne Text) und die mechanischen Vervielfältigungsrechte im Bereich der Musik (sog. «kleine Rechte»). Bei den derzeit gegen 41'000 Mitgliedern handelt es sich um Komponisten, Texter und Musikverlegerinnen, soweit sich diese die Urheberrechte haben abtreten lassen.[1494]
- Die *ProLitteris* ist die Schweizerische Urheberrechtsgesellschaft für Literatur und bildende Kunst, eine 1974 gegründete Genossenschaft. Sie vertritt die Sende-, Weitersende-, Reprografie- und mechanischen Rechte bei dramatischen Werken, Werken nicht-theatralischer *Literatur* sowie Werken der *bildenden Kunst* und der *Fotografie.* Zu den gegenwärtig über 15'000 Mitgliedern gehören Schriftsteller, Autoren von wissenschaftlichen Werken, Journalisten, bildende Künstler und Fotografen und deren Rechtsnachfolgerinnen sowie Verlage.[1495]
- Die *SUISSIMAGE,* die schweizerische Genossenschaft für Urheberrechte an audiovisuellen Werken, wurde 1981 gegründet. Sie vertritt die Rechte an *audiovisuellen Werken.* Bei den zurzeit ca. 4'100 Mitgliedern handelt es sich namentlich um Drehbuchautoren, Regisseure, Produzenten und Filmverleiher.[1496]
- Die *SSA,* Société Suisse des Auteurs, eine 1985 gegründete Genossenschaft, vertritt die Rechte an *dramatischen, musikdramatischen, choreografischen und audiovisuellen Werken.* Sie hat gegenwärtig ungefähr 3'600 Mitglieder. Sie ist ausschliesslich im Bereich der freiwilligen Verwertung tätig und konkurriert in Teilbereichen mit der SUISSIMAGE.[1497]
- Die *SWISSPERFORM,* ein 1993 gegründeter Verein mit derzeit etwa 21'700 Mitgliedern, vertritt die Inhaberinnen von Leistungsschutzrechten, nimmt also

---

[1493] Siehe dazu Hilty, Urheberrecht, Rn. 762.

[1494] Für nähere Informationen siehe www.suisa.ch.

[1495] Für nähere Informationen siehe www.prolitteris.ch.

[1496] Für nähere Informationen siehe www.suissimage.ch.

[1497] Für nähere Informationen siehe www.ssa.ch.

die Rechte der ausübenden Künstlerinnen, der Hersteller von Ton- und Tonbildträgern sowie der Sendeunternehmen wahr.[1498]

2. Freiwillige Kollektivverwertung

Die freiwillige Kollektivverwertung beruht auf vertraglichen Vereinbarungen zwischen den Rechteinhaberinnen und den Verwertungsgesellschaften auf der einen und den Verwertungsgesellschaften und den Werknutzern auf der anderen Seite. Sie ist im URG nicht als solche geregelt. 843

Das Verhältnis zwischen *Rechteinhaberin und Verwertungsgesellschaft* wird in einem *Wahrnehmungsvertrag* geregelt. Mit diesem übertragen die Inhaberinnen von Urheberrechten oder verwandten Schutzrechten einen Teil ihrer Rechte auf die zuständige Verwertungsgesellschaft. Diese nimmt die ihr übertragenen Rechte treuhänderisch wahr, indem sie Werknutzern Lizenzen für die Nutzung der Werke erteilt und dafür Vergütungen einzieht.[1499] Die von der Verwertungsgesellschaft erzielten Erträge werden grundsätzlich an die Rechteinhaberinnen ausbezahlt. Vorab werden sie jedoch zur Deckung der Verwaltungskosten verwendet und es wird ein bestimmter Anteil für die Sozialvorsorge und zur Kulturförderung in Abzug gebracht.[1500] Die nach diesen Abzügen verbleibenden Erträge werden nach Massgabe eines Verteilungsreglements an die Rechteinhaberinnen ausgeschüttet. 844

Das Verhältnis zwischen Verwertungsgesellschaft und Werknutzer wird in einem Vertrag geregelt, der als *Lizenzvertrag* zu qualifizieren ist. Nach der Lehre und Rechtsprechung sind die Verwertungsgesellschaften wegen des Gleichbehandlungsgebots (Art. 45 Abs. 2 URG) auch im Bereich der freiwilligen Kollektivverwertung an die Tarife gebunden.[1501] Für die verschiedenen Arten der Werknutzung bestehen unterschiedliche *Tarife.* So regelt bspw. der Tarif Bildrechte der ProLitteris die Voraussetzungen und Kosten für die Reproduktion der von der ProLitteris verwalteten Rechte an Bildern. Nach diesem Tarif kostet die Reproduktion eines Bildes auf einer halben Seite in einer Zeitung mit einer Auflage von bis zu 200'000 Exemplaren CHF 425.–. Zum Vergleich: die Schweizer Ausgabe der NZZ hat derzeit eine Auflage von ca. 114'000. Nach dem Tarif für Hintergrundmusik im 845

[1498] Für nähere Informationen siehe www.swissperform.ch.

[1499] Hilty, Urheberrecht, Rn. 581, Rn. 758 f.

[1500] Hilty, Urheberrecht, Rn. 760, Rn. 789.

[1501] HGer ZH HG230050-O vom 15.6.2023 E. 2.2 – «Zahlung»; HGer AG, sic! 2008, 26 ff. – «Weitersenderecht I»; Hilty, Urheberrecht, Rn. 759; SHK-Brem/Salvadé/Wild, URG 46 N 5; a.M. OFK-Rehbinder/Haas/Uhlig, URG 46 N 1.

öffentlichen Raum der SUISA kostet das Abspielen von Musik auf einer Fläche von bis zu 1'000 m² CHF 19.20 pro Monat und Nutzungsort. Zum Vergleich: Diese Fläche entspricht ca. eineinhalb Tennisfeldern.

3. Obligatorische Kollektivverwertung

3.1 Bereiche

846 Die obligatorische Kollektivverwertung ist der Bundesaufsicht unterstellt. Über die Aufzählung der Bereiche, die der Bundesaufsicht unterstellt sind, definiert der Gesetzgeber zugleich den Bereich der obligatorischen Kollektivverwertung. Die Regelung in Art. 40 Abs. 1 URG unterscheidet drei Bereiche:

847 Die Verwertung der ausschliesslichen Rechte zur *Aufführung und Sendung nicht-theatralischer Werke der Musik* und zur Herstellung von Ton- und Tonbildträgern solcher Werke (Art. 40 Abs. 1 lit. a URG).[1502]

848 Das Geltendmachen der *Ausschliesslichkeitsrechte,* die dem *Zwang zur kollektiven Verwertung* unterstehen (Art. 40 Abs. 1 lit. a^{bis} URG), namentlich die Verbreitung gesendeter Werke (Art. 22 URG), die Nutzung von Archivwerken von Sendeunternehmen (Art. 22*a* URG), die Nutzung von verwaisten Werken (Art. 22*b* URG), das Zugänglichmachen gesendeter musikalischer Werke (Art. 22*c* URG) und die Vervielfältigung zu Sendezwecken (Art. 24*b* URG).

849 Das Geltendmachen der *Vergütungsansprüche* (Art. 40 Abs. 1 lit. b URG) umfasst sowohl die Vergütungsansprüche für die *gesetzlichen Lizenzen* für den Eigengebrauch (Art. 20 URG) und die Verwendung durch Menschen mit Behinderungen (Art. 24*c* URG) als auch die *reinen Vergütungsansprüche* für das Vermieten von Werkexemplaren (Art. 13 URG), für das Zugänglichmachen von audiovisuellen Werken und die darin enthaltenen Darbietungen (Art. 13*a* und Art. 35*a* URG) und für die Verwendung von Ton- und Tonbildträgern (Art. 35 URG).

3.2 Bewilligung durch das IGE

850 Wer der Bundesaufsicht unterstellte Rechte verwertet, braucht eine Bewilligung des IGE (Art. 41 URG). Diese erhalten nur Verwertungsgesellschaften, die eine Reihe von Bedingungen erfüllen, namentlich müssen sie ihren Sitz in der Schweiz

---

[1502] Dass die Verwertung der Aufführungs- und Sendungsrechte an nicht-theatralischen Werken der Musik der obligatorischen Kollektivverwertung unterstellt wird, hat primär historische Gründe; siehe dazu Barrelet/Meier, in: Barrelet/Egloff, URG 40 N 3.

haben, ihr Hauptzweck muss in der Verwertung von Urheberrechten und verwandten Schutzrechten bestehen, sie müssen allen Rechteinhaberinnen und Nutzern offenstehen, den Urhebern und ausübenden Künstlern ein angemessenes Mitbestimmungsrecht einräumen und eine wirksame und wirtschaftliche Verwaltung erwarten lassen (Art. 42 Abs. 1 URG). Wer ohne Bewilligung Rechte geltend macht, die der Bundesaufsicht unterstellt sind (Art. 41 URG),[1503] wird mit Busse bestraft (Art. 70 URG und Art. 73 Abs. 2 URG).

Besonders bedeutsam ist das sog. *Prinzip der offenen Tür,* nach dem Verwertungsgesellschaften allen Rechteinhaberinnen offenstehen müssen (Art. 42 Abs. 1 lit. c URG). Da das Gesetz die Verwertung gewisser Rechte der obligatorischen Kollektivverwertung unterstellt und Erträge aus dieser Verwertung nur an Angehörige der Verwertungsgesellschaften ausgeschüttet werden, muss sichergestellt sein, dass jede Rechteinhaberin die in ihrem Bereich tätigen Verwertungsgesellschaft beitreten und an der Verteilung der Erlöse partizipieren kann. 851

Pro Werkkategorie und für die verwandten Schutzrechte wird in der Regel nur je eine Bewilligung erteilt (Art. 42 Abs. 2 URG). Der Grundsatz der *Bündelung* auf eine Verwertungsgesellschaft pro Werkkategorie soll den Werknutzern das Einholen der Nutzungserlaubnis vereinfachen und Verwaltungskosten sparen.[1504] 852

3.3 Pflichten der Verwertungsgesellschaften

Die Verwertungsgesellschaften sind gegenüber den Rechteinhaberinnen verpflichtet, die zu ihrem Tätigkeitsbereich gehörenden Rechte wahrzunehmen (Art. 44 URG). Der Tätigkeitsbereich wird durch die vom IGE erteilte Bewilligung umschrieben. Die Geschäftsführung der Verwertungsgesellschaften muss geordnet und wirtschaftlich sein (Art. 45 Abs. 1 URG), insb. sind die Verwaltungskosten auf ein Minimum zu beschränken.[1505] Die Wirtschaftlichkeit der Verwaltung ist allerdings ein Grundproblem des Systems der kollektiven Verwertung, zumal es sich bei den Verwertungsgesellschaften in der Regel um Monopolbetriebe handelt (Art. 42 Abs. 2 URG),[1506] bei denen wegen des fehlenden Wettbewerbs eine gewisse Gefahr für Ineffizienzen besteht.[1507] Gewinne dürfen die Verwertungsge- 853

[1503] Siehe dazu vorne, Rn. 846 ff.

[1504] OFK-Rehbinder/Haas/Uhlig, URG 42 N 7; Barrelet/Meier, in: Barrelet/Egloff, URG 42 N 11; Hilty, Urheberrecht, Rn. 762; Tissot/Kraus/Salvadé, Rn. 289.

[1505] Barrelet/Meier, in: Barrelet/Egloff, URG 45 N 3; eingehend Heinrich, SIWR II/1, Rn. 1437 ff.

[1506] Siehe dazu sogleich nachfolgend, Rn. 856.

[1507] Siehe zu den Vor- und Nachteilen des Monopolsystems Rehbinder, Rn. 204.

sellschaften nicht erzielen (Art. 45 Abs. 3 URG). Vielmehr sollen möglichst hohe Erträge an die Rechteinhaberinnen ausgeschüttet werden.

854 Für die Vergütungen, die von den Verwertungsgesellschaften gefordert werden, müssen *Tarife* aufgestellt werden. Diese werden einzeln mit den massgeblichen Nutzerorganisationen ausgehandelt, von der ESchK genehmigt und anschliessend veröffentlicht (Art. 46 URG). Die Tarife legen den Preis einer bestimmten Verwertungshandlung fest; sie sind auf alle Werknutzer gleichermassen anwendbar. Im Bereich der erweiterten Kollektivlizenzen unterstehen die Tarife allerdings nicht der Aufsicht durch die ESchK.[1508] Sind mehrere Verwertungsgesellschaften im gleichen Verwertungsbereich tätig, ist ein *gemeinsamer Tarif (GT)* aufzustellen (Art. 47 Abs. 1 URG). Dieser verhindert, dass Werknutzer mit mehreren Verwertungsgesellschaften getrennt verhandeln und allenfalls unterschiedliche Preise zahlen müssen. So erfasst bspw. der gemeinsame Tarif 1 (GT 1) das Weitersenderecht, das für musikalische Werke von der SUISA, für literarische von der ProLitteris, für dramatische von der SSA, für audiovisuelle Werke von der Suissimage und für Leistungsschutzrechte von der Swissperform wahrgenommen wird.

855 Die Verteilung der von den Verwertungsgesellschaften erzielten Erträge erfolgt aufgrund eines *Verteilungsreglements,* das vom IGE genehmigt werden muss (Art. 48 Abs. 1 URG). Ein Teil der Verwertungserlöse darf für Zwecke der Sozialvorsorge und der Kulturförderung zurückbehalten werden (Art. 48 Abs. 2 URG). Die Erlöse müssen nach Massgabe des Ertrags der einzelnen Werke bzw. Leistungen verteilt werden, wobei die Verwertungsgesellschaften zur Feststellung der Berechtigten alle zumutbaren Anstrengungen unternehmen müssen (Art. 49 Abs. 1 URG). Ist die Feststellung der Berechtigten und die entsprechende Verteilung allerdings mit einem unzumutbaren Aufwand verbunden, dürfen Schätzungen vorgenommen werden (Art. 49 Abs. 2 URG). Die Erlöse sind zwischen originären und derivativen Rechteinhaberinnen so aufzuteilen, dass den Urhebern und ausübenden Künstlern in der Regel ein angemessener Anteil verbleibt (Art. 49 Abs. 3 URG).

3.4 Aufsicht über die Verwertungsgesellschaften

856 Da den Verwertungsgesellschaften im Bereich der obligatorischen Kollektivverwertung eine Monopolstellung zukommt, werden sie der Aufsicht unterstellt. Das URG unterscheidet dabei zwischen der Aufsicht über die Geschäftsführung und der Aufsicht über die Tarife.

[1508] Meier, in: Barrelet/Egloff, Vor URG 40–60 N 9.

Die *Aufsicht über die Geschäftsführung* und über die *Einhaltung der Pflichten* der Verwertungsgesellschaften (Art. 44 ff. URG) übt das IGE aus (Art. 52 f. URG). Damit es seine Aufgabe erfüllen kann, müssen die Verwertungsgesellschaften dem IGE alle Auskünfte erteilen und alle Unterlagen zur Verfügung stellen, die für die Durchführung der Aufsicht erforderlich sind, sowie jährlich in einem Geschäftsbericht Rechenschaft über ihre Tätigkeit ablegen (Art. 50 URG). Zur Ausübung seiner Befugnisse darf das IGE nicht der Bundesverwaltung angehörige Dritte beiziehen (Art. 53 Abs. 3 URG), bspw. Revisionsstellen. 857

Kommt eine Verwertungsgesellschaft ihren Pflichten nicht nach, setzt das IGE eine angemessene Frist zur Herstellung des rechtmässigen Zustandes (Art. 54 Abs. 1 URG). Bei Ungehorsam gegen Verfügungen kann das IGE nach entsprechender Androhung die Bewilligung einschränken oder entziehen (Art. 54 Abs. 2 URG). 858

Für die *Aufsicht über die Tarife* ist die Eidgenössische Schiedskommission für die Verwertung von Urheberrechten und verwandten Schutzrechten (ESchK) zuständig (Art. 55 Abs. 1 URG). Die ESchK genehmigt die Tarife, wenn sie im Aufbau und in den einzelnen Bestimmungen angemessen sind (Art. 59 Abs. 1 URG). Angemessen ist ein Tarif, wenn er den aus der Nutzung des Werkes erzielten Ertrag oder hilfsweise den mit der Nutzung verbundenen Aufwand, die Art und Zahl der benutzten Werke und das Verhältnis von geschützten und ungeschützten Werken berücksichtigt (Art. 60 Abs. 1 URG). Die Entschädigung für die Nutzung der Rechte beträgt in der Regel höchstens 10 % des aus der Nutzung erzielten Ertrags oder des mit der Nutzung verbundenen Aufwandes bei Urheberrechten und höchstens 3 % bei verwandten Schutzrechten. Sie ist so festzusetzen, dass die Berechtigten bei einer wirtschaftlichen Verwaltung ein angemessenes Entgelt erhalten (Art. 60 Abs. 2 URG).[1509] 859

Die ESchK ist eine *unabhängige Justizbehörde,* die für ihre Entscheidungen keine Weisungen entgegennimmt (Art. 55 Abs. 3 URG). Sie besteht aus fünf unabhängigen Personen sowie weiteren Mitgliedern, deren Anzahl nicht beschränkt ist. Die weiteren Mitglieder werden von den Verwertungsgesellschaften und den Nutzerverbänden vorgeschlagen (Art. 56 URG). Die Mitglieder der ESchK werden vom Bundesrat gewählt (Art. 55 Abs. 2 Satz 1 URG); dieser regelt auch die Organisation und das Verfahren im Rahmen des Verwaltungsverfahrensgesetzes (VVG) (Art. 55 Abs. 2 Satz 2 URG). Die ESchK fällt ihre Entscheide in Fünferbesetzung. Neben dem Präsidenten und zwei weiteren unabhängigen Mitgliedern wirkt je ein von den Verwertungsgesellschaften und ein von den Nutzerverbänden vorgeschla- 860

[1509] Siehe zum Begriff des «angemessenen Entgelts» BGE 140 II 305 E. 6. – «Gemeinsamer Tarif Sender (GT S)».

genes sachkundiges Mitglied mit (Art. 57 URG). Die Beschlüsse der ESchK über die Tarifgenehmigung können mit Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht angefochten werden (Art. 74 Abs. 2 URG i.V.m. Art. 5 VwVG i.V.m. Art. 31 und Art. 33 lit. f VGG). Dessen Entscheide unterliegen der Beschwerde in Zivilsachen ans Bundesgericht (Art. 72 Abs. 1 i.V.m. Art. 75 BGG). Das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement ist administrative Aufsichtsbehörde der Schiedskommission (Art. 58 Abs. 1 URG).

4. Erweiterte Kollektivlizenzen

861 Das Urheberrecht beruht auf dem Grundgedanken der individuellen Verwertung der Nutzungsrechte durch die Urheberin oder ihre Rechtsnachfolgerin. Wollen oder können die Rechteinhaberinnen ihre Rechte nicht individuell verwerten, können sie diese an eine Verwertungsgesellschaft übertragen, die ihre Rechte im Rahmen der freiwilligen Kollektivverwertung für sie wahrnimmt.[1510] In bestimmten Fällen hat der Gesetzgeber die Nutzungsrechte allerdings durch gesetzliche Lizenzen[1511] beschränkt oder einen Zwang zur kollektiven Verwertung[1512] vorgesehen und die von diesen Schranken erfassten Konstellationen der obligatorischen Kollektivverwertung[1513] unterstellt. Da nicht alle Rechteinhaberinnen ihre Rechte an eine Verwertungsgesellschaft übertragen haben und nur bestimmte Nutzungen der obligatorischen Kollektivverwertung unterstehen, drohen *gewisse Werknutzungen an den Transaktionskosten zu scheitern,* weil die Werknutzer nicht alle Rechteinhaberinnen identifizieren, kontaktieren und um Erteilung einer Lizenz ersuchen können. Das gilt namentlich für Nutzungen, die eine grössere Anzahl von Werken und/oder durch verwandte Schutzrechte geschützten Leistungen betreffen. Dieses Problem wurde mit der Digitalisierung besonders deutlich, weil viele Werknutzer (bspw. Museen) ihre Werkbestände digitalisieren und auf einer Website zugänglich machen wollen, die dafür erforderliche Einwilligung aber nicht von allen Rechteinhaberinnen einholen können.

862 Mit der Einführung der erweiterten Kollektivlizenz (Art. 43*a* URG) im Rahmen der Teilrevision von 2019 hat der Gesetzgeber ein flexibles Instrument geschaffen, das in solchen (und ähnlichen) Konstellationen die Nutzung von Werken ermöglicht, ohne die Interessen der Rechteinhaberinnen an der Bestimmung über die

---

1510 Siehe dazu vorne, Rn. 843 ff.

1511 Siehe dazu vorne, Rn. 727 ff.

1512 Siehe dazu vorne, Rn. 759 ff.

1513 Siehe dazu vorne, Rn. 846 ff.

Verwertung ihrer Werke (massgeblich) zu beeinträchtigen. Die erweiterte Kollektivlizenz ermöglicht den Verwertungsgesellschaften, unter bestimmten Voraussetzungen *Lizenzen für die Nutzung von Werken zu erteilen, obwohl die Inhaberinnen der Urheberrechte ihnen die Rechte an diesen Werken nicht übertragen* haben. Durch die Erteilung einer erweiterten Kollektivlizenz kann für die Werknutzer Rechtssicherheit geschaffen und den Rechteinhaberinnen eine Vergütung für die Nutzung ihrer Werke gesichert werden.[1514] Mit diesem Instrument wird der Bereich der freiwilligen Kollektivverwertung auf Rechteinhaberinnen erweitert, die nicht Mitglieder einer Verwertungsgesellschaft sind. Das Instrument erfasst damit einen Bereich, in dem die Verwertungsgesellschaften bisher nicht tätig sein konnten, und ermöglicht Nutzungen von Werken, die bisher wegen der zu hohen Transaktionskosten unterbleiben mussten.[1515]

Die erweiterte Kollektivlizenz ist rechtlich zwar als *besondere Form der freiwilligen Kollektivverwertung* zu qualifizieren,[1516] von ihrer Wirkung her steht sie aber zwischen der freiwilligen und der obligatorischen Kollektivverwertung. Das zeigt sich auch darin, dass gewisse Bestimmungen über die obligatorische Kollektivverwertung nach der ausdrücklichen gesetzlichen Anordnung in Art. 43*a* Abs. 5 URG auf die erweiterte Kollektivlizenz keine Anwendung finden (namentlich die Vorschriften über die Tarife in Art. 46 f. URG und die Aufsicht über die Tarife in Art. 55 ff. URG), andere hingegen schon (namentlich die Vorschriften über die Verteilung der Erlöse nach den Grundsätzen von Art. 49 URG, über die Auskunfts- und Rechenschaftspflicht in Art. 50 URG und über die Aufsicht über die Geschäftsführung in Art. 52 ff. URG). 863

Erweiterte Kollektivlizenzen können nur von *Verwertungsgesellschaften* erteilt werden, die über eine *gesetzliche Bewilligung* verfügen (Art. 43*a* Abs. 1 URG).[1517] Zudem darf die Nutzung *nicht* in den Bereich der *obligatorischen Kollektivverwertung* fallen (Art. 43*a* Abs. 1 URG).[1518] Eine Ausnahme besteht allerdings für 864

1514 Botschaft URG, BBl 2018, 640; OFK-Rehbinder/Haas/Uhlig, URG 43*a* N 3.

1515 Botschaft URG, BBl 2018, 642.

1516 Ebenso Egloff, in: Barrelet/Egloff, URG 43*a* N 7, m.w.H.; siehe Salvadé, in: Bandle, Rn. 35; OFK-Rehbinder/Haas/Uhlig, URG 43*a* N 20; Gasser/Burnens, in: Mosimann, Rn. 315, m.w.H.

1517 Dass nur zugelassene Verwertungsgesellschaften eine erweiterte Kollektivlizenz erteilen dürfen, ergibt sich zwar nur indirekt aus dem Wortlaut von Art. 43*a* Abs. 1 URG; sie ist aber sachlich sinnvoll und soweit ersichtlich auch unbestritten; siehe dazu: Botschaft URG, BBl 2018, 641; Gasser/Burnens, in: Mosimann, Rn. 337, Rn. 414; OFK-Rehbinder/Haas/Uhlig, URG 43*a* N 1.

1518 Art. 43*a* Abs. 1 URG bringt das mit der Wendung «für deren Verwertung sie nicht der Bewilligungspflicht nach Art. 41 URG untersteht» zum Ausdruck.

die Verwendung einer grösseren Zahl verwaister Werke, die durch Erteilung einer erweiterten Kollektivlizenz erfolgt (Art. 22*b* Abs. 5 URG).[1519] Darüber hinaus müssen die folgenden Voraussetzungen erfüllt sein:

865 Eine erweiterte Kollektivlizenz kann nur für die Verwendung einer *grösseren Anzahl veröffentlichter Werke* oder geschützter Leistungen erteilt werden (Art. 43*a* Abs. 1 Ingress URG). Veröffentlicht ist ein Werk, wenn es von der Urheberin selbst oder mit ihrer Zustimmung einer grösseren Anzahl Personen ausserhalb ihres privaten Kreises zugänglich gemacht worden ist (Art. 9 Abs. 3 URG).[1520] Als veröffentlicht gelten nach Art. 43*a* Abs. 2 URG auch Werke, die sich in Beständen öffentlich zugänglicher Bibliotheken, Archive oder anderer Gedächtnisinstitutionen befinden. Mit dieser Fiktion können erweiterte Kollektivlizenzen auch für Werke erteilt werden, deren Veröffentlichung fraglich ist, weil sie sich bspw. in Archiven oder Sammlungen befinden. Wann eine grössere Anzahl von Werken vorliegt, lässt sich nur im Einzelfall bestimmen.[1521] Abzustellen ist dabei auf das Ziel der Regelung, Nutzungen zu ermöglichen, die an unzumutbar hohen Transaktionskosten scheitern müssten. Wäre es ohne allzu grossen Aufwand möglich, individuelle Lizenzen einzuholen, besteht kein Raum für die Erteilung einer erweiterten Kollektivlizenz.[1522]

866 Die mit der erweiterten Kollektivlizenz lizenzierte Nutzung darf die *normale Verwertung* der Werke oder Leistungen *nicht beeinträchtigen* (Art. 43*a* Abs. 1 lit. a URG). Ausgeschlossen ist die Erteilung einer erweiterten Kollektivlizenz damit, wenn die Verwertung in Konkurrenz zur individuellen oder freiwilligen kollektiven Verwertung der erfassten Werke oder Leistungen stehen würde. Umstritten ist, ob eine effektive, aktuelle Beeinträchtigung der normalen Verwertung erforderlich ist oder ob eine potenzielle Beeinträchtigung genügt.[1523] Richtigerweise sollte die

---

[1519] Siehe dazu vorne, Rn. 767.

[1520] Siehe dazu vorne, Rn. 649.

[1521] Botschaft URG, BBl 2018, 605; OFK-Rehbinder/Haas/Uhlig, URG 43*a* N 6; Egloff, in: Barrelet/Egloff, URG 43*a* N 8; Salvadé, in: Bandle, Rn. 22; Gasser/Burnens, in: Mosimann, Rn. 323.

[1522] OFK-Rehbinder/Haas/Uhlig, URG 43*a* N 6; Egloff, in: Barrelet/Egloff, URG 43*a* N 8 f.; Salvadé, in: Bandle, Rn. 22; Gasser/Burnens, in: Mosimann, Rn. 326.

[1523] Egloff, in: Barrelet/Egloff, URG 43*a* N 9 verlangt, dass eine «Vermarktung tatsächlich und in relevantem Umfange erfolgt», eine «angebliche Schmälerung lediglich behaupteter Marktchancen» genüge dafür nicht. Nach Gasser/Burnens, in: Mosimann, Rn. 331 genügt hingegen schon eine potenzielle Beeinträchtigung; zustimmend: Egloff, in: Barrelet/Egloff, URG 43*a* N 9, der sich auf den Wortlaut der Bestimmung stützt.

Erteilung einer erweiterten Kollektivlizenz nur ausgeschlossen sein, wenn sie eine aktuell bestehende oder eine mit hoher Wahrscheinlichkeit unmittelbar bevorstehende Form der Verwertung beeinträchtigt. Eine bloss hypothetische Beeinträchtigung kann nicht genügen, weil das Erfüllen dieser zentralen Voraussetzung damit von Spekulationen über die künftige Marktentwicklung abhängig wäre. Stattdessen empfiehlt es sich, die erweiterte Kollektivlizenz zu befristen und nicht zu erneuern, wenn die lizenzierte Verwertung eine mittlerweile existierende oder unmittelbar vor der Markteinführung stehende Form der Verwertung beeinträchtigen sollte.

867 Voraussetzung für die Erteilung einer erweiterten Kollektivlizenz ist zudem, dass die *Verwertungsgesellschaft* im Anwendungsbereich der Lizenz eine *massgebende Anzahl von Rechteinhaberinnen vertritt* (Art. 43*a* Abs. 1 lit. b URG). Das ist der Fall, wenn eine Verwertungsgesellschaft im Bereich der erweiterten Kollektivlizenz repräsentativ ist, wenn also ihre Mitglieder in der betroffenen Kategorie von Werken und Leistungen tätig sind und Gegenseitigkeitsverträge mit ausländischen Schwestergesellschaften bestehen.[1524] Nicht erforderlich ist, dass ein bestimmter Anteil der Rechteinhaberinnen Mitglied der Verwertungsgesellschaft ist oder diese bestimmte Rechte effektiv wahrnimmt. Diese Auffassung hätte zur Folge, dass das Instrument der erweiterten Kollektivlizenz gerade in den Situationen nicht zur Verfügung stünde, in denen es besonders relevant wäre, nämlich dann, wenn grosse Teile der Rechteinhaberinnen oder Rechte nicht von einer Verwertungsgesellschaft wahrgenommen werden. Da in der Regel pro Werkkategorie und für die verwandten Schutzrechte nur je einer Verwertungsgesellschaft eine Bewilligung erteilt wird (Art. 42 Abs. 2 URG), hat die hier vertretene Auffassung zur Folge, dass grundsätzlich jede Verwertungsgesellschaft in ihrem jeweiligen Bereich zur Erteilung von erweiterten Kollektivlizenzen berechtigt ist.

868 Sind die Voraussetzungen für die Erteilung einer erweiterten Kollektivlizenz erfüllt und erteilt die zuständige Verwertungsgesellschaft eine solche Lizenz, muss sie diese *vor ihrem Inkrafttreten in geeigneter Weise bekannt machen,* insb. durch Veröffentlichung an leicht zugänglicher und auffindbarer Stelle (Art. 43*a* Abs. 3 URG), bspw. auf ihrer Website. Diese Bekanntmachung ist Voraussetzung, damit die von einer erweiterten Kollektivlizenz betroffenen Rechteinhaberinnen von ihrem Recht Gebrauch machen können, von der Verwertungsgesellschaft zu verlangen, dass ihre Rechte von dieser Lizenz ausgenommen werden, sog. *«Opting-out»* (Art. 43*a* Abs. 4 Teilsatz 1 URG). Die Bekanntmachung muss deshalb den Inhalt der Lizenz, die von dieser erfassten Rechteinhaberinnen und den Hinweis

[1524] Botschaft URG, BBl 2018, 641.

auf das Recht zum *«Opting-out»* enthalten.[1525] Machen die Rechteinhaberinnen von diesem Recht Gebrauch, findet die erweiterte Kollektivlizenz ab dem Zugang der Erklärung keine Anwendung mehr (Art. 43*a* Abs. 4 Teilsatz 2 URG).

869 Hat eine Verwertungsgesellschaft eine erweiterte Kollektivlizenz erteilt, obwohl die Voraussetzungen nicht erfüllt waren, ist die Lizenz dennoch gültig, sofern sie einen Bereich betrifft, für den die Verwertungsgesellschaft zuständig ist.[1526] Denn die Verwertungsgesellschaft ist im Aussenverhältnis zur Vertretung der Rechteinhaberinnen berechtigt und kann diese durch Erteilung einer Lizenz berechtigen und verpflichten (Art. 32 OR).[1527] Im Innenverhältnis haftet die Verwertungsgesellschaft den Rechteinhaberinnen aber nach den Regeln der Geschäftsführung ohne Auftrag (Art. 419 ff. OR).[1528] Hat eine Verwertungsgesellschaft eine erweiterte Kollektivlizenz in einem Bereich erteilt, für den sie nicht zuständig ist, kann die Lizenz nur durch eine nachträgliche Genehmigung wirksam werden (Art. 38 f. OR).[1529]

1525 Zum Ganzen Botschaft URG, BBl 2018, 643.

1526 Egloff, in: Barrelet/Egloff, URG 43*a* N 11; so wohl auch OFK-Rehbinder/Haas/Uhlig, URG 43*a* N 9; Gasser/Burnens, in: Mosimann, Rn. 391 ff., m.w.H.; a.M. Salvadé, in: Bandle, Rn. 28, nach welchem die Lizenz nach Art. 20 OR (teil-)nichtig sei.

1527 Egloff, in: Barrelet/Egloff, URG 43*a* N 11.

1528 OFK-Rehbinder/Haas/Uhlig, URG 43*a* N 9; Egloff, in: Barrelet/Egloff, URG 43*a* N 11; Gasser/Burnens, in: Mosimann, Rn. 394.

1529 Egloff, in: Barrelet/Egloff, URG 43*a* N 11.

J. Exkurs: Topographienschutz

1. Gegenstand

Das ToG schützt *dreidimensionale Strukturen von Halbleitererzeugnissen* (Topographien), unabhängig von der Art ihrer Festlegung oder Kodierung (Art. 1 Abs. 1 ToG). Topographien im Sinn des Gesetzes sind integrierte Schaltungen aus einem Halbleitermaterial, z.B. Silizium; sie sind in Halbleitererzeugnissen enthalten, namentlich in Computerchips oder Prozessoren. Topographien sind damit zentrale Komponenten elektronischer Geräte; Digitalkameras, Laptops und Smartphones wären ohne sie nicht denkbar. 870

Topographien setzen sich aus verschiedenen Bausteinen zusammen (Transistoren, Dioden, Widerstände etc.). Ihre Funktion wird im Wesentlichen durch die Anordnung der Bausteine bestimmt.[1530] Das Erstellen dieser Anordnung ist äusserst komplex, denn heutige Topographien enthalten bis zu 67 Milliarden Transistoren, die sinnvoll zusammengeschaltet werden müssen.[1531] Die Komplexität der Schaltungen führt zu sehr hohen Entwicklungskosten, während es vergleichsweise einfach und sehr günstig ist, fertige Exemplare zu kopieren. Der Gesetzgeber wollte mit dem Schutz für Topographien der gewerbsmässigen Piraterie entgegenwirken und so die Motivation der Unternehmen stärken, in diesem Gebiet zu investieren und zu forschen.[1532] 871

Der Topographienschutz ist wenig relevant. In der Schweiz wurden seit dem Inkrafttreten des ToG am 1. Juli 1993 nur 25 Topographien im Register eingetragen. Gerichtsentscheide sind bisher, soweit ersichtlich, keine ergangen. 872

2. Schutzvoraussetzung

Topographien sind geschützt, wenn sie *nicht alltäglich* sind (Art. 1 Abs. 1 ToG). Das ist der Fall, wenn eine Topographie in den Fachkreisen im Zeitpunkt ihrer Fertigstellung nicht bekannt ist und ein gewisses Mass an geistiger Arbeit enthält. 873

[1530] Von Werdt Nicolas, Ausgewählte Probleme zum Topographienschutz von mikroelektronischen Halbleitererzeugnissen, Der Schutzgegenstand und die Schutzvoraussetzungen, Zürich 1991, 11.

[1531] Pressemitteilung von Apple vom 17. Januar 2023; zum Vergleich: als das ToG 1989 geschaffen wurde, galt eine Anzahl von 100'000 Transistoren auf einem 1 cm^2 grossen Halbleiterplättchen als hoch, siehe Botschaft URG, BBl 1989 III, 571.

[1532] Botschaft URG, BBl 1989 III, 506, 574.

Dafür bedarf es weder einer besonderen erfinderischen Leistung noch einer individuellen Ausprägung der Topographie.[1533]

874 Besteht eine Topographie aus alltäglichen Bestandteilen, ist sie geschützt, wenn sie aufgrund der *Auswahl und Anordnung der Bestandteile* nicht alltäglich ist (Art. 1 Abs. 2 ToG).

3. Erwerb

875 Der Schutz von Topographien entsteht *formlos*. Ein Registereintrag ist für den Erwerb des Schutzrechts nicht erforderlich, er bewirkt aber eine Verlängerung der Schutzdauer.[1534] Die Offenlegung hindert das Entstehen des Schutzes nicht, solange die Topographie im Zeitpunkt der Fertigstellung ihrer Entwicklung neu war. Es ist damit möglich, eine Topographie in Verkehr zu bringen und erst später zu registrieren.[1535] Der ohne Registrierung bestehende Schutz soll dem Hersteller eine gewisse Bedenkzeit einräumen.[1536]

876 *Originärer Erwerber* des Schutzrechts ist die *Herstellerin* der Topographie (Art. 3 Abs. 1 ToG), also die natürliche oder juristische Person, welche die Topographie auf eigene Kosten und Gefahr entwickelt hat (Art. 3 Abs. 2 ToG). Der Begriff der Entwicklung verweist auf die unternehmerische Leistung und deutet an, dass der Topographienschutz die Investitionen der Herstellerin schützen soll.[1537] Originäre Rechtsinhaberin ist deshalb die Unternehmerin, unter deren Verantwortung und auf deren Kosten und Risiko eine Topographie entwickelt worden ist. Die Unternehmerin kann zwar eine natürliche Person sein, in aller Regel wird es sich aber um eine juristische Person handeln.[1538]

877 Die Rechte an Topographien sind übertragbar und vererblich (Art. 4 ToG).[1539]

1533 Botschaft URG, BBl 1989 III, 572.

1534 Siehe dazu hinten, Rn. 880.

1535 Botschaft URG, BBl 1989 III, 572, 577 f.

1536 Botschaft URG, BBl 1989 III, 577.

1537 Botschaft URG, BBl 1989 III, 574.

1538 Botschaft URG, BBl 1989 III, 574.

1539 Zur Übertragung siehe hinten, Rn. 1337 ff.

4. Schutzwirkungen

878 Die Rechtsinhaberinnen hat das *ausschliessliche Recht,* die Topographie nachzubilden (Art. 5 lit. a ToG) und diese oder nachgebildete Ausführungen in Verkehr zu bringen, anzubieten, zu veräussern, zu vermieten, zu verleihen, sonst wie zu verbreiten oder zu diesem Zweck ein-, aus- oder durchzuführen (Art. 5 lit. b ToG).

879 Die Ausschliesslichkeitsrechte unterliegen gewissen *Schranken.* Die ausdrückliche Regelung der *Erschöpfung* stellt klar, dass die Ausführung einer Topographie weiterveräussert oder sonst wie verbreitet werden darf, wenn die Herstellerin diese veräussert oder der Veräusserung zugestimmt hat (Art. 6 ToG). Das ToG enthält zudem Schranken für Forschung und Entwicklung. Das *Forschungsprivileg* stellt die Nachbildung von Topographien zu Forschungs- und Unterrichtszwecken frei (Art. 7 Abs. 1 ToG). Wird eine Topographie weiterentwickelt, darf die Weiterentwicklung zudem selbstständig genutzt werden, sofern sie nicht alltäglich ist (Art. 7 Abs. 2 ToG), wenn sie also die Schutzvoraussetzung erfüllt. Das ToG enthält zudem eine Regelung für den *gutgläubigen Erwerb von Halbleitererzeugnissen,* nach der ein im guten Glauben erworbenes Halbleitererzeugnis, das eine unrechtmässig nachgebildete Topographie enthält, weiterverbreitet werden darf (Art. 8 Abs. 1 ToG); der Hersteller hat dafür aber Anspruch auf eine angemessene Vergütung (Art. 8 Abs. 2 ToG).

880 Die *Schutzdauer* hängt von der Registrierung ab. Ist die Topographie im Register eingetragen, endet der Schutz *zehn Jahre* nach der Anmeldung oder zehn Jahre nach dem Tag der Erstverbreitung, wenn dieser Zeitpunkt der frühere ist (Art. 9 Abs. 1 ToG). Wurde eine Topographie nicht im Register eingetragen, erlischt der Schutz *zwei Jahre* nach der Erstverbreitung (Art. 9 Abs. 2 ToG). Auf jeden Fall endet er *15 Jahre* nach der Entwicklung (Art. 9 Abs. 3 ToG). Die Schutzdauer wird vom 31. Dezember desjenigen Jahres an berechnet, in welchem das für die Berechnung massgebliche Ereignis eingetreten ist (Art. 9 Abs. 4 ToG). Der Schutz endet damit immer am letzten Tag eines Kalenderjahres.

Designrecht

A. Übersicht

Als Design können *Gestaltungen* geschützt werden, die *neu* sind und *Eigenart* aufweisen. Neuheit ist gegeben, wenn die zum Designschutz angemeldete Gestaltung den schweizerischen Verkehrskreisen zum massgeblichen Zeitpunkt nicht bekannt sein konnte. Eigenart liegt vor, wenn sich die Gestaltung nach dem Gesamteindruck von dem in schweizerischen Verkehrskreisen bekannten Design in wesentlichen Merkmalen unterscheidet. Massgeblicher Zeitpunkt für die Bestimmung von Neuheit und Eigenart ist das Datum der Hinterlegung oder das Prioritätsdatum, wenn eine Priorität in Anspruch genommen wird. 881

Das Designrecht entsteht mit der Eintragung im *Designregister*. Das IGE prüft die Anmeldung allerdings nicht umfassend. Namentlich wird nicht geprüft, ob die Schutzvoraussetzungen der Neuheit und Eigenart erfüllt sind und ob das Design ausschliesslich technisch bedingt ist. Ein eingetragenes Design ist für die Dauer von fünf Jahren seit Hinterlegung der Anmeldung geschützt. Der Schutz kann viermal um jeweils fünf Jahre verlängert werden und damit höchstens 25 Jahre dauern. 882

Das Designrecht gewährt der Rechtsinhaberin ein *ausschliessliches, absolutes, subjektives* Recht am eingetragenen Design. Dieses ermöglicht ihr, Dritten den gewerblichen Gebrauch eines identischen oder hinreichend ähnlichen Designs zu verbieten. Der Schutzbereich umfasst dabei alle Designs, welche die gleichen wesentlichen Merkmale aufweisen und dadurch den gleichen Gesamteindruck erwecken. Das Designrecht unterliegt gewissen Schranken; namentlich können sich Dritte unter Umständen auf ein Mitbenützungs- und Weiterbenützungsrecht berufen. Zudem greift auch im Designrecht die Erschöpfung. 883

B. Gegenstand

1. Design

884 Das Designrecht schützt *Gestaltungen von Erzeugnissen* oder Teilen von Erzeugnissen, die namentlich durch die Anordnung von Linien, Flächen, Konturen oder Farben oder durch das verwendete Material charakterisiert sind (Art. 1 DesG). Design ist das Aussehen eines Erzeugnisses,[1540] dessen *ästhetisch motivierte, äusserlich wahrnehmbare Gestaltung.*[1541] Die Gestaltung eines Erzeugnisses ist ein immaterielles Gut und als solches vom körperlichen Erzeugnis zu unterscheiden, in dem sich das Design verkörpert. Schutzgegenstand sind sowohl zwei- als auch dreidimensionale Gestaltungen. Traditionell werden zweidimensionale Formen als Muster, dreidimensionale als Modell bezeichnet. Für den rechtlichen Schutz von Design spielt diese Differenzierung jedoch keine Rolle.

1.1 Gestaltung eines Erzeugnisses

885 Ein Design als Gestaltung eines Erzeugnisses liegt nur vor, wenn das Erzeugnis von seiner Gestaltung – zumindest gedanklich – unterschieden werden kann. Sind *Erzeugnis und Gestaltung* hingegen identisch, kann nicht von der Gestaltung eines Erzeugnisses gesprochen werden.[1542] Ein Design stellt daher etwa die Gestaltung eines Sofas, einer Kaffeemaschine oder eines Autos dar. Keine Designs sind dagegen Texte, Bilder, Pläne, Karten, Formulare, Tabellen, Figuren aus Comics und Computerspielen oder Skulpturen, weil bei diesen Objekten Gestaltung und gestaltetes Erzeugnis zusammenfallen.[1543] Auch ein Computerprogramm ist keine Gestaltung eines Erzeugnisses, weshalb ein Schutz nach Designgesetz ausgeschlossen ist.[1544]

886 Ebenfalls keine Gestaltungen von Erzeugnissen sind abstrakte *Ideen oder Motive,* bspw. die Idee, einem Pflasterstein eine Form zu verleihen, mit der sich durch verschiedene Anordnungen unterschiedliche Muster erzeugen lassen. Als Design

---

1540 BGer 4A_565/2016 vom 2.5.2017 E. 3.2 – «Surya»; SHK-Stutz/Beutler/Hottinger, DesG 1 N 1; OFK-Heinrich, DesG 1 N 2; CR-Dessemontet, DesG 1 N 4.

1541 Marbach/Ducrey/Wild, Rn. 435; CR-Dessemontet, DesG 1 N 7; Wang, SIWR VI, 52.

1542 OFK-Heinrich, DesG 1 N 22; a.M. Marbach/Ducrey/Wild, Rn. 444.

1543 OFK-Heinrich, DesG 1 N 81 ff.; Wang, SIWR VI, 60; Celli, in: Staub/Celli, DesG 1 N 38; a.M. SHK-Stutz/Beutler/Hottinger, DesG 1 N 31.

1544 SHK-Stutz/Beutler/Hottinger, DesG 1 N 32; OFK-Heinrich, DesG 1 N 81; CR-Dessemontet, DesG 1 N 7; Celli, in: Staub/Celli, DesG 1 N 38.

können nur die Gestaltung dieses Pflastersteins oder die verschiedenen Muster geschützt werden, welche die verlegten Pflastersteine bilden.[1545]

a. Gestaltung

Die Gestaltung eines Designs kann namentlich durch die Anordnung von Flächen und Linien, Konturen oder Farben sowie durch das verwendete Material charakterisiert werden. Die gesetzliche Aufzählung der Gestaltungsmittel in Art. 1 DesG ist nicht abschliessend, es können also auch andere Gestaltungselemente verwendet werden.[1546] 887

Der Begriff der Gestaltung weist auf eine *menschliche Handlung*, ein von Menschen geschaffenes Objekt hin. Kein Design liegt deshalb vor, wenn eine Gestaltung rein maschinell oder durch den blossen Ablauf eines Computerprogramms generiert wird. Das gilt auch für Gestaltungen, die mithilfe von sog. KI erzeugt werden.[1547] Den Einsatz von Maschinen, Computerprogrammen (inkl. KI-Systemen) als Mittel der Gestaltung schliesst dies allerdings nicht aus. Unbearbeitete Naturprodukte wie Bäume, Äste, Steine oder Wasserfälle sind hingegen keine Gestaltungen im Sinn des DesG.[1548] 888

Designschutz kann nicht nur für die ganze Gestaltung eines Erzeugnisses oder seiner Teile, mit all ihren gestalterischen Aspekten und Details, erlangt werden. Vielmehr ist es dem Hinterleger überlassen, die zum Schutz angemeldete *Gestaltung zu abstrahieren* und nur die wichtigsten Aspekte zu hinterlegen (z.B. die Grundform eines Sportwagens unter Weglassen von Türgriffen, Scheibenwischern, Felgen etc. oder diejenige eines Schmuckstücks ohne Ausarbeitung der Details). Der Hinterleger hat damit die Möglichkeit, den Schutzbereich eines Designs durch Abstraktion der Merkmale massgeblich zu vergrössern. Zielführend ist ein solches Vorgehen allerdings nur, wenn die Schutzvoraussetzungen der Neuheit und Eigenart auch bei erhöhtem Abstraktionsgrad noch immer erfüllt sind. 889

b. Erzeugnis

Erzeugnis ist jeder *industriell* oder *handwerklich* hergestellte Gegenstand, unabhängig von seinem Wert, einschliesslich der Einzelteile, die zu einem komplexen 890

1545 SHK-Stutz/Beutler/Hottinger, DesG 1 N 12; Wang, SIWR VI, 52 f.

1546 SHK-Stutz/Beutler/Hottinger, DesG 1 N 46; Marbach/Ducrey/Wild, Rn. 437; Wang, SIWR VI, 54; Celli, in: Staub/Celli, DesG 1 N 35.

1547 Siehe dazu vorne, Rn. 580.

1548 SHK-Stutz/Beutler/Hottinger, DesG 1 N 15; OFK-Heinrich, DesG 1 N 7; Celli, in: Staub/Celli, DesG 1 N 43.

Erzeugnis zusammengebaut werden. Auch die *Verpackung* eines Produkts ist als Erzeugnis zu qualifizieren.[1549]

891 Umstritten ist, ob das Erzeugnis eine bestimmte Zeit bestehen muss, damit es Gegenstand eines Designrechts sein kann. Ein Teil der Lehre fordert eine gewisse Dauerhaftigkeit, mit der Folge, dass bspw. auf einem Teller angerichtete Speisen nicht als Designs geschützt werden können.[1550] Nach einem anderen Teil der Lehre steht der Designschutz auch Erzeugnissen offen, die nur vorübergehend bestehen.[1551] Da das Gesetz keine Anhaltspunkte für ein Erfordernis der *Dauerhaftigkeit* enthält, ist der zweiten Ansicht zu folgen.

892 Den Erzeugnissen gleichgestellt sind *Teile von Erzeugnissen,* die zu einem komplexen Ganzen zusammengebaut werden, etwa der Kotflügel eines Autos oder ein Türgriff. Erfüllen Teile von Erzeugnissen die Schutzvoraussetzungen, können sie als Design geschützt werden, selbst wenn sie nach dem Einbau in das Ganze nicht mehr äusserlich wahrnehmbar sind.[1552]

893 Entgegen einem Teil der Lehre ist es *nicht erforderlich,* dass das Erzeugnis (oder der Teil eines Erzeugnisses) *selbstständig verkehrsfähig* ist.[1553] Gegenstand des Designschutzes kann vielmehr auch die Gestaltung des Zifferblattes einer Uhr sein, das nicht als solches am Markt angeboten wird.

1.2 Äusserliche Wahrnehmbarkeit

894 Gegenstand des Designrechts sind nur *visuell wahrnehmbare* Gestaltungen.[1554] Als Designs scheiden damit Gestaltungen aus, die nur mit anderen Sinnen wahrgenommen, also bspw. nur gehört, gerochen oder ertastet, werden können.[1555] Dies

---

1549 SHK-Stutz/Beutler/Hottinger, DesG 1 N 23; OFK-Heinrich, DesG 1 N 16; Wang, SIWR VI, 69 ff.

1550 OFK-Heinrich, DesG 1 N 18, N 25.

1551 SHK-Stutz/Beutler/Hottinger, DesG 1 N 24; CR-Dessemontet, DesG 1 N 7.

1552 SHK-Stutz/Beutler/Hottinger, DesG 1 N 37; OFK-Heinrich, DesG 1 N 27; Wang, SIWR VI, 73 f.; Celli, in: Staub/Celli, DesG 1 N 52; anders noch BGE 113 II 77 E. 3.c) – «Plattenspielernadel» und auch das europäische Recht in Art. 4 Abs. 2 lit. a GGV sowie Art. 3 Abs. 3 lit. a MM-RL.

1553 SHK-Stutz/Beutler/Hottinger, DesG 1 N 40; a.M. OFK-Heinrich, DesG 1 N 29.

1554 SHK-Stutz/Beutler/Hottinger, DesG 1 N 1; Marbach/Ducrey/Wild, Rn. 448; OFK-Heinrich, DesG 1 N 26 f.; Wang, SIWR VI, 52; teilweise a.M. Celli, in: Staub/Celli, DesG 1 N 37; CR-Dessemontet, DesG 1 N 7, für die blosse taktile Wahrnehmbarkeit genügen.

1555 SHK-Stutz/Beutler/Hottinger, DesG 1 N 16.

ergibt sich aus Art. 19 Abs. 1 lit. b DesG, welcher bei der Hinterlegung das Einreichen einer *Abbildung* des Designs verlangt.

Umstritten ist, ob die Gestaltung des Erzeugnisses mit blossem Auge erkennbar sein muss,[1556] oder ob es genügt, wenn sie mit optischen Hilfsmitteln, etwa einer Lupe oder einem Mikroskop, erkennbar ist.[1557] Wie bei der Frage der Dauerhaftigkeit[1558] sind dem Gesetz auch hier keine Anhaltspunkte für Vorgaben zur Grösse von Erzeugnissen oder zur Wahrnehmbarkeit mit blossem Auge zu entnehmen. Hinzu kommt, dass der Schutz eines Designs die Gestaltung des Erzeugnisses als solche umfasst, nicht nur die Ausprägung in einer bestimmten Grösse. So umfasst bspw. ein Designrecht für die Gestaltung eines Sportwagens die Umsetzung in einem realen Fahrzeug ebenso wie in einem Modellauto. Die äusserliche *Wahrnehmbarkeit* eines Designs ist deshalb auch dann gegeben, wenn das Design nur mit Hilfsmitteln, bspw. einer Lupe, wahrnehmbar ist. 895

Die visuelle Wahrnehmbarkeit setzt voraus, dass das *gestaltete Erzeugnis erkennbar* ist. Die Erkennbarkeit fehlt, wenn eine bestimmte Gestaltung (etwa die Form eines verdeckten Verbindungsstückes) ohne Zerstörung des Erzeugnisses nie sichtbar ist. Lässt sich die Gestaltung eines Erzeugnisses bei dessen bestimmungsgemässer Verwendung nicht erkennen, ist Designschutz grundsätzlich ausgeschlossen.[1559] Das gilt jedoch nur, wenn das Erzeugnis vor seiner bestimmungsgemässen Verwendung nicht als solches am Markt angeboten wird.[1560] Wird z.B. ein Zylinder für ein Türschloss im Baufachhandel verkauft, ist die Gestaltung des Zylinders beim Angebot am Markt erkennbar. Das Design kann deshalb geschützt werden, sofern die Gestaltung nicht technisch bedingt ist. 896

1556 Celli, in: Staub/Celli, DesG 1 N 37; so unter dem MMG: HGer ZH, ZR 1935, Nr. 126 E. 3. – «Weberei».

1557 SHK-Stutz/Beutler/Hottinger, DesG 1 N 17; OFK-Heinrich, DesG 1 N 12; Celli, in: Staub/Celli, DesG 1 N 37.

1558 Siehe dazu vorne, Rn. 891.

1559 EuGH vom 16.2.2023, C-472/21 – «Fahrradsattel», ECLI:EU:C:2023:105, Rn. 38 ff., m.w.H.

1560 SHK-Stutz/Beutler/Hottinger, DesG 1 N 6; OFK-Heinrich, DesG 1 N 11; CR-Dessemontet, DesG 1 N 7; Wang, SIWR VI, 56 f.; anders aber noch BGE 113 II 77 E. 3.c) – «Plattenspielernadel», in dem das Bundesgericht die Schutzfähigkeit eines eingebauten Plattenspielertonkopfes verneinte; ebenso Marbach/Ducrey/Wild, Rn. 448.

1.3 Abgrenzungen

a. Keine ästhetische Wirkung

897 Die Definition von Design als *ästhetisch motivierte, äusserliche Gestaltung* eines Erzeugnisses[1561] bedeutet lediglich, dass der Zweck der Gestaltung in der Erzielung einer ästhetischen, nicht einer technischen Wirkung liegt. Eine Bewertung der Gestaltung als «schön» ist damit nicht verbunden.[1562] Der Designschutz kann deshalb nicht mit dem – rein subjektiven – Argument verwehrt werden, dass die fragliche Gestaltung keine ästhetische Wirkung erziele, mithin unattraktiv oder gar hässlich sei.[1563] Immerhin kann die fehlende ästhetische Wirkung ein Indiz für das Vorliegen technischer Bedingtheit sein.[1564]

b. Keine Bindung an die Produktgattung

898 Umstritten ist, ob ein Design als solches oder nur in Bezug auf ein bestimmtes Erzeugnis geschützt ist. Die erste Auffassung wird als abstrakte, die zweite als konkrete Konzeption des Designrechts bezeichnet.[1565]

899 Zugunsten einer *konkreten Konzeption* wird vorgebracht, dass Gestaltung und Erzeugnis beim Design eine untrennbare Einheit bilden und die Erzeugnisse bei der Hinterlegung eines Designs stets angegeben werden müssen (Art. 9 Abs. 1 lit. f DesV; Art. 25 Abs. 1 lit. f DesV). Für eine abstrakte Konzeption spricht hingegen, dass der Schutz der Gestaltung im DesG nach der gesetzlichen Regelung keineswegs – wie etwa im Markenrecht – auf eine bestimmte Art von Erzeugnissen beschränkt wird, dass hier also kein Spezialitätsprinzip[1566] gilt. Schon allein deshalb ist von einer abstrakten Konzeption auszugehen. Dies zeigen auch die folgenden Überlegungen:

– Auch wenn im Eintragungsgesuch grundsätzlich anzugeben ist, für welche Erzeugnisse das Design verwendet werden soll (Art. 9 Abs. 1 lit. f DesV; Art. 25

1561 Siehe dazu vorne, Rn. 884.

1562 SHK-Stutz/Beutler/Hottinger, DesG 1 N 82; OFK-Heinrich, DesG 1 N 3; Wang, SIWR VI, 59.

1563 Wang, SIWR VI, 57 ff.

1564 Siehe dazu hinten, Rn. 905 ff.

1565 Für eine konkrete Konzeption: OFK-Heinrich, DesG 1 N 47 ff.; Wang, SIWR VI, 61 ff., insb. 67 ff.; für eine abstrakte Konzeption: SHK-Stutz/Beutler/Hottinger, DesG 8 N 72 ff., insb. N 95; Staub, in: Staub/Celli, DesG 8 N 25; BGE 134 III 205 E. 6.3 – «Bagues», nach dem der Schutz des registrierten Designs nicht auf dieselben Erzeugnisse beschränkt sei; vielmehr komme es auf die Übernahme der wesentlichen gestalterischen Merkmale und den daraus entstehenden Gesamteindruck an; EuGH vom 21.9.2017, C-361/15 P, C-405/15 P – «Easy Sanitary Solutions», ECLI:EU:C:2017:720, Rn. 88 ff.

1566 Zum Spezialitätsprinzip im Markenrecht siehe hinten, Rn. 1031, Rn. 1151.

Abs. 1 lit. f DesV), ist diese Angabe für das *Zuerkennen eines Hinterlegungsdatums* nicht vorausgesetzt. Verlangt wird nur, dass ein Eintragungsgesuch und eine Abbildung des Designs eingereicht worden sind (Art. 14 Abs. 1 DesV i.V.m. Art. 19 Abs. 1 DesG). Da das Design ab dem Datum der Hinterlegung geschützt ist (Art. 5 Abs. 2 DesG), muss es zu diesem Zeitpunkt auch bereits hinreichend definiert sein. Wäre der Schutz eines Designs auf bestimmte, im Eintragungsgesuch anzugebende Erzeugnisse beschränkt, könnte der Designschutz mangels Bestimmtheit nicht schon vor dem Datum zuerkannt werden, an welchem diese Beschränkungen angegeben werden müssen.

– Grundlage für die Angabe der Erzeugnisse, bei denen das Design verwendet werden soll, ist die Bestimmung von Art. 9 Abs. 1 lit. f DesV. Eine in ihrer Bedeutung schon durch Art. 14 Abs. 1 DesV i.V.m. Art. 19 Abs. 1 DesG relativierte *Verordnungsbestimmung* ist jedoch keine genügende Grundlage für eine Bindung an die Produktgattung. Eine derart weitgehende Beschränkung des designrechtlichen Schutzbereichs erfordert eine ausdrückliche gesetzliche Grundlage und kann nicht auf dem Weg der Auslegung eingeführt werden. Die Verordnungsbestimmung dient damit lediglich dazu, die Recherchierbarkeit von Designs zu verbessern.
– Auch aus dem *Locarno-Übereinkommen* lässt sich nichts zugunsten einer konkreten Konzeption ableiten. Denn Art. 2 Abs. 1 Locarno-Übereinkommen sieht vor, dass die internationale Klassifikation grundsätzlich nur verwaltungsmässige Bedeutung hat. Eine rechtliche Bedeutung kommt der Klassifikation nur zu, wenn ihr ein Land eine solche Bedeutung beilegt. Das ist in der Schweiz nicht der Fall.
– Auch das *europäische Recht* kennt keine Bindung des Designs an die Produktgattung. Das ergibt sich zwar nicht unmittelbar aus den Bestimmungen der GGV, wurde vom EuGH aber in aller Deutlichkeit bestätigt.[1567]

Auch wenn dem DesG damit eine *abstrakte Konzeption* zugrunde liegt, ist nicht zu verkennen, dass das Designrecht als solches gewisse Elemente aufweist, die einer konkreten Konzeption im Ergebnis recht nahekommen: Zum einen werden die Schutzvoraussetzungen und Schutzwirkungen stets aus Sicht der beteiligten Verkehrskreise geprüft,[1568] was dazu führt, dass hinreichend andere, diesen Ver- 900

[1567] EuGH vom 21.9.2017, C-361/15 P, C-405/15 P – «Easy Sanitary Solutions», ECLI:EU:C:2017:720, Rn. 93, mit Verweis auf Art. 19 Abs. 1 GGV und Art. 36 Abs. 6 GGV, wonach die Angaben zu den Erzeugnissen und zu deren Klassifikation in der Anmeldung den Schutzumfang des Geschmacksmusters nicht beeinträchtige; ebenso Jestaedt, in: Jestaedt/Fink/Meister/Eichmann, GGV 3 N 2.

[1568] Siehe dazu hinten, Rn. 920 ff.

kehrskreisen nicht bekannte Gestaltungen von Erzeugnissen bei der Beurteilung ebenso unberücksichtigt bleiben, wie dies bei einer konkreten Konzeption der Fall wäre. Zum andern wird der Gesamteindruck eines Designs – zumindest bei dreidimensionalen Gestaltungen – durch das Erzeugnis mitbestimmt, womit der designrechtliche Schutz im Ergebnis regelmässig auf Gestaltungen ähnlicher Erzeugnisse beschränkt bleibt. Insofern liegt dem Designrecht ein *implizites Spezialitätsprinzip* zugrunde. Anderes gilt nur, aber immerhin für zweidimensionale Gestaltungen (Muster), denen auch im Ergebnis ein Schutz für alle Arten von Erzeugnissen zukommt, bspw. für Tischdecken, Tapeten, Badetücher, T-Shirts, Geschenkpapier etc.[1569]

2. Schutzausschlussgründe

2.1 Überblick

901 Gewisse Gestaltungen sind nach Art. 4 DesG vom Designschutz ausgeschlossen. Dabei ist zu unterscheiden: Vom Designschutz ausgeschlossen sind Gestaltungen zum einen, wenn es sich nicht um Designs im Sinn des Gesetzes handelt (Art. 4 lit. a DesG) oder die designrechtlichen Schutzvoraussetzungen nicht erfüllt sind (Art. 4 lit. b DesG). In beiden Fällen ergibt sich der Schutzausschluss allerdings nicht erst aus Art. 4 DesG, sondern bereits aus Art. 1 und 2 DesG, weshalb auf die entsprechenden Ausführungen verwiesen werden kann.[1570] Zum andern werden gewisse Gestaltungen aus spezifischen Gründen vom Designschutz ausgeschlossen, obwohl ein Design im Sinn des Gesetzes vorliegt und auch wenn die Schutzvoraussetzungen erfüllt sind. Dies ist der Fall, wenn ein Design ausschliesslich technisch bedingt ist (Art. 4 lit. c DesG), Bundesrecht oder Staatsverträge verletzt (Art. 4 lit. d DesG) oder gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstösst (Art. 4 lit. e DesG).

902 Der Begriff des Ausschlussgrundes setzt voraus, dass ein an sich schutzfähiges Design aus bestimmten Gründen vom Designschutz ausgeschlossen wird. Das ist bei Art. 4 lit. a und lit. b DesG gerade nicht der Fall. Die Regelung dieser Frage unter dem Titel «Ausschlussgründe» ist deshalb systematisch verfehlt.[1571]

1569 Jestaedt, in: Jestaedt/Fink/Meister/Eichmann, GGV 3 N 2.

1570 Siehe dazu vorne, Rn. 884 ff. und hinten, Rn. 918 ff.

1571 Siehe dazu: Marbach/Ducrey/Wild, Rn. 467; OFK-Heinrich, DesG 4 N 5 ff.; Wang, SIWR VI, 124.

Die Liste der *Ausschlussgründe* von Art. 4 DesG ist an sich *abschliessend.*[1572] Hinzu kommt nur der Fall der späteren Hinterlegung eines identischen oder hinreichend ähnlichen Designs.[1573] Anders als das MSchG[1574] sieht das DesG keinen Ausschluss von Gestaltungen des Gemeinguts vor,[1575] ein solcher ist aber auch nicht erforderlich, weil der Designschutz bei Gemeingut schon an der fehlenden Neuheit oder Eigenart scheitern würde.[1576] Liegt ein Ausschlussgrund vor, ist das Design nichtig. 903

Im Eintragungsverfahren wird gem. Art. 24 Abs. 3 DesG i.V.m. Art. 16 Abs. 1 DesV nur geprüft, ob offensichtlich einer der Ausschlussgründe von Art. 4 lit. a DesG (kein Design), Art. 4 lit. d DesG (Verstoss gegen geltendes Recht) oder Art. 4 lit. e DesG (Verstoss gegen öffentliche Ordnung oder gute Sitten) vorliegt.[1577] Das IGE prüft nur diese drei Ausschlussgründe von Amtes wegen.[1578] Seine Kognition ist insofern beschränkt, als es die Eintragung nur bei offensichtlichem Vorliegen eines dieser drei Ausschlussgründe verweigert. Nicht geprüft werden hingegen die Neuheit und Eigenart (Art. 4 lit. b DesG) sowie die technische Bedingtheit (Art. 4 lit. c DesG). Nur die drei erstgenannten Ausschlussgründe sind deshalb *Eintragungshindernisse.* Ist das Vorliegen eines der drei erstgenannten Ausschlussgründe nicht offensichtlich oder liegt einer der beiden zweitgenannten Ausschlussgründe vor, wird ein Designrecht erteilt. Dessen Nichtigkeit muss mit zivilrechtlicher Nichtigkeitsklage geltend gemacht werden.[1579] 904

2.2 Technische Bedingtheit

Der Designschutz ist ausgeschlossen, wenn die Merkmale eines Designs ausschliesslich durch die technische Funktion des Erzeugnisses bedingt sind (Art. 4 905

1572 BGE 138 III 461 E. 2.4 – «Boîtier Protubérant»; BGE 130 III 636 E. 2.1.2 – «Herz mit Bändern»; OFK-Heinrich, DesG 4 N 3; CR-Dessemontet, DesG 4 N 7; Wang, SIWR VI, 123; Celli/Hyzik, in: Staub/Celli, DesG 4 N 19; kritisch: SHK-Stutz/Beutler/Hottinger, DesG 4 N 19; Marbach/Ducrey/Wild, Rn. 478, nach denen auch freihaltebedürftige Formen vom Designschutz ausgeschlossen sein müssten.

1573 Siehe dazu hinten, Rn. 927 f.

1574 Siehe dazu hinten, Rn. 1074.

1575 OFK-Heinrich, DesG 4 N 48, der daraus ableitet, dass es im DesG keinen Ausschlussgrund des Gemeinguts gäbe; das Bundesgericht hat die Frage in BGE 130 III 636 E. 2.1.2 f. – «Herz mit Bändern» allerdings ausdrücklich offengelassen.

1576 Ebenso SHK-Stutz/Beutler/Hottinger, DesG 1 N 77.

1577 Siehe dazu hinten, Rn. 968.

1578 Wang/Roth, in: Weinmann/Münch/Herren, § 31 Rz. 9.3, Rz. 11.2, Rz. 12.2.

1579 Siehe dazu hinten, Rn. 1455 ff.

lit. c DesG). *Technisch bedingt* bedeutet «technisch oder funktionell» bedingt.[1580] In der Praxis ist die technische Bedingtheit der wichtigste Ausschlussgrund. Viele Objekte des Designschutzes sind Gebrauchsgegenstände, bei denen ästhetische und technische Merkmale eine oft nur schwer zu trennende Einheit bilden. Weil das Designrecht aber ästhetisch motivierte Gestaltungen schützt,[1581] während der Schutz technischer Funktionalität dem Patentrecht vorbehalten bleibt, muss zwischen ästhetisch motivierten und technisch bedingten Merkmalen unterschieden werden. Ästhetisch motiviert sind Merkmale, deren Gestaltung der *visuell wahrnehmbaren, äusseren Erscheinung* eines Erzeugnisses dienen.[1582] Durch die technische Funktion bedingt ist ein Merkmal hingegen, wenn seine Gestaltung durch den Gebrauchszweck oder die Nützlichkeit bedingt ist.[1583]

906 Der Designschutz ist nur ausgeschlossen, wenn *alle Merkmale* einer Gestaltung durch die technische Funktion des Erzeugnisses bedingt sind. Daraus schliesst ein Teil der Lehre, dass der Ausschlussgrund nur greift, wenn keine alternativen, funktionell gleichwertigen Lösungen denkbar sind, ein Design aber geschützt werden kann, wenn eine Formalternative besteht.[1584] Dem hat sich das Bundesgericht schon vor längerer Zeit unter Verweis auf seine Rechtsprechung zu Art. 2 lit. b MSchG angeschlossen und festgehalten, dass der Ausschlussgrund nur die technisch nächstliegende und am besten geeignete Form erfasse, während weniger naheliegenden Varianten der Designschutz offenstehe.[1585] Der Ausschlussgrund der technischen Bedingtheit entfällt damit nicht schon, wenn es technisch möglich ist, eine andere Gestaltung zu entwerfen, sondern erst, wenn ein *Ausweichen* auf technisch denkbare Alternativen aus wirtschaftlichen Gründen *nicht zumutbar* ist, namentlich weil diese wenig praktisch oder mit höheren Herstellungskosten verbunden sind.[1586]

907 Der Verweis auf Art. 2 lit. b MSchG und die Übertragung der markenrechtlichen Rechtsprechung ist allerdings verfehlt, weil damit ausgeblendet wird, dass das

---

1580 SHK-Stutz/Beutler/Hottinger, DesG 4 N 42 ff.; OFK-Heinrich, DesG 4 N 25.

1581 Siehe dazu vorne, Rn. 884.

1582 CR-Dessemontet, DesG 1 N 7.

1583 OFK-Heinrich, DesG 4 N 10 f.; Wang, SIWR VI, 128.

1584 HGer ZH HG120240-O vom 30.11.2015 E. 6.4.5 – «Saunapritsche»; HGer AG, sic! 2014, 545 – «Rollmatte»; SHK-Stutz/Beutler/Hottinger, DesG 4 N 27; Marbach/Ducrey/Wild, Rn. 481; CR-Dessemontet, DesG 4 N 20; Wang, SIWR VI, 127 f.

1585 BGE 133 III 189 E. 6.1.2 – «Schmuckschatulle».

1586 BGE 133 III 189 E. 6.1.2 – «Schmuckschatulle»; OGer AG, sic! 2013, 52 – «Blumenkistenhalter»; KGer VD, sic! 2009, 809 – «Plastic-Clogs II»; SHK-Stutz/Beutler/Hottinger, DesG 4 N 43 f.; Wang/Roth, in: Weinmann/Münch/Herren, § 31 Rz. 10.1; Wang, SIWR VI, 130, m.w.H.

Markenrecht nur «technisch notwendige» Formen vom Schutz ausschliesst, während im Designrecht «technisch bedingte» Merkmale vom Schutz ausgeschlossen werden. Dies ist kein mehr oder minder zufälliger, rein sprachlicher, sondern ein inhaltlich zentraler Unterschied. Denn der Schutzausschluss erfolgt im Markenrecht allein wegen der Notwendigkeit zur Freihaltung technisch notwendiger Formen (Freihaltebedürfnis),[1587] im Designrecht hingegen, weil dieses durch die Gewährung von Ausschliesslichkeitsrechten Anreize für das Schaffen von ästhetisch motivierten (und nicht von technisch-funktionell bedingten) Gestaltungen von Erzeugnissen setzen will.[1588] Zugleich grenzt der Ausschlussgrund von Art. 4 lit. c DesG den Anwendungsbereich des Designrechts von jenem des Patentrechts ab, das seinerseits ästhetisch bedingte Formschöpfungen vom Schutz ausschliesst.[1589] Eine solche Abgrenzung ist im Verhältnis von Marken- und Patentrecht nicht erforderlich, weil das Markenrecht keine Anreize für das Schaffen von Marken setzen will, sondern grundlegend andere Ziele verfolgt als das Patentrecht.[1590]

In der Zwischenzeit hat der EuGH die vorliegende Frage für den inhaltlich identischen Schutzausschlussgrund des europäischen Rechts (Art. 8 Abs. 1 GGV) entschieden. Er hat dabei festgehalten, dass dieser Ausschlussgrund greift, wenn «das Bedürfnis, eine technische Funktion des betreffenden Erzeugnisses zu erfüllen, der einzige Faktor ist, der den Entwerfer dazu bewogen hat, sich für ein bestimmtes Erscheinungsmerkmal dieses Erzeugnisses zu entscheiden, während anderweitige Erwägungen – insb. solche, die mit der visuellen Erscheinung des Erzeugnisses zusammenhängen – bei der Entscheidung für dieses Merkmal keine Rolle gespielt haben».[1591] Der EuGH hat sich damit für die sog. *Kausalitätstheorie* entschieden, nach der es allein darauf ankommt, ob die in Frage stehenden Erscheinungsmerkmale eines Designs ausschliesslich aus dem Bedürfnis entstanden, eine technische Lösung zu entwickeln *(«no-aesthetic-consideration-test»)*.[1592] Trifft dies zu, ist Designschutz ausgeschlossen, waren hingegen ästhetische Überlegungen zumindest mitentscheidend, ist das in Frage stehende Merkmal dem Schutz zugänglich und das Design nicht ausschliesslich durch technische Merkmale bedingt. Für die Beurteilung, ob Erscheinungsmerkmale eines Erzeugnisses aus- 908

[1587] Siehe dazu vorne, Rn. 1100 ff.

[1588] Siehe dazu vorne, Rn. 132.

[1589] Siehe dazu vorne, Rn. 229 f.

[1590] Siehe dazu vorne: zum Patentrecht, Rn. 103 ff.; zum Markenrecht, Rn. 133 ff.

[1591] EuGH vom 8.3.2018, C-395/16 – «DOCERAM», ECLI:EU:C:2018:172, Rn. 26.

[1592] SHK-Stutz/Beutler/Hottinger, DesG 4 N 27; OFK-Heinrich, DesG 4 N 13; Celli/Hyzik, in: Staub/Celli, DesG 4 N 24.

schliesslich durch dessen technische Funktion bedingt sind, ist damit nur zu ermitteln, ob diese Funktion der einzige diese Merkmale bestimmende Faktor ist. Das Bestehen von Formalternativen ist nicht ausschlaggebend.[1593]

909 Nachdem mit dem Erlass des DesG die Entwicklung des europäischen Rechts, soweit sinnvoll, berücksichtigt und *Europakompatibilität* hergestellt werden sollte,[1594] ist davon auszugehen, dass sich das Bundesgericht der überzeugenden Rechtsprechung des EuGH anschliessen wird.

910 Der Designschutz ist nur ausgeschlossen, wenn alle Merkmale einer Gestaltung durch die technische Funktion des Erzeugnisses bedingt sind.[1595] Als Design schützbar sind Gestaltungen, wenn nur *ein Teil ihrer Merkmale* technisch bedingt ist, während andere Merkmale ästhetisch motiviert sind. Die ausschliesslich technisch bedingten Merkmale sind zwar für sich allein nicht schutzfähig,[1596] aber auch sie bilden Teil der Gestaltung und sind deshalb in die Beurteilung des Gesamteindrucks mit einzubeziehen.[1597]

911 Ebenfalls geschützt werden Gestaltungen, wenn die in Frage stehenden Merkmale *nicht ausschliesslich technisch bedingt* sind, sondern über die funktionellen Vorgaben hinaus ein Spielraum zur freien, ästhetisch motivierten Gestaltung besteht und dieser auch genützt wird.[1598] Fehlt hingegen ein solcher Spielraum, ist also die Gestaltung der Merkmale vollständig technisch-funktionell bedingt, kann kein Designschutz erlangt werden. Vom Designschutz ausgeschlossen sind deshalb *Ersatzteile und Verbindungselemente,* die ihren Zweck nur erfüllen können, wenn sie in Form und Abmessung genau zu den fraglichen Originalteilen passen, sodass sie mit diesen mechanisch verbunden werden können. Im Gegensatz zum EU-Recht ist diese Frage im DesG nicht ausdrücklich geregelt; die Anwendung von Art. 4 lit. c DesG führt aber im Wesentlichen zur gleichen Lösung.[1599]

1593 EuGH vom 8.3.2018, C-395/16 – «DOCERAM», ECLI:EU:C:2018:172, Rn. 32.

1594 Mit aller Deutlichkeit Botschaft DesG, BBl 2000, 2781: «Im Rahmen der Erarbeitung des vorliegenden Entwurfs für ein Bundesgesetz über den Schutz von Design wurden die Texte und Entwürfe der EG so weit als möglich und sinnvoll berücksichtigt, um die Eurokompatibilität des schweizerischen Designschutzes sicherzustellen».

1595 Marbach/Ducrey/Wild, Rn. 480 ff.; CR-Dessemontet, DesG 4 N 18; Wang, SIWR VI, 127 f.

1596 CR-Dessemontet, DesG 4 N 21; Wang, SIWR VI, 131; Celli/Hyzik, in: Staub/Celli, DesG 4 N 28.

1597 SHK-Stutz/Beutler/Hottinger, DesG 4 N 47; siehe dazu hinten, Rn. 935.

1598 Ausführlich: OFK-Heinrich, DesG 4 N 42 ff.; Wang, SIWR 129.

1599 Siehe dazu: SHK-Stutz/Beutler/Hottinger, DesG 4 N 48; Wang, SIWR VI, 132 ff., m.w.H.; zur Regelung im EU-Recht siehe Art. 8 Abs. 2 GGV und Art. 7 Abs. 2 MM-RL.

2.3 Verstoss gegen geltendes Recht

912 Vom Schutz ausgeschlossen sind Designs, die *Bundesrecht* oder *Staatsverträge* verletzen (Art. 4 lit. d DesG). Die Frage der Rechtswidrigkeit stellt sich namentlich bei der Verwendung von Wappen[1600] und anderen öffentlichen Zeichen als Gestaltungselemente von Designs.[1601]

913 Das *Wappenschutzgesetz (WSchG)* regelt den Gebrauch von Wappen (bspw. das Schweizerwappen, also das Schweizerkreuz in einem Dreiecksschild; Art. 2 WSchG), amtlichen Bezeichnungen (bspw. «Eidgenossenschaft», «Bund», «Kanton», «eidgenössisch» und «kantonal»; Art. 6 WSchG), Fahnen und anderen Hoheitszeichen (bspw. die Schweizerfahne, also das Schweizerkreuz in einem quadratischen Feld) sowie weiterer Zeichen (Art. 8 ff. WSchG). Der Gebrauch von Wappen und amtlichen Bezeichnungen ist grundsätzlich dem jeweiligen Gemeinwesen vorbehalten (Art. 8 f. WSchG), während Fahnen und andere Hoheitszeichen gebraucht werden dürfen, wenn der Gebrauch nicht irreführend ist oder gegen die öffentliche Ordnung, die guten Sitten oder geltendes Recht verstösst (Art. 10 f. WSchG). Nach Art. 14 Abs. 1 WSchG darf ein Zeichen, dessen Gebrauch nach dem WSchG unzulässig ist, nicht als Marke, Design, Firma, Vereins- oder Stiftungsname oder als Bestandteil davon eingetragen werden.

914 Das *RKG* regelt den Gebrauch des Zeichens (rotes Kreuz auf weissem Grund) und des Namens des Roten Kreuzes («Rotes Kreuz» oder «Genfer Kreuz»). Diese dürfen grundsätzlich nur verwendet werden, um das Personal und Material des Sanitätsdienstes einer Armee und der Sanitätshilfe des Schweizerischen Roten Kreuzes zu kennzeichnen (Art. 1 RKG). Wie im WSchG gilt auch hier, dass ein Zeichen, dessen Gebrauch nach dem RKG unzulässig ist, nicht als Marke, Design, Firma, Vereins- oder Stiftungsname oder als Bestandteil davon eingetragen werden darf (Art. 7 RKG).

915 Noch vor Inkrafttreten der Regelung in Art. 14 WSchG und Art. 7 RKG hat die damalige Rekurskommission für Geistiges Eigentum (RKGE) entschieden, dass das *rein dekorative Anbringen* des Symbols des Roten Kreuzes auf einem Modellauto nicht gegen das RKG verstösst.[1602] Dies erscheint für das Zeichen und den Namen des Roten Kreuzes auch heute sinnvoll. Anderes gilt allerdings für das WSchG, nachdem die unter dem früheren Gesetz anerkannte Freistellung des dekorativen Gebrauchs wegen schwieriger Abgrenzungsprobleme gegenüber dem

---

[1600] RKGE, sic! 1998, 311 ff. – «Glaceverpackung».

[1601] RKGE, sic! 1999, 290 ff. – «croix rouge».

[1602] RKGE, sic! 1999, 292 – «croix rouge».

unzulässigen kommerziellen Gebrauch mit der Totalrevision des WSchG aufgegeben worden ist.[1603]

2.4 Verstoss gegen öffentliche Ordnung und gute Sitten

916 Die *öffentliche Ordnung* umfasst die der Gesamtrechtsordnung immanenten Wertungs- und Ordnungsprinzipien, namentlich die tragenden Grundsätze der Rechtsordnung (z.B. Grundrechte, allgemeines Strafrecht, öffentliche Sicherheit, Klima- und Umweltschutz etc.).[1604] Aufgrund von Art. 4 lit. d DesG (Verstoss gegen geltendes Recht) kommt dem Verstoss gegen die öffentliche Ordnung nur dann selbstständige Bedeutung zu, wenn ein Grundsatz der öffentlichen Ordnung weder bundesrechtlich noch staatsvertraglich normiert ist. Dies dürfte kaum je der Fall sein.

917 Die *guten Sitten* sind ethisch fundierte Normen von zentraler Bedeutung, die keine rechtliche Normierung erfahren haben.[1605] Unter diesem Gesichtspunkt vom Designschutz auszuschliessen wären etwa rassistische oder anderweitig menschenverachtende Gestaltungen sowie solche, die das religiöse oder kulturelle Empfinden massgeblicher Teile der Bevölkerung verletzen.[1606]

1603 Botschaft MSchG, BBl 2009, 8552; BSK-Szabo, WSchG 10 N 1; SHK-Stutz/Beutler/Hottinger, DesG 4 N 63.

1604 Zur parallelen Regelung im Patent- und Markenrecht siehe vorne und hinten; für das Patentrecht, Rn. 243 ff.; für das Markenrecht, Rn. 1109 ff.

1605 Celli/Hyzik, in: Staub/Celli, DesG 4 N 34.

1606 Wang/Roth, in: Weinmann/Münch/Herren, § 31 Rz. 12.1; CR-Dessemontet, DesG 4 N 28.

C. Schutzvoraussetzungen

Nicht jede Gestaltung eines Erzeugnisses kann als Design geschützt werden. Design ist nur schutzfähig, wenn es *neu* ist und *Eigenart* aufweist (Art. 2 Abs. 1 DesG). Diese beiden materiellen Schutzvoraussetzungen müssen *kumulativ* erfüllt sein. Hinzu kommt die formelle Voraussetzung einer gültigen Hinterlegung.[1607] Im Erteilungsverfahren werden Neuheit und Eigenart allerdings nicht geprüft (Art. 24 Abs. 3 DesG e contrario). Die Hinterlegung eines Designs begründet aber die Vermutung der Neuheit und Eigenart (Art. 21 DesG). 918

In methodischer Hinsicht ist zuerst die Neuheit und danach die Eigenart zu prüfen: Ist das Design nicht neu, kann es auch nicht eigenartig sein.[1608] Bei der Prüfung ist auf das *hinterlegte Design* abzustellen,[1609] nicht auf ein allenfalls im Handel erhältliches Erzeugnis. Sind mehrere Ansichten desselben Designs hinterlegt, etwa bei einer dreidimensionalen Gestaltung, muss das Design bei der Prüfung aus den verschiedenen Ansichten *optisch synthetisiert,* d.h. vor dem geistigen Auge zusammengesetzt werden.[1610] 919

1. Neuheit

Design ist nicht neu, wenn der Öffentlichkeit vor dem Hinterlegungs- oder einem allfälligen Prioritätsdatum ein identisches Design zugänglich gemacht worden ist, welches den in der Schweiz beteiligten Verkehrskreisen bekannt sein konnte (Art. 2 Abs. 2 DesG). Positiv formuliert ist die Schutzvoraussetzung der Neuheit erfüllt, wenn die zum Designschutz angemeldete *Gestaltung* den schweizerischen Verkehrskreisen zum massgeblichen Zeitpunkt *nicht bekannt* sein konnte. Massgeblicher Zeitpunkt ist das Datum der Hinterlegung oder das Prioritätsdatum, wenn eine Priorität in Anspruch genommen wird. 920

Ob die Schutzvoraussetzung der Neuheit erfüllt ist, wird durch einen *objektiven Vergleich* zwischen dem hinterlegten Design und dem vorbekannten *Formenbe-* 921

1607 Siehe dazu hinten, Rn. 956 ff.

1608 OFK-Heinrich, DesG 2 N 2.

1609 Celli/Hyzik, in: Staub/Celli, DesG 2 N 45; OFK-Heinrich, DesG 2 N 5.

1610 SHK-Stutz/Beutler/Hottinger, DesG 2 N 39; OFK-Heinrich, DesG 2 N 5; Wang, SIWR VI, 111; Celli/Hyzik, in: Staub/Celli, DesG 2 N 45.

stand geprüft.[1611] Dazu ist zunächst der massgebliche Formenbestand zu bestimmen, um darauf das zu beurteilende Design mit diesem zu vergleichen.

922 Referenzkriterium ist der Formenbestand, welcher den *in der Schweiz beteiligten Verkehrskreisen* zum massgeblichen Zeitpunkt *bekannt sein konnte.* Tatsächliche Bekanntheit ist nicht vorausgesetzt. Es genügt vielmehr, dass das Design den Verkehrskreisen vernünftigerweise bekannt sein konnte, dass die Kenntnisnahme mit anderen Worten plausibel ist.[1612] Bei der Bestimmung des Formenbestandes lassen sich ein geografisches, ein personelles und ein zeitliches Kriterium unterscheiden:

923 In *geografischer* Hinsicht relevant sind nur Formen, welche den *in der Schweiz* beteiligten Verkehrskreisen bekannt sein konnten. Die Frage nach der Neuheit eines Designs lässt sich damit nicht – wie im Patentrecht[1613] – absolut weltweit beantworten. Grundsätzlich kann zwar weltweit jedes öffentliche Zugänglichmachen (sog. Offenbarung) neuheitsschädlich wirken.[1614] Neuheitsschädlich ist eine Offenbarung aber nur, wenn das Design den schweizerischen Verkehrskreisen vernünftigerweise bekannt sein konnte, etwa wenn es in einem «Katalog mit Schweizer Bezug» abgebildet wurde.[1615]

924 In *personeller* Hinsicht relevant sind nur diejenigen Formen, welche den in der Schweiz *beteiligten Verkehrskreisen* bekannt sein konnten. Abzustellen ist dabei nach Lehre und Rechtsprechung auf die Sichtweise der *potenziellen Abnehmer,* also jener Personen, die am Erwerb der nach Massgabe des fraglichen Designs gestalteten Objekte interessiert sind.[1616] Der potenzielle Abnehmer bleibt dabei eine rein normative Figur, weshalb demoskopische Erhebungen nur begrenzt relevant sind.[1617] Neuheitszerstörende Bekanntheit ist gegeben, wenn die Form

---

1611 OFK-Heinrich, DesG 2 N 77 ff., der stattdessen den anschaulichen Begriff «Stand des Designs» verwendet. Der Begriff ist allerdings wegen der nur teilweise analogen Neuheitsprüfung im Patentrecht nicht ganz unproblematisch.

1612 SHK-Stutz/Beutler/Hottinger, DesG 2 N 63; Wang, SIWR VI, 97; differenziert Marbach/Ducrey/Wild, Rn. 458.

1613 Siehe dazu vorne, Rn. 268.

1614 SHK-Stutz/Beutler/Hottinger, DesG 2 N 67; Wang, SIWR VI, 92.

1615 BGer 4A_44/2016 vom 25.5.2016 E. 2.2.2 – «Saunapritschen».

1616 BGE 134 III 205 E. 5.1 – «Bagues»; Wang, SIWR VI, 101, m.w.H.; teilweise a.M. SHK-Stutz/Beutler/Hottinger, DesG 2 N 61; Marbach/Ducrey/Wild, Rn. 459; OFK-Heinrich, DesG 2 N 48 ff.; Celli/Hyzik, in: Staub/Celli, DesG 2 N 58; nach denen auch die aus Designern, Produzenten und Händlern bestehenden Fachkreise massgebend seien; ebenso Botschaft DesG, BBl 2000, 2739.

1617 Marbach/Ducrey/Wild, Rn. 475.

einem nicht ganz unwesentlichen Teil der beteiligten Verkehrskreise bekannt sein konnte.

Das Verständnis von Bundesgericht und herrschender Lehre, wonach auf die Perspektive der potenziellen Abnehmer abzustellen sei, vermag allerdings nicht zu überzeugen. Soll das Designrecht – wie das Patentrecht[1618] – in erster Linie kreative Fachpersonen (bzw. deren Arbeitgeberinnen) belohnen, die als Design schützbare Gestaltungen von Erzeugnissen schaffen, und soll es damit Anreize für das Schaffen solcher Gestaltungen setzen,[1619] dann muss die Beurteilung der Schutzvoraussetzungen – wie im Patentrecht[1620] – auch im Designrecht aus der Perspektive der kreativ tätigen Fachperson,[1621] hier also aus der *Perspektive der Designer* erfolgen und nicht – wie im Markenrecht[1622] – aus derjenigen der potenziellen Abnehmer. Auch aus praktischer Sicht macht das Abstellen auf die Perspektive der Abnehmer wenig Sinn. Will man beurteilen, ob eine Gestaltung gegenüber dem Formenbestand im Zeitpunkt der Anmeldung neu und eigenartig, also objektiv hinreichend anders,[1623] ist, dann sollte hierfür auf diejenigen Personen abgestellt werden, welche diesen Formenbestand tatsächlich kennen. Das sind nicht die potenziellen Abnehmer, sondern die Designer, die bei ihrer Arbeit auf dem bestehenden Formenbestand aufbauen und diesen durch neue und eigenartige Gestaltungen erweitern. Die Abnehmer werden sich zwar durchaus für die Gestaltung eines Erzeugnisses interessieren und dieses möglicherweise gerade wegen eines ansprechenden Designs erwerben, für sie dürfte es aber kaum eine Rolle spielen, ob dieses Design neu oder längst bekannt, eigenartig oder anderen Gestaltungen weitgehend ähnlich ist. Gerade dies ist aber für die kreativen Fachpersonen entscheidend. Aus ihrer Perspektive ist es angemessen, Designer durch das Erteilen von Ausschliesslichkeitsrechten für das Schaffen neuer und eigenartiger Gestaltungen zu belohnen und dadurch für diese Tätigkeit zu motivieren, während es umgekehrt problematisch wäre, wenn sie durch das Erteilen solcher Rechte an der Nutzung von bekannten (oder bekannten Gestaltungen hinreichend ähnlichen) Designs gehindert würden. Das Abstellen auf die Perspektive der kreativen Fachperson lässt sich ohne Weiteres mit dem Wortlaut des Gesetzes vereinbaren, zumal

925

[1618] Siehe dazu vorne, Rn. 106 ff.

[1619] Siehe dazu vorne, Rn. 132.

[1620] Siehe dazu vorne, Rn. 287 ff.

[1621] So auch OGer GE ACJC/731/2017 vom 15.6.2017 E. 3.2 – «Armbandanhänger».

[1622] Siehe dazu hinten, Rn. 1127.

[1623] Siehe dazu nachfolgend, Rn. 929$ ff.

dort nicht von den Abnehmern, sondern von den beteiligten Verkehrskreisen die Rede ist. Als solche lassen sich auch die Fachpersonen verstehen.[1624]

926 In *zeitlicher* Hinsicht relevant sind nur diejenigen Formen, welche vor dem *Hinterlegungs- oder* einem allfälligen *Prioritätsdatum*[1625] bekannt waren. Ein mit einem älteren Design im Gesamteindruck übereinstimmendes jüngeres Design ist jedoch auch dann nicht neu, wenn das ältere Design zum Zeitpunkt der Hinterlegung des jüngeren Designs noch nicht veröffentlicht worden ist.[1626] Im Ergebnis gilt also im Designrecht wie im Patentrecht,[1627] dass bereits hinterlegte, aber noch nicht veröffentlichte Designs dem vorbekannten Formenbestand zugerechnet werden, sodass «Doppeldesigns» vermieden werden können. Weitgehend anerkannt ist, dass Formen nur neuheitsschädlich wirken, wenn sie zum massgeblichen Zeitpunkt noch immer bekannt sind.[1628] Für die Zerstörung der Neuheit genügt es also nicht, dass die Formen den in der Schweiz beteiligten Verkehrskreisen zu irgendeinem – allenfalls weit zurückliegenden – Zeitpunkt einmal bekannt waren.[1629] Diese Frage stellt sich vor allem bei der Beurteilung von sog. «Retro-Design».

927 Nur die *identische Übernahme* des vorbekannten Formenbestands wirkt neuheitszerstörend (Art. 2 Abs. 2 DesG). Beim Vergleich zwischen dem Formenbestand und dem zu beurteilenden Design ist auf den *Gesamteindruck* abzustellen. Eine mosaikartige Betrachtung der einzelnen Designelemente ist unzulässig,[1630] die Neuheit entfällt also nicht, weil die einzelnen Elemente der Gestaltung bekannt sind. Vielmehr kann sich die Neuheit ohne Weiteres aus einer Kombination von Merkmalen ergeben, die, je für sich betrachtet, nicht neu sind.[1631] Für die Neuheit

---

1624 Botschaft DesG, BBl 2000, 2739; SHK-Stutz/Beutler/Hottinger, DesG 2 N 62, die darauf hinweisen, dass die beteiligten Verkehrskreise nicht mit den Abnehmern gleichzusetzen seien, sondern neben den Abnehmern auch Produzenten und Händler umfassten. Das Abstellen auf einen breiten Kreis von Personen geht offenbar auf das MMG zurück, in welchem vom «Publikum» die Rede war (Art. 12 MMG); siehe dazu SHK-Stutz/Beutler/Hottinger, DesG 2 N 62, m.w.H. Es ist Zeit, dieses unreflektierte Verständnis der relevanten Perspektive zu überwinden und diese an Sinn und Zweck des DesG auszurichten.

1625 Siehe dazu nachfolgend, Rn. 937 ff.

1626 BGE 138 III 461 E. 2.3 – «Boîtier Protubérant».

1627 Siehe dazu vorne, Rn. 272 f.

1628 SHK-Stutz/Beutler/Hottinger, DesG 2 N 74; Marbach/Ducrey/Wild, Rn. 461; OFK-Heinrich, DesG 2 N 39; Wang, SIWR VI, 100.

1629 So aber Celli/Hyzik, in: Staub/Celli, DesG 2 N 45.

1630 SHK-Stutz/Beutler/Hottinger, DesG 2 N 91; OFK-Heinrich, DesG 2 N 88; CR-Dessemontet, DesG 2 N 6.

1631 KGer VD, sic! 2009, 808 – «Plastic-Clogs II».

genügt die blosse Verschiedenheit der Gestaltung; diese Verschiedenheit darf sich nach Teilen der Rechtsprechung allerdings nicht auf kaum wahrnehmbare Einzelheiten beschränken.[1632]

928 Die Unterscheidung zwischen neuheitsschädlicher Identität und blosser *Ähnlichkeit* fällt nicht immer leicht. Ein Teil der Lehre spricht sich dafür aus, den Grad der geforderten Abweichung in Relation zum zu beurteilenden Erzeugnis zu setzen. Nach dieser Auffassung soll bei einer Armbanduhr eine Abweichung von wenigen Millimetern für Neuheit reichen, während Unterschiede von mehreren Dezimetern bei einer Webmaschine keine Neuheit zu begründen vermögen.[1633] Richtig ist an dieser Auffassung, dass die Schutzvoraussetzungen auch im Designrecht mit *Bezug auf die Art* des jeweiligen Erzeugnisses zu beurteilen sind.[1634] Es besteht aber kein Anlass, bei der Prüfung der Neuheit vom Erfordernis der identischen Übernahme abzuweichen und die Neuheit trotz Abweichungen zu verneinen. Liegen Abweichungen vor, sind diese aber nur gering, wird zwar nicht die Neuheit, wohl aber die Eigenart fehlen. Das gilt entgegen Teilen der Rechtsprechung auch bei Abweichungen in kaum wahrnehmbaren Einzelheiten.[1635]

2. Eigenart

929 Ein Design weist keine *Eigenart* auf, wenn es sich nach dem *Gesamteindruck* von Design, welches den in der Schweiz beteiligten Verkehrskreisen bekannt sein konnte, nur in unwesentlichen Merkmalen unterscheidet (Art. 2 Abs. 3 DesG). Positiv formuliert liegt Eigenart vor, wenn sich die zum Designschutz angemeldete Gestaltung *nach dem Gesamteindruck* von dem in schweizerischen Verkehrskreisen bekannten Design *in wesentlichen Merkmalen unterscheidet*.

930 Massgeblicher Zeitpunkt ist, wie bei der Neuheit, auch bei der Prüfung der Eigenart das Datum der Hinterlegung oder das Prioritätsdatum, wenn eine Priorität besteht und in Anspruch genommen wird.[1636] Die Bestimmungen über die *unschädliche Offenbarung* (Art. 3 DesG)[1637] und über das Prioritätsrecht[1638] gelten auch bei der Beurteilung der Eigenart.

1632 KGer VD, sic! 2009, 808 – «Plastic-Clogs II».

1633 OFK-Heinrich, DesG 2 N 89.

1634 Zu dieser Frage im Urheberrecht siehe vorne, Rn. 590 ff.

1635 Siehe dazu gerade vorstehend, Rn. 927.

1636 Siehe dazu vorne, Rn. 926.

1637 Siehe dazu vorne, Rn. 940 ff.

1638 Siehe dazu vorne, Rn. 937 ff.

931 Ob die Schutzvoraussetzung der Eigenart erfüllt ist, bestimmt sich durch einen objektiven Vergleich zwischen dem hinterlegten Design und dem vorbekannten Formenbestand. Massgebend ist derselbe Formenbestand wie bei der Prüfung der Neuheit.[1639] Auch hier ist nach Lehre und Rechtsprechung auf die *Sicht der potenziellen Abnehmer* abzustellen[1640] und auch hier ist diese Perspektive aus den vorstehend angeführten Gründen verfehlt.[1641]

932 Die Anforderungen an die Eigenart sind recht bescheiden; es genügt eine *«objektive Abweichung vom Vorbekannten».*[1642] Immerhin müssen deutlich erkennbare Unterschiede vorliegen, die sich nicht erst bei einem sorgfältigen Vergleich im Detail erkennen lassen.[1643] Eine qualitative Bewertung im Sinn von Originalität ist ebenso verfehlt[1644] wie eine am Urheberrecht orientierte Anknüpfung an der Individualität[1645]. Unbeachtlich ist stets die hinter einem Design stehende subjektive Leistung. Damit kann auch banales Design Eigenart aufweisen.[1646]

933 Eigenart ist gegeben, wenn sich das hinterlegte Design vom vorbekannten Formenschatz nach dem *Gesamteindruck durch wesentliche Merkmale unterscheidet.* Als Gesamteindruck gilt nach der Rechtsprechung der Eindruck des Designs, der den potenziellen Abnehmern kurzfristig in Erinnerung bleibt.[1647] Richtigerweise ist aber auch hier auf die *Perspektive der kreativen Fachperson* abzustellen.[1648] Der Gesamteindruck entsteht durch das Zusammenspiel der die Gestaltung prägenden und damit wesentlichen Merkmale. Unwesentlich sind Merkmale, die aus Sicht der Fachperson für den Gesamteindruck nicht entscheidend sind.[1649] Die Massgeblichkeit des

---

1639 SHK-Stutz/Beutler/Hottinger, DesG 2 N 94.

1640 BGE 134 III 205 E. 6.1 – «Bagues»; BGE 133 III 189 E. 3.3 – «Schmuckschatulle», wonach das Abstellen auf die Sichtweise einer Fachperson ausdrücklich abzulehnen sei; BGE 129 III 545 E. 2.3 – «Knoblauchpresse»; SHK-Stutz/Beutler/Hottinger, DesG 2 N 97; Marbach/Ducrey/Wild, Rn. 474; Wang, SIWR VI, 109 f.

1641 Siehe dazu vorne, Rn. 925.

1642 BGE 133 III 189 E. 3.1 – «Schmuckschatulle»; SHK-Stutz/Beutler/Hottinger, DesG 2 N 107; Marbach/Ducrey/Wild, Rn. 470; OFK-Heinrich, DesG 2 N 7 f., N 113; CR-Dessemontet, DesG 2 N 19; Wang, SIWR VI, 106.

1643 SHK-Stutz/Beutler/Hottinger, DesG 2 N 105; Marbach/Ducrey/Wild, Rn. 469 f.; Wang, SIWR VI, 113.

1644 Siehe dazu Wang, SIWR VI, 103 ff. zur Ablehnung einer Übernahme der altrechtlichen Praxis zur Originalität im MMG.

1645 Siehe dazu vorne, Rn. 582 ff.

1646 BGE 133 III 189 E. 3.1 – «Schmuckschatulle».

1647 BGE 134 III 205 E. 6.1 – «Bagues»; BGE 133 III 189 E. 3.4 – «Schmuckschatulle»; BGE 129 III 545 E. 2.6 – «Knoblauchpresse»; HGer AG, sic! 2014, 551 – «Rollmatte».

1648 Siehe dazu vorne, Rn. 925.

1649 OFK-Heinrich, DesG 2 N 116 ff.

Gesamteindrucks hat zur Folge, dass bei der Beurteilung *keine Zergliederung* des Designs *in einzelne Merkmale* erfolgen darf; entscheidend ist vielmehr, ob das in Frage stehende Design als Ganzes seinem Gesamteindruck nach Eigenart aufweist.[1650] Unterscheidet sich ein Design vom massgeblichen Formenbestand nur in unwesentlichen Merkmalen, liegt keine Eigenart vor. Geringfügige Abweichungen bei wesentlichen Merkmalen führen zudem ebenso wenig zu einem anderen Gesamteindruck[1651] wie deutliche Unterschiede bei unwesentlichen Merkmalen.

Bei der Beurteilung der Eigenart ist nach der Lehre und Teilen der Rechtsprechung der *Gestaltungsspielraum* zu berücksichtigen, welcher dem Designer zur Verfügung steht.[1652] Dabei sollen die Anforderungen an die Eigenart umso bescheidener sein, je kleiner der Spielraum für die Gestaltung ist.[1653] Dieser Ansatz ist allerdings problematisch, weil er dazu verleitet, die Schutzvoraussetzungen bei Bedarf beliebig tief nach unten zu schrauben.[1654] Richtig ist zwar, dass eine Gestaltung nur Eigenart aufweisen und damit als Design geschützt sein kann, wenn sie durch den Zweck des Erzeugnisses nicht vollständig vorgegeben ist.[1655] Besteht aber ein Gestaltungsspielraum, ist durch Vergleich mit den bestehenden Gestaltungen der Erzeugnisse derselben Gattung (z.B. Barhocker oder Duschscharniere) zu prüfen, ob eine Gestaltung Eigenart aufweist. Wie im Urheberrecht, ist die *Eigenart einer Gestaltung* damit *relativ zur Gattung des jeweiligen Erzeugnisses* zu prüfen.[1656] Beim Design eines Barhockers ist also zu prüfen, ob die Gestaltung des in Frage stehenden Barhockers im Vergleich zu bestehenden Barhockern Eigenart aufweist. Folgt man diesem Ansatz, erübrigt sich eine abstrakte Berücksichtigung des Gestaltungsspielraums, weil dieser Aspekt bereits konkret über das Kriterium der Gattung der Erzeugnisse in die Prüfung einbezogen wird. 934

Bei der Beurteilung des Gesamteindrucks sind auch die *technisch bedingten Merkmale* zu berücksichtigen, weil die Gestaltung immer als Ganzes zu betrachten ist.[1657] Ein gedankliches Ausblenden einzelner technisch bedingter Merkmale wäre 935

1650 SHK-Stutz/Beutler/Hottinger, DesG 2 N 91; Wang, SIWR VI, 110.

1651 BGE 133 III 189 E. 5.1.1 – «Schmuckschatulle»; HGer ZH, sic! 2003, 723 f. – «Lichtschalter»; Marbach/Ducrey/Wild, Rn. 469.

1652 AGer BS, sic! 2016, 160 – «Duschscharnier»; HGer AG, sic! 2014, 553 – «Rollmatte»; SHK-Stutz/Beutler/Hottinger, DesG 2 N 111 f.; Wang, SIWR VI, 115; Hyzik/Celli in: Staub/Celli, DesG 2 N 73.

1653 SHK-Stutz/Beutler/Hottinger, DesG 2 N 112; Wang, SIWR VI, 115.

1654 Für das Urheberrecht siehe dazu vorne, Rn. 592.

1655 Wang, SIWR VI, 115; OFK-Heinrich, DesG 2 N 1 f.

1656 Siehe dazu vorne, Rn. 593.

1657 OFK-Heinrich, DesG 2 N 156; Wang, SIWR VI, 111; Celli/Hyzik, in: Staub/Celli, DesG 2 N 70.

methodisch verfehlt und ist nicht zulässig, weil die Betrachter das Design in seiner Gesamtheit wahrnehmen und nicht in seine Einzelteile zergliedern werden.

936 Die Verbindung von *vorbekannten Gestaltungselementen* (z.B. schlichte geometrische Formen) kann zu einem unterschiedlichen Gesamteindruck führen, sofern es sich nicht um eine ganz simple Kombination handelt.[1658] Blosse *Änderungen von Farbe oder Grösse* verändern den Gesamteindruck hingegen nicht massgeblich und vermögen deshalb keine Eigenart zu begründen.[1659]

3. Prioritätsrecht

937 Neuheit und Eigenart werden grundsätzlich nach Massgabe des Formenbestands vor dem Tag der Hinterlegung des Designs beurteilt (Art. 2 Abs. 2 DesG). Ist ein Design jedoch schon vor der Hinterlegung beim IGE im Ausland oder international nach HMA[1660] vorschriftsgemäss hinterlegt worden, kann sich der Anmelder auf das Datum der ausländischen Ersthinterlegung stützen, sog. *Prioritätsdatum.* Neuheit und Eigenart werden dann für die Schweizer Hinterlegung nach Massgabe des Formenbestandes vor dem Prioritätsdatum beurteilt. Dieses Recht wird als Prioritätsrecht bezeichnet.[1661]

938 Voraussetzung für die Beanspruchung des Prioritätsrechts ist, dass die Ersthinterlegung in einem Mitgliedstaat oder mit Wirkung für einen Mitgliedstaat der PVÜ erfolgt ist (Art. 22 Abs. 1 DesG). Gleichgestellt ist die Ersthinterlegung in einem Land, das der Schweiz Gegenrecht gewährt (Art. 22 Abs. 2 DesG). Die Frist, während der das Datum der ausländischen Ersthinterlegung in Anspruch genommen werden kann, sog. *Prioritätsfrist,* beträgt *sechs Monate* (Art. 22 Abs. 1 DesG; Art. 4 Abs. C Ziff. 1 PVÜ). Bei der Beanspruchung des Prioritätsrechts sind gewisse Formvorschriften zu beachten (Art. 23 DesG). Namentlich muss dem IGE eine schriftliche Prioritätserklärung eingereicht werden (Art. 23 Abs. 1 DesG).

939 Wird bei der Hinterlegung in der Schweiz die Priorität einer ausländischen Ersthinterlegung in zulässiger Weise in Anspruch genommen, können der fraglichen Gestaltung nur Formen entgegengehalten werden, die vor dem Prioritätsdatum zum bekannten Formenbestand gehörten. Tatsachen, die während des *Prioritäts-*

1658 Marbach/Ducrey/Wild, Rn. 471; Celli/Hyzik, in: Staub/Celli, DesG 2 N 71.

1659 BGE 130 III 636 E. 2.2.2 – «Herz mit Bändern»; Marbach/Ducrey/Wild, Rn. 472; Wang, SIWR VI, 116.

1660 Siehe dazu hinten, Rn. 974 ff.

1661 Zur analogen Rechtslage im Patentrecht siehe vorne, Rn. 279 ff.; zum Markenrecht hinten, Rn. 1158 ff.

intervalls, also zwischen der prioritätsbegründenden Hinterlegung im Ausland und der auf die Priorität gestützten Hinterlegung im Inland, eingetreten sind, werden bei der Beurteilung von Neuheit und Eigenart nicht berücksichtigt.

4. Unschädliche Offenbarung

Als Offenbarung gilt jede Handlung, mit welcher das Design der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird.[1662] Grundsätzlich wirkt jede Offenbarung neuheitsschädlich. Dieses Prinzip hat sich im Designrecht jedoch als hart und realitätsfremd erwiesen, zumal regelmässig das Bedürfnis besteht, eine Gestaltung vor der Anmeldung zum Designschutz am Markt zu testen. Art. 3 DesG sieht deshalb eine *Schonfrist* vor, die sich sowohl auf die Prüfung der Neuheit wie auch auf diejenige der Eigenart auswirkt. 940

Gemäss Art. 3 DesG kann die Offenbarung eines Designs während einer Zeitspanne von zwölf Monaten vor dem Hinterlegungs- oder Prioritätsdatum dem Berechtigten (d.h. dem Designer oder seiner Rechtsnachfolgerin) nicht entgegengehalten werden, wenn Dritte das Design missbräuchlich und zum Nachteil des Berechtigten offenbart haben (Art. 3 lit. a DesG) oder der Berechtigte das Design selbst offenbart hat (Art. 3 lit. b DesG). Als missbräuchlich gelten ein treuwidriges Ausnützen von Kenntnissen und ein Vertrauensbruch, wenn damit die eigene Stellung verbessert oder diejenige des Berechtigten verschlechtert werden soll.[1663] 941

Die Wirkung der Schonfrist ist allerdings beschränkt. Namentlich führt sie nicht zu einer Änderung des Hinterlegungs- oder Prioritätsdatums. Die Schonfrist hilft deshalb nicht, wenn Dritte das Design unabhängig und ohne Missbrauch zum Nachteil des Berechtigten vor der Hinterlegung durch diesen veröffentlicht haben; eine solche Veröffentlichung wirkt voll neuheitszerstörend. Die Hinterlegung des Designs kann deshalb trotz Schonfrist nicht ohne Risiko hinausgezögert werden.[1664] Wird von der Schonfrist Gebrauch gemacht, steht gutgläubigen Dritten, welche das Design vor dem Hinterlegungs- oder Prioritätsdatum benutzt haben, ein *Weiterbenützungsrecht* zu.[1665] 942

1662 SHK-Stutz/Beutler/Hottinger, DesG 3 N 26; CR-Dessemontet, DesG 3 N 5 f.; Celli/Hyzik, in: Staub/Celli, DesG 3 N 17.

1663 SHK-Stutz/Beutler/Hottinger, DesG 3 N 36.

1664 Siehe dazu OFK-Heinrich, DesG 3 N 8.

1665 Art. 12 Abs. 1 lit. a DesG; siehe dazu hinten, Rn. 1015 ff.

D. Erwerb

1. Überblick

943 Als Registerrecht entsteht das Designrecht mit Eintragung im Designregister (Art. 5 Abs. 1 DesG). Die Gestaltung eines Erzeugnisses als solche begründet erst eine Anwartschaft auf das Designrecht, welche als *Recht auf das Design* bezeichnet werden kann. Die Inhaberin dieses Rechts ist zur *Hinterlegung des Designs* berechtigt (Art. 7 Abs. 1 DesG). Diese erfolgt durch Einreichen eines Eintragungsgesuchs, das einen Antrag auf Eintragung und eine Abbildung des Designs enthalten muss. Zudem sind Gebühren geschuldet (Art. 9 Abs. 1 DesV).

944 Um ein Designrecht mit Schutzwirkung für die Schweiz zu erhalten, stehen der Inhaberin des Rechts auf das Design zwei Möglichkeiten zur Verfügung: Zum einen kann sie beim *IGE* ein Eintragungsgesuch einreichen; sind die Voraussetzungen erfüllt, wird ihr das IGE ein schweizerisches Designrecht erteilen. Zum andern kann sie bei der WIPO eine *internationale Hinterlegung* vornehmen und neben anderen Ländern auch die Schweiz als Schutzland benennen; die internationale Hinterlegung entfaltet in der Schweiz dieselben Wirkungen wie eine Hinterlegung beim IGE nach DesG (Art. 29 DesG; Art. 14 Abs. 1 HMA).

945 Erst das erteilte Designrecht verschafft seiner Inhaberin das ausschliessliche Recht zum gewerblichen Gebrauch des Designs, das sog. *Recht aus dem Design.*[1666]

2. Recht auf das Design

946 Das Recht auf das Design steht der Designerin, deren Rechtsnachfolgerin oder einem Dritten zu, welchem dieses Recht aus einem anderen Rechtsgrund gehört. Designerin ist die originäre Schöpferin des Designs (Schöpferprinzip), also diejenige Person, welche die ästhetisch relevanten Merkmale der Gestaltung geschaffen hat. Designerin kann immer nur eine *natürliche Person* oder eine Mehrheit natürlicher Personen sein. Eine juristische Person kommt nicht in Frage, weil das Schaffen eines Designs eine kreative, gestalterische Tätigkeit ist, die nur von einem Menschen ausgeübt werden kann.[1667] Juristische Personen können das

---

[1666] Siehe dazu hinten, Rn. 989 ff.

[1667] SHK-Stutz/Beutler/Hottinger, DesG 7 N 15; OFK-Heinrich, DesG 7 N 4; Wang, SIWR VI, 150; Obolensky, in: Staub/Celli, DesG 7 N 24.

Recht auf das Design und damit die Berechtigung zu dessen Hinterlegung nur derivativ erwerben.[1668]

2.1 Inhaberin des Rechts auf das Design

Zur Hinterlegung berechtigt ist die Inhaberin des Rechts auf das Design (Art. 7 Abs. 1 DesG); dabei lassen sich vier Konstellationen unterscheiden: 947

Das Recht auf das Design steht der *einzelnen Designerin* zu, die das Design allein und ohne schöpferischen Beitrag Dritter geschaffen hat. 948

Einer *Mehrheit von Designerinnen,* die das Design gemeinsam entworfen hat, steht das Recht auf das Design gemeinschaftlich zu, sofern nichts Gegenteiliges vereinbart wurde (Art. 7 Abs. 2 DesG). Mitdesignerin ist nur, wer zur Gestaltung des Designs selbst einen massgeblichen Beitrag geleistet hat, nicht aber, wer nur eine Hilfeleistung von untergeordneter Bedeutung erbracht oder weisungsgebunden gehandelt hat.[1669] Die Zusammenarbeit mehrerer Designerinnen bei der Gestaltung wird regelmässig als einfache Gesellschaft zu qualifizieren sein. In diesem Fall liegt eine *Gesamthandschaft sui generis* vor und das Recht auf das Design steht im Gesamteigentum der Designerinnen. Diese können aber auch eine Bruchteilsgemeinschaft vereinbaren und damit Miteigentum am Recht auf das Design begründen.[1670] 949

Aus der Erwähnung der Rechtsnachfolgerin in Art. 7 Abs. 1 DesG ergibt sich, dass das Recht auf das Design *übertragbar und vererblich* ist. Die Übertragung dieses Rechts ist formfrei möglich; dasselbe gilt für die Übertragung einer Designanmeldung. Schriftlichkeit ist dagegen bei der Übertragung des Rechts am Design vorausgesetzt (Art. 14 Abs. 2 DesG). 950

Zur Hinterlegung berechtigt ist auch die Inhaberin des Rechts auf das Design, der das Design aus einem anderen Rechtsgrund gehört (Art. 7 Abs. 1 DesG). Gemeint ist damit insb. der häufige Fall, dass Designs im Rahmen eines *Arbeitsverhältnisses* geschaffen werden. Die massgebende gesetzliche Regelung findet sich in Art. 332 OR, in dem Designs gleich behandelt werden wie Erfindungen; es kann deshalb weitgehend auf die entsprechenden Ausführungen zum Patentrecht ver- 951

[1668] Zur Situation im Arbeitsverhältnis siehe sogleich, Rn. 951 f.

[1669] SHK-Stutz/Beutler/Hottinger, DesG 7 N 32 f.; CR-Troller/Widmer, DesG 7 N 6; Wang, SIWR VI, 154.

[1670] SHK-Stutz/Beutler/Hottinger, DesG 7 N 36; OFK-Heinrich, DesG 7 N 37 ff.; Wang, SIWR VI, 154; Obolensky, in: Staub/Celli, DesG 7 N 36 f.

wiesen werden.[1671] In Anlehnung an die patentrechtliche Terminologie spricht man im Designrecht von Dienstdesign (auch Aufgabendesign), Gelegenheitsdesign (auch Vorbehaltsdesign) und freiem Design.

952 Anders als im Patentrecht ist die Frage nach der Art des Rechtserwerbs durch die Arbeitgeberin im Designrecht weitgehend unumstritten. Die Lehre folgt einheitlich der Botschaft, nach welcher die Arbeitgeberin im Falle des Dienstdesigns das Recht auf das Design originär erwirbt.[1672] Die zum Patentrecht angeführten Bedenken[1673] gelten allerdings wenigstens teilweise auch für das Designrecht. Namentlich das systematische Argument spricht auch hier gegen einen originären Erwerb des Rechts auf das Design durch die Arbeitgeberin. Hinzu kommt, dass nur bei Annahme des originären Erwerbs durch den Arbeitnehmer eine Spaltung der originären Rechtsinhaberschaft verhindert werden kann, wenn ein Design zugleich urheberrechtlich geschützt ist.[1674] Richtigerweis liegt deshalb auch beim Dienstdesign kein originärer, sondern ein von Gesetzes wegen vorgesehener, derivativer Erwerb durch die Arbeitgeberin vor.

2.2 Mehrere unabhängige Inhaberinnen des Rechts auf das Design

953 Haben mehrere Designerinnen eine im Gesamteindruck gleiche Gestaltung unabhängig voneinander geschaffen, so ist nach Art. 7 DesG jede Designerin Inhaberin des Rechts auf das Design und damit zur Hinterlegung berechtigt. Da aber ein Designrecht nicht mehrfach für dieselbe Gestaltung eines Erzeugnisses erteilt werden kann, musste der Gesetzgeber für diesen Fall eine Regelung treffen. Nach Art. 6 DesG steht das Designrecht derjenigen zu, die das Design zuerst hinterlegt hat *(Hinterlegungspriorität)*. Der zeitlich nachfolgende Hinterleger kann damit kein Designrecht mehr erwerben; nach herrschender Lehre ist das *später hinterlegte Design nichtig*.[1675] Dies gilt auch, wenn das zuerst hinterlegte Design zum Anmeldezeitpunkt des später hinterlegten Designs der Öffentlichkeit noch nicht

---

1671 Siehe dazu vorne, Rn. 313 ff.

1672 Botschaft DesG, BBl 2000, 2765 f.; SHK-Stutz/Beutler/Hottinger, DesG 7 N 57; Marbach/Ducrey/Wild, Rn. 488; OFK-Heinrich, DesG 7 N 17; Wang, SIWR VI, 151 f.; Obolensky, in: Staub/Celli, DesG 7 N 51, m.w.H.

1673 Siehe dazu vorne, Rn. 315.

1674 Zum originären Rechtserwerb durch den Arbeitnehmer im Urheberrecht siehe vorne, Rn. 599.

1675 BGE 138 III 461 E. 2.4 – «Boîtier Protubérant»; SHK-Stutz/Beutler/Hottinger, DesG 6 N 15 f.; OFK-Heinrich, DesG 6 N 7; CR-Troller/Widmer, DesG 6 N 3; Wang, SIWR VI, 140; Obolensky, in: Staub/Celli, DesG 6 N 15 ff.

zugänglich gemacht worden war.[1676] In aller Regel wird sich die Rechtsfolge der Nichtigkeit allerdings nicht erst aus Art. 6 DesG, sondern bereits aus der mangelnden Neuheit oder Eigenart des zeitlich nachfolgenden Designs ergeben.

2.3 Hinterlegung durch einen Nichtberechtigten

Die Hinterlegung des Designs begründet zwar die Vermutung der Berechtigung zur Hinterlegung (Art. 21 DesG). Ist ein Design aber von einem Bewerber hinterlegt worden, der zur Hinterlegung nicht berechtigt war (Art. 7 DesG), kann die Inhaberin des Rechts auf das Design als besser Berechtigte auf *Abtretung* des Designrechts klagen (Art. 34 Abs. 1 DesG). Die fehlende Berechtigung des im Register Eingetragenen ist jedoch (anders als im Patentrecht)[1677] kein Nichtigkeitsgrund.[1678] 954

Ist die Inhaberin des Designrechts gutgläubig, muss die Abtretungsklage vom Berechtigten innerhalb von zwei Jahren seit Veröffentlichung des Designs erhoben werden (Art. 34 Abs. 2 DesG). Die Klage gegen die bösgläubige Rechtsinhaberin ist dagegen an keine Frist gebunden. Mit Rechtskraft des Abtretungsurteils fallen allfällige vom Nichtberechtigten an Dritte eingeräumte Lizenzen und andere Rechte (Nutzniessungs- und Pfandrechte nach Art. 16 DesG) dahin (Art. 34 Abs. 3 1. Halbsatz DesG). Haben diese Dritten in gutem Glauben das Design im Inland bereits gewerbsmässig benützt oder besondere Anstalten dazu getroffen, haben sie Anspruch auf Erteilung einer nicht ausschliesslichen Lizenz (Art. 34 Abs. 3 2. Halbsatz DesG). Für die Lizenz ist eine angemessene Vergütung geschuldet.[1679] 955

3. Eintragungsverfahren nach DesG

3.1 Hinterlegung

a. Voraussetzungen

Ein Design gilt als hinterlegt, wenn beim IGE ein Eintragungsgesuch eingereicht worden ist (Art. 19 Abs. 1 DesG). Das Gesuch muss auf einem amtlichen oder 956

[1676] BGE 138 III 461 E. 2.4 – «Boîtier Protubérant»; siehe hierzu auch vorne, Rn. 937 ff.

[1677] Siehe dazu vorne, Rn. 323 ff.

[1678] SHK-Stutz/Beutler/Hottinger, DesG 7 N 21; OFK-Heinrich, DesG 34 N 6; Wang, SIWR VI, 143; Celli/Hyzik, in: Staub/Celli, DesG 4 N 19; a.M. Jermann, in: Staub/Celli, DesG 34 N 18.

[1679] SHK-Stutz/Beutler/Hottinger, DesG 34 N 51; OFK-Heinrich, DesG 34 N 12; Wang, SIWR VI, 266; Jermann, in: Staub/Celli, DesG 34 N 27.

einem vom IGE zugelassenen privaten Formular (Art. 8 DesV) gestellt werden; es enthält:

- einen *Antrag auf Eintragung* des Designs (Art. 19 Abs. 1 lit. a DesG);
- eine zur Reproduktion des Designs geeignete *Abbildung;* ist die Abbildung ungeeignet, setzt das IGE Frist zur Behebung dieses Mangels an (Art. 19 Abs. 1 lit. b DesG); und
- *weitere Angaben* nach Massgabe der *Designverordnung* (Art. 9 DesV), insb. Name und Adresse des Hinterlegers, die Zahl der angemeldeten Designs und die Angabe der Erzeugnisse, bei denen die Designs verwendet werden sollen (Art. 9 Abs. 1 DesV); zudem enthält das Gesuch eine allfällige Prioritätserklärung, gegebenenfalls einen Antrag auf Aufschub der Veröffentlichung und eine allfällige Beschreibung des Designs (Art. 9 Abs. 2 DesV).

957 Liegt ein Antrag auf Eintragung vor und wurde eine zur Reproduktion geeignete Abbildung eingereicht, wird der Hinterlegung ein *Hinterlegungsdatum* zuerkannt (Art. 14 Abs. 1 DesV i.V.m. Art. 19 Abs. 1 DesG). Bei einem flächenhaften Design kann bei gleichzeitigem Antrag auf Aufschub der Veröffentlichung auch ein Exemplar des Designs anstelle einer Abbildung eingereicht werden (Art. 19 Abs. 3 i.V.m. Art. 26 DesG).

958 Die meisten der in Art. 9 DesV vorgesehenen Angaben können dem IGE auch nachträglich gemacht werden. Zu beachten ist aber, dass eine allfällige *Prioritätserklärung* bereits im Zeitpunkt der Hinterlegung abgegeben werden muss; andernfalls erlischt der Prioritätsanspruch (Art. 12 lit. a DesV).

959 Die *Gebühr* für die erste Schutzperiode des Designs ist nicht schon mit der Hinterlegung, aber innerhalb der vom IGE gesetzten Frist zu bezahlen (Art. 19 Abs. 2 DesG). Die Bezahlung ist Voraussetzung für die Eintragung im Designregister (Art. 24 Abs. 2 DesG).

960 Sind einzelne Merkmale eines Designs in einer Abbildung nicht oder nur schwer darstellbar, kann ein Bedürfnis bestehen, diese Merkmale verbal wiederzugeben. Der Hinterleger hat deshalb die Möglichkeit, das Design mit höchstens 100 Wörtern erläuternd zu beschreiben (Art. 19 Abs. 4 DesG). Die Adjektive müssen zutreffend und nachvollziehbar und dürfen nicht anpreisend, bewerbend oder bewertend sein.[1680] Diese Möglichkeit wird in der Praxis allerdings kaum genutzt. Die stets und zwingend einzureichende Abbildung des Designs hat gegenüber der *Beschreibung* Vorrang, was namentlich bei der Bestimmung des Schutzbereichs relevant sein kann. Der Beschreibung kommt gegenüber der Abbildung lediglich

[1680] IGE, Richtlinien in Designsachen, Teil 2 2.2.5.

eine Hilfsfunktion zu, was der Gesetzgeber durch die Verwendung des Begriffes «erläuternd zur Abbildung» zum Ausdruck gebracht hat.

b. Sammelhinterlegung

961 Gewisse Wirtschaftszweige schaffen regelmässig eine grössere Anzahl schutzfähiger Designs. Wer gleichzeitig für eine Vielzahl von Designs Schutz erlangen will, kann sich der *Sammelhinterlegung* bedienen. Diese erleichtert die Hinterlegung und verringert die Kosten pro eingetragenes Design. Zudem ermöglicht sie, eine ganze Reihe von Ausführungsvarianten eines Designs zu hinterlegen und dadurch faktisch den Schutzbereich zu erweitern.

962 Eine Sammelhinterlegung ist nur möglich, wenn die darin enthaltenen Designs derselben Klasse des Locarno-Übereinkommens angehören (Art. 20 Abs. 1 DesG). Diese Bestimmung dient in erster Linie der Erleichterung der Recherche durch Dritte, welche sich über den Bestand von Designrechten informieren wollen und sich dabei an den Klassen des Locarno-Übereinkommens orientieren. Weil das Locarno-Übereinkommen verschiedene Klassen von Erzeugnissen (nicht aber von Designs) enthält, kann mit der gesetzlichen Formulierung «Designs, die (…) derselben Klasse angehören» nur gemeint sein, dass die Erzeugnisse, bei denen das Design verwendet werden soll, derselben Klasse angehören müssen. Die Zahl der in einer Sammelhinterlegung hinterlegbaren Designs ist nicht beschränkt. Der Bundesrat kann die Sammelhinterlegung jedoch hinsichtlich Grösse und Gewicht beschränken (Art. 20 Abs. 2 DesG); entsprechend sieht Art. 10 Abs. 2 DesV gewisse Schranken bezüglich Mass (in keine Richtung länger als 30 cm) und Gewicht (nicht mehr als 5 kg) vor. Die praktische Bedeutung dieser Beschränkung ist allerdings gering, weil Designs nur selten physisch eingereicht werden.

963 Die Wirkung einer Sammelhinterlegung für ein in dieser enthaltenes Design ist dieselbe, wie wenn jedes Design einzeln hinterlegt worden wäre: An jedem in der Sammelhinterlegung enthaltenen Design entsteht ein eigenes und selbstständiges Designrecht. Der Sammelhinterlegung kommt damit *keinerlei materiell-rechtliche Wirkung* zu. Namentlich ändert sich nichts am Schutzbereich der einzelnen in der Sammelhinterlegung enthaltenen Designrechte; auch kann jedes Designrecht einzeln und unabhängig von den anderen geltend gemacht, übertragen, lizenziert oder gelöscht werden.[1681]

[1681] SHK-Stutz/Beutler/Hottinger, DesG 20 N 31; OFK-Heinrich, DesG 20 N 12; CR-Fehlbaum, DesG 20 N 13 ff.; Wang, SIWR VI, 165 f.; Obolensky, in: Staub/Celli, DesG 20 N 18 f.

c. Wirkung der Hinterlegung

964 Die Hinterlegung des Designs begründet die *Vermutung der Neuheit und der Eigenart sowie der Berechtigung* zur Hinterlegung (Art. 21 DesG). Diese Vermutungen sind widerlegbar, gelten also nur bis zum Beweis des Gegenteils.

3.2 Prüfungsverfahren

965 Die Hinterlegung eines Designs setzt das Prüfungsverfahren des IGE in Gang. Dieses lässt sich in drei Schritte unterteilen:

966 In der *Eingangsprüfung* prüft das IGE, ob das Hinterlegungsgesuch den Mindestanforderungen von Art. 19 Abs. 1 DesG entspricht und ein Hinterlegungsdatum zuerkannt werden kann. Ist dies nicht möglich, setzt das IGE Frist zur Behebung der Mängel an. Werden die Mängel behoben, gilt das Datum der Einreichung der verbesserten und vervollständigten Unterlagen als Hinterlegungsdatum. Andernfalls fällt das IGE einen Nichteintretensentscheid.

967 Wurde ein Hinterlegungsdatum zuerkannt, prüft das IGE in der *Formalprüfung,* ob die weiteren formellen Erfordernisse gem. Art. 19 Abs. 1 und 2 DesG i.V.m. Art. 9 DesV (sowie allenfalls Art. 20 DesG i.V.m. Art. 10 DesV) erfüllt sind. Ist das der Fall, tritt das IGE auf das Hinterlegungsgesuch ein. Sind die eingereichten Unterlagen unvollständig oder mangelhaft, setzt das IGE Frist zur Behebung der Mängel an (Art. 15 Abs. 1 DesV). Werden diese nicht fristgerecht behoben, fällt das IGE einen Nichteintretensentscheid (Art. 24 Abs. 2 DesG i.V.m. Art. 15 Abs. 2 DesV). Die Eingangsprüfung und die Formalprüfung fallen meist, aber nicht immer, zeitlich und inhaltlich zusammen. Eine Differenzierung der beiden Stufen ergibt sich, wenn zwar ein Hinterlegungsdatum zuerkannt werden konnte, die formellen Erfordernisse aber nicht vollständig erfüllt sind (z.B. weil Name und Adresse der Designerin nicht angegeben wurden).

968 Tritt das IGE auf das Hinterlegungsgesuch ein, folgt als dritter Schritt eine *materielle Prüfung.* Die Kognition des IGE ist dabei beschränkt. Es prüft einzig, ob offensichtlich ein Ausschlussgrund nach Art. 4 lit. a, lit. d oder lit. e DesG vorliegt (Art. 24 Abs. 3 DesG). Nicht geprüft wird, ob das Design die Schutzvoraussetzungen der Neuheit und Eigenart erfüllt (Art. 24 Abs. 3 i.V.m. Art. 4 lit. b DesG)[1682] und ob die Merkmale des Designs ausschliesslich technisch bedingt sind (Art. 24 Abs. 3 i.V.m. Art. 4 lit. c DesG).[1683] Das Eintragungsgesuch wird vom IGE damit

[1682] Siehe dazu vorne, Rn. 920 ff., Rn. 929 ff.

[1683] Siehe dazu vorne, Rn. 905 ff.

nur abgewiesen, wenn offensichtlich kein Design i.S.v. Art. 1 DesG vorliegt (Art. 4 lit. a DesG),[1684] das Design offensichtlich Bundes- oder Staatsvertragsrecht verletzt (Art. 4 lit. d DesG)[1685] oder offensichtlich gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstösst (Art. 4 lit. e DesG).[1686]

3.3 Eintragung und Veröffentlichung

Ein nach den gesetzlichen Vorschriften hinterlegtes Design wird im *Designregister eingetragen* (Art. 24 Abs. 1 DesG). Damit entsteht das Designrecht (Art. 5 Abs. 1 DesG) und der Rechtsinhaberin wird eine Eintragungsbescheinigung ausgestellt (Art. 18 Abs. 2 DesV). Sinn des Designregisters ist es, über die eingetragenen Designrechte Auskunft zu geben. Im Register werden deshalb alle Änderungen im Bestand des Designrechts (namentlich die Verlängerung der Schutzdauer)[1687] oder in der Berechtigung an einem Designrecht eingetragen (Art. 24 Abs. 4 DesG). 969

Auf Grundlage des Registereintrags *veröffentlicht* das IGE die in Art. 35 DesV vorgesehenen Angaben und eine Reproduktion des hinterlegten Designs (Art. 25 Abs. 1 DesG). Offizielles Publikationsorgan ist die Website www.swissreg.ch. 970

3.4 Aufschub der Veröffentlichung

Die Veröffentlichung des Designs hat für die Rechtsinhaberin gewisse Nachteile. Wird das Design etwa noch nicht verwertet und sind entsprechend gestaltete Erzeugnisse auf dem Markt noch nicht erhältlich, wird Dritten die Nachahmung des Designs durch dessen Veröffentlichung erst ermöglicht. Der Gesetzgeber hat deshalb vorgesehen, dass die Veröffentlichung um höchstens 30 Monate nach dem Hinterlegungs- oder Prioritätsdatum aufgeschoben werden kann. Ein solcher Aufschub ist bei der Hinterlegung schriftlich zu beantragen (Art. 26 Abs. 1 DesG). Liegt ein Antrag vor, wird das Design vom IGE bis zum Ablauf des Aufschubs geheim gehalten (Art. 26 Abs. 3 DesG). 971

Wird die Veröffentlichung aufgeschoben, entfaltet das Designrecht allerdings keine volle Sperrwirkung. Namentlich kann die Rechtsinhaberin Dritten nicht verbieten, ein während der Dauer des Aufschubs gutgläubig gebrauchtes Designrecht 972

[1684] Siehe dazu vorne, Rn. 884 ff.

[1685] Siehe dazu vorne, Rn. 912 ff.

[1686] Siehe dazu vorne, Rn. 916 f.

[1687] Siehe dazu hinten, Rn. 1026 ff.

auch nach der Veröffentlichung im bisherigen Umfang weiter zu gebrauchen *(Weiterbenützungsrecht;* Art. 12 Abs. 1 lit. b DesG).[1688] Während der Dauer des Aufschubs der Veröffentlichung kann die Rechtsinhaberin deshalb jederzeit die sofortige Veröffentlichung des Designs beantragen (Art. 26 Abs. 2 DesG).

3.5 Rechtsmittel

973 Verfügungen des IGE können mit *Beschwerde* beim *Bundesverwaltungsgericht* angefochten werden (Art. 5 VwVG i.V.m. Art. 31 und 33 lit. e VGG). Die Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts können mit *Beschwerde in Zivilsachen* beim *Bundesgericht* angefochten werden, wenn der Streitwert mindestens CHF 30'000.– beträgt oder sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt (Art. 72 Abs. 2 lit. b Ziff. 2 i.V.m. Art. 74 Abs. 1 lit. b und Art. 74 Abs. 2 lit. a sowie Art. 75 BGG).

4. Eintragungsverfahren nach HMA

4.1 Überblick

974 Aufgrund des Territorialitätsprinzips gelten Designrechte immer nur für das Gebiet desjenigen Staates, welcher das Designrecht erteilt hat. Um den internationalen Designschutz zu erleichtern, sieht das HMA eine *zentrale Hinterlegung und Registrierung* von Designs vor, welche die entsprechenden nationalen Verwaltungsakte ersetzt. Die internationale Hinterlegung gemäss HMA hat die gleiche Wirkung wie eine nationale Hinterlegung (Art. 29 DesG). Das HMA ermöglicht dem Berechtigten dadurch, mit einer einzigen Hinterlegung ein ganzes «Bündel» nationaler Designrechte zu erwerben. Die einzelnen nationalen Designrechte sind voneinander unabhängig. Anders als bei der internationalen Registrierung von Marken[1689] ist ein Zentralangriff, bei dem mit einer einzigen Nichtigkeitsklage das ganze «Bündel» nationaler Rechte zu Fall gebracht werden könnte, nicht möglich.

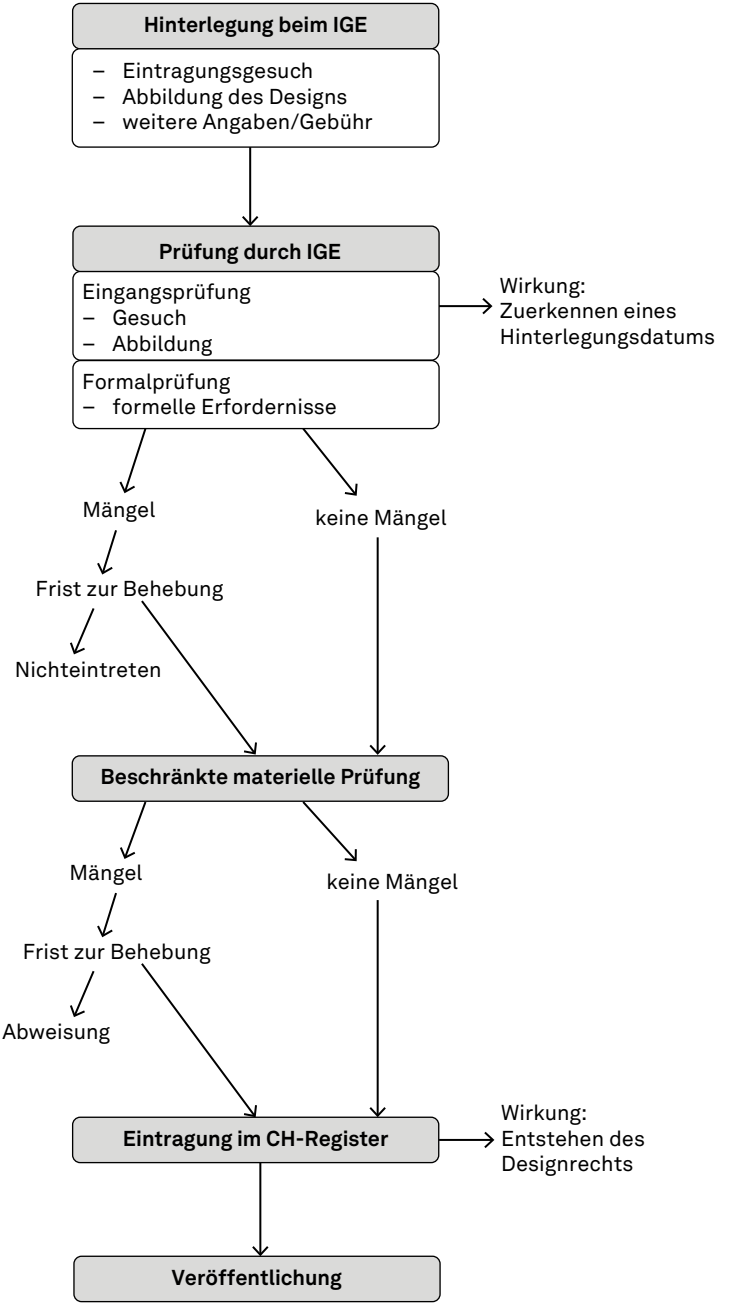
975 Derzeit stehen drei verschiedene Fassungen des HMA in Kraft.[1690] Vorliegend wird jeweils auf die Bestimmungen der neusten Fassung, der sog. Genfer Akte (HMA), und der Ausführungsordnung zur Genfer Akte (AO HMA) verwiesen.

[1688] Siehe dazu hinten, Rn. 1015 ff.

[1689] Siehe dazu hinten, Rn. 1219 f.

[1690] Siehe dazu vorne, Rn. 198.

Hinterlegung nach DesG



4.2 Hinterlegung

976 Zur Hinterlegung einer internationalen Anmeldung sind gem. Art. 3 HMA berechtigt:

- *Angehörige eines Mitgliedstaates* des HMA; dabei kann es sich um natürliche oder juristische Personen handeln, wobei Letztere als Angehörige eines Mitgliedstaates gelten, wenn sie nach dem Recht dieses Staates entstanden sind;[1691]
- Angehörige eines Mitgliedstaates einer *zwischenstaatlichen Organisation* (insb. EU), die ihrerseits Vertragspartei des HMA ist;
- Personen, die ihren Wohnsitz, gewöhnlichen Aufenthalt oder eine Handelsniederlassung im Gebiet eines Mitgliedstaates des HMA haben.

977 Die internationale Hinterlegung kann grundsätzlich nach Wahl des Anmelders entweder bei der WIPO (sog. direkte Hinterlegung) oder beim zuständigen Amt eines Vertragsstaates (sog. indirekte Hinterlegung) erfolgen (Art. 4 Abs. 1 HMA). In der Schweiz ist jedoch eine indirekte Hinterlegung beim IGE nicht möglich. Schweizer Hinterlegern steht deshalb nur der Weg der *direkten Hinterlegung* bei der *WIPO* offen.

978 Die internationale Anmeldung kann die *Priorität* einer früheren Designhinterlegung in Anspruch nehmen, wenn diese frühere Hinterlegung in einem oder für einen Mitgliedstaat der PVÜ oder der WTO eingereicht worden ist (Art. 6 Abs. 1 lit. a HMA). Umgekehrt bildet eine internationale Anmeldung nach HMA die Basis für die Inanspruchnahme einer Priorität nach PVÜ (Art. 6 Abs. 2 HMA).

979 Die internationale Anmeldung ist auf dem *amtlichen Formular* (Regel 7 Abs. 1 AO HMA) in englischer, französischer oder spanischer Sprache (Regel 6 Abs. 1 AO HMA) einzureichen; es besteht Formularzwang. In Bezug auf den *Inhalt* sind drei Stufen zu unterscheiden:

- Die internationale Anmeldung muss in jedem Fall *zwingend* enthalten: (i) ein Gesuch um internationale Eintragung; (ii) Angaben über den Anmelder; (iii) die vorgeschriebene Anzahl Kopien der Abbildung(en) des Designs; (iv) die Angabe des Erzeugnisses oder der Erzeugnisse, welche das Design darstellt oder für die es verwendet werden soll; (v) die Angabe mindestens einer Vertragspartei, d.h. eines Mitgliedstaates des HMA, für den Schutz beansprucht wird (sog. Bestimmungsstaat); (vi) die Höhe der zu entrichtenden Gebühren und die Zahlungsweise; (vii) weitere vorgeschriebene Angaben, namentlich

[1691] OFK-Heinrich, HMA-G 3 N 1.

wenn ein Vertreter bestellt oder eine Priorität in Anspruch genommen wird (Art. 5 Abs. 1 HMA).

– Länder mit Neuheitsprüfung können zur Schutzerteilung weitere Angaben in der internationalen Anmeldung verlangen, wenn diese Angaben auch bei einer nationalen Anmeldung im fraglichen Land gemacht werden müssen. Es handelt sich somit um für bestimmte Länder *zusätzliche zwingende* Angaben. Diese sind namentlich (i) Angaben über die Identität der Schöpferin des Designs und (ii) eine kurze Beschreibung des Designs (Art. 5 Abs. 2 lit. b HMA).
– *Fakultativ* kann die internationale Anmeldung weitere, in der AO HMA vorgesehene Bestandteile enthalten (Art. 5 Abs. 3 HMA), etwa eine Beschreibung des Designs oder eine Erklärung des Anmelders über dessen Schutzfähigkeit.

980 Weist die internationale Anmeldung keine Mängel auf, wird als *Hinterlegungsdatum* derjenige Tag zuerkannt, an welchem die Anmeldung beim Internationalen Büro eingegangen ist (Art. 9 Abs. 1 HMA). Weist die Anmeldung einen Mangel auf, der zu einer Verschiebung des Hinterlegungsdatums führt, ist derjenige Tag massgebend, an welchem die Berichtigung des Mangels beim Internationalen Büro eingegangen ist (Art. 9 Abs. 3 HMA). Erfüllt die internationale Anmeldung die Erfordernisse des HMA nicht, fordert das Internationale Büro den Anmelder auf, innert Frist die Berichtigungen vorzunehmen (Art. 8 Abs. 1 HMA). Kommt der Anmelder dieser Aufforderung nicht fristgerecht nach, gilt die internationale Anmeldung als zurückgezogen (Art. 8 Abs. 2 lit. a HMA).

981 Auch bei einer internationalen Hinterlegung besteht die Möglichkeit einer Sammelhinterlegung (Art. 5 Abs. 4 HMA) und eines Aufschubs der Veröffentlichung (Art. 5 Abs. 5 HMA; Art. 11 HMA).[1692]

4.3 Eintragung und Veröffentlichung

982 Die internationale Anmeldung wird nur in *formeller Hinsicht* geprüft, namentlich hinsichtlich Vollständigkeit der Angaben und Bezahlung der Gebühren (Art. 8 Abs. 1 HMA). Ob das Designrecht den materiell-rechtlichen Voraussetzungen der einzelnen Bestimmungsstaaten entspricht, wird nur auf nationaler Ebene geprüft. Die Prüfung kann dort einerseits durch die nationale Registerbehörde erfolgen und gegebenenfalls zu einer nachträglichen Schutzverweigerung führen (Art. 12 HMA); andererseits kann die Rechtsbeständigkeit auch durch nationale Gerichte im Rahmen allfälliger Gerichtsverfahren überprüft werden.

[1692] Siehe dazu allgemein vorne, Rn. 971 f.

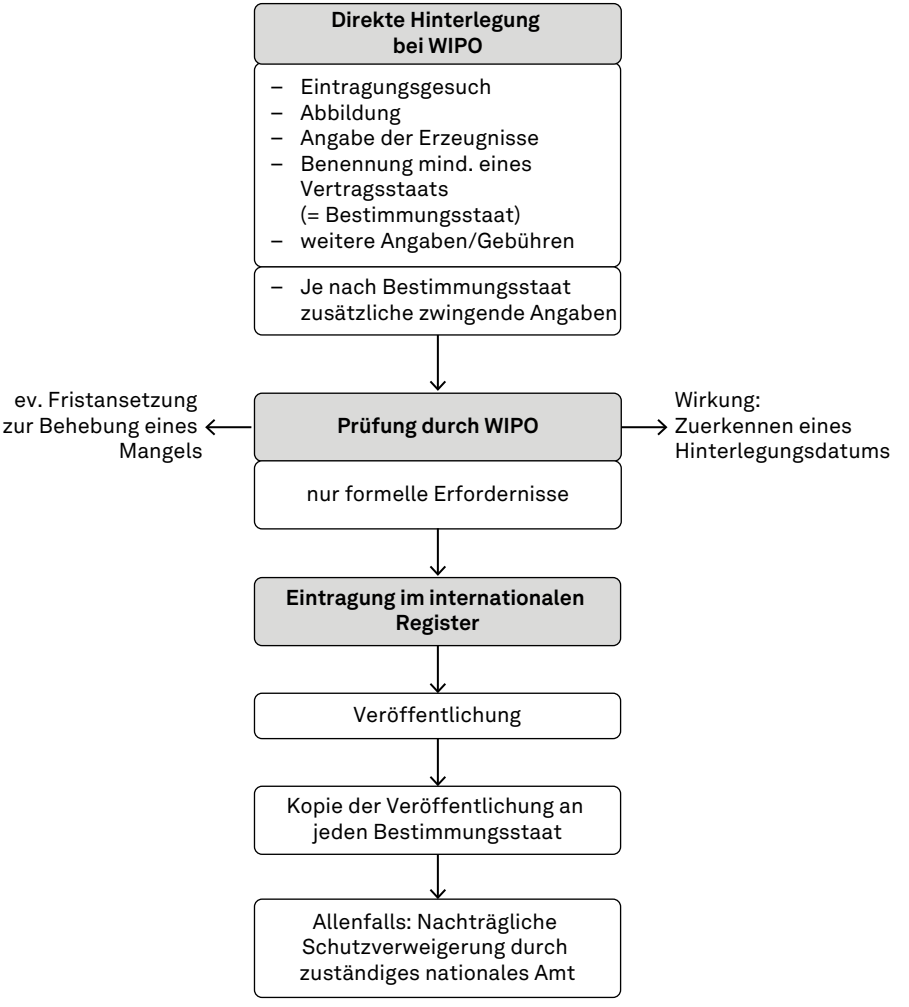
983 Entspricht die internationale Anmeldung den geltenden Erfordernissen, wird das international hinterlegte Design im *internationalen Register* eingetragen (Regel 15 Abs. 1 AO HMA), das von der WIPO in Genf geführt wird. Das internationale Register ist öffentlich (Art. 18 Abs. 1 HMA). Das Datum der internationalen Eintragung ist das Hinterlegungsdatum der internationalen Anmeldung (Art. 10 Abs. 2 lit. a HMA).

984 Nach der Eintragung *veröffentlicht* das Internationale Büro die internationale Eintragung im Bulletin (Regel 26 AO HMA) und übermittelt jedem Bestimmungsstaat eine Kopie der Veröffentlichung (Art. 10 Abs. 3 lit. b HMA). Die Publikation erfolgt ausschliesslich in elektronischer Form auf der Website der WIPO. Auf dieser kann im sog. Hague Express auch nach international hinterlegten Designrechten gesucht werden. Vom Zeitpunkt der internationalen Registrierung an hat die internationale Eintragung für jeden Bestimmungsstaat dieselbe Wirkung wie eine vorschriftsgemässe nationale Hinterlegung (Art. 14 HMA; siehe auch Art. 29 DesG).

4.4 Nachträgliche Schutzverweigerung

985 Erfüllt ein international eingetragenes Design die im Recht eines Vertragsstaates des HMA vorgesehenen Schutzvoraussetzungen nicht, kann das *nationale Amt* dieses Vertragsstaates den Schutz des international eingetragenen Designs für dieses Land *verweigern* (Art. 12 Abs. 1 Teilsatz 1 HMA). Die Frist für die nachträgliche Schutzverweigerung beträgt grundsätzlich sechs Monate (Regel 18 Abs. 1 lit. a AO HMA). Die Möglichkeit der nachträglichen Schutzverweigerung soll verhindern, dass Vertragsstaaten des HMA durch internationale Hinterlegung entstandene Designrechte anerkennen müssen, obwohl diese die Voraussetzungen des nationalen Designrechts nicht erfüllen. Das nationale Amt kann jedoch den Schutz nicht mit der Begründung verweigern, dass die internationale Anmeldung den Form- und Inhaltserfordernissen des nationalen Rechts nicht entspricht (Art. 12 Abs. 1 Teilsatz 2 HMA). Vielmehr genügt es, wenn die internationale Anmeldung die formellen Erfordernisse des HMA erfüllt. Die nationalen Ämter können den Schutz somit nur aus Gründen verweigern, die nicht in den Regelungsbereich des HMA fallen. Im Vordergrund stehen die materiell-rechtlichen Vorschriften des nationalen Rechts, namentlich die Schutzvoraussetzungen und Schutzausschlussgründe.

Hinterlegung nach HMA (vereinfachtes Schema)



986 Das IGE verweigert einem international eingetragenen Design den Schutz in der Schweiz nur, wenn es auch eine nationale Anmeldung zurückweisen würde.[1693] Dies ist der Fall, wenn offensichtlich einer der in Art. 24 Abs. 3 DesG genannten Schutzausschlussgründe gegeben ist, wenn also kein Design vorliegt (Art. 4 lit. a DesG), das Design *Bundes- oder Staatsvertragsrecht* verletzt (Art. 4 lit. d DesG) oder gegen die *öffentliche Ordnung* oder die *guten Sitten* verstösst (Art. 4 lit. e DesG). Gegen die nachträgliche Schutzverweigerung durch das IGE stehen dieselben Rechtsmittel zur Verfügung wie bei einer nationalen Hinterlegung nach DesG.[1694]

4.5 Schutzfrist

987 Die internationale Eintragung wird zunächst für *fünf Jahre* vorgenommen (Art. 17 Abs. 1 HMA). Die Eintragung kann jedoch um weitere Zeiträume von je fünf Jahren verlängert werden (Art. 17 Abs. 2 HMA). Die *maximale Schutzdauer* ab dem Datum der internationalen Eintragung beträgt grundsätzlich (Vorbehalt: Art. 17 Abs. 3 lit. b HMA) in jedem der in der Hinterlegung benannten Vertragsstaaten *15 Jahre* (Art. 17 Abs. 3 lit. a HMA). Das HMA legt damit fest, dass die Maximalschutzdauer eines Designrechts zumindest 15 Jahre betragen muss. Dies ist die einzige materiell-rechtliche Bestimmung des Abkommens. Sieht das Recht eines Vertragsstaates eine Maximalschutzdauer von mehr als 15 Jahren vor, dauert der Schutz bei entsprechender Verlängerung der internationalen Eintragung in diesem Vertragsstaat gleich lang wie die im nationalen Recht vorgesehene Maximalschutzdauer (Art. 17 Abs. 3 lit. b HMA). Wird also bspw. Designschutz für die Schweiz über eine internationale Hinterlegung erlangt, so kann das entsprechende schweizerische Designrecht (wie bei einer nationalen Hinterlegung)[1695] maximal 25 Jahre dauern.

988 Die Verlängerung der Schutzdauer kann für einen, mehrere oder für alle Vertragsstaaten und für ein, mehrere oder alle Designs vorgenommen werden (Art. 17 Abs. 4 HMA).

[1693] OFK-Heinrich, HMA-G 13 N 6.

[1694] Siehe dazu vorne, Rn. 973.

[1695] Siehe dazu hinten, Rn. 1026 ff.

E. Schutzwirkungen

1. Ausschliesslichkeitsrechte

1.1 Verbotsrechte

a. Allgemein

Die Inhaberin eines Designrechts hat ein *ausschliessliches, absolutes, subjektives Recht zum gewerblichen Gebrauch* des geschützten Designs (Art. 9 Abs. 1 Satz 1 DesG). Damit erzeugt das Designrecht eine eigentliche Sperrwirkung und geht insofern über den urheberrechtlichen Schutz hinaus, der nur greift, wenn das geschützte Werk tatsächlich verwendet wurde.[1696] Das Recht zum ausschliesslichen gewerblichen Gebrauch bezieht sich nicht nur auf das hinterlegte Design, sondern auch auf jedes andere, in den Schutzbereich fallende Design.[1697] *Gewerblich* ist jede berufliche, im Rahmen einer Erwerbstätigkeit erfolgende Handlung. Der Begriff ist in einem weiten Sinn zu verstehen. Entgeltlichkeit ist für gewerblichen Gebrauch nicht vorausgesetzt, auch die Gratisabgabe zu Werbezwecken erfolgt gewerblich.[1698] 989

Die *private Nutzung* ist grundsätzlich frei. Als privat gilt jede Handlung, die zur Befriedigung der eigenen, persönlichen Bedürfnisse dient.[1699] Entgegen diesem Grundsatz ist der Import von designrechtlich geschützten, gewerblich hergestellten Waren zum persönlichen Gebrauch allerdings unzulässig (sog. *Kapillarimporte;* Art. 9 Abs. 1bis DesG).[1700] Mit dieser Ausnahme soll die sog. «Produktpiraterie» bekämpft werden. Da es in vielen Ländern schwierig oder nahezu unmöglich ist, gegen die Herstellung und den Verkauf designrechtlich geschützter Waren vorzugehen, soll diese Bestimmung zumindest verhindern, dass diese Waren in die Schweiz eingeführt werden.[1701] Abgesehen von dieser Ausnahme ist es umstritten, ob nur das Erstellen einer einzelnen Kopie als private Nutzung gilt[1702] oder eine solche auch dann vorliegen kann, wenn eine Vielzahl von Kopien zum privaten 990

1696 Thouvenin, 317, 334; ebenso OFK-Heinrich, DesG 9 N 1.

1697 Siehe dazu hinten, Rn. 1004 ff.

1698 SHK-Stutz/Beutler/Hottinger, DesG 9 N 34 f.; Marbach/Ducrey/Wild, Rn. 526; OFK-Heinrich, DesG 9 N 19; Wang, SIWR VI, 201 f.

1699 SHK-Stutz/Beutler/Hottinger, DesG 9 N 37; Wang, SIWR VI, 202.

1700 Zur parallelen Regelung im MSchG siehe hinten, Rn. 1243.

1701 Kritisch dazu Calame Thierry/Thouvenin Florent, Revision des Patentgesetzes, Biotechnologie und Patent Law Treaty als Impulsgeber, Jusletter vom 13. März 2006, Rn. 56 f.

1702 OFK-Heinrich, DesG 9 N 20.

Gebrauch erstellt wird.[1703] Richtigerweise kann es, wie beim Privatgebrauch im Urheberrecht,[1704] nicht auf die Anzahl der Kopien, sondern nur auf den Zweck des privaten Gebrauchs ankommen. Das Erstellen einer Vielzahl von Kopien mag zwar ein Indiz für eine gewerbliche Nutzung sein, diese vermag sie aber nicht als solche zu begründen.

991 Als *Gebrauch* gelten insb. das Herstellen, Lagern, Anbieten, Inverkehrbringen, die Ein-, Aus- und Durchfuhr sowie der Besitz zu diesen Zwecken (Art. 9 Abs. 1 Satz 2 DesG). Die gesetzliche Aufzählung ist nicht abschliessend. Herstellen ist das Schaffen von Objekten, welche das geschützte Design verkörpern. Erfasst wird damit die Verkörperung des immateriellen Gutes «Design» als Gestaltung eines Erzeugnisses in einem körperlichen Gegenstand, dem gestalteten Erzeugnis. Die übrigen in Art. 9 Abs. 1 Satz 2 DesG aufgezählten Handlungen betreffen hingegen nicht das immaterielle Gut «Design» selbst, sondern die Objekte, in welchen das Design bereits zuvor verkörpert worden ist. Auch diese Handlungen sind der Rechtsinhaberin vorbehalten.

992 Das Bestehen des designrechtlichen Verbotsrechts hängt nicht von der tatsächlichen Benützung des geschützten Designs ab; im Gegensatz zum Markenrecht kennt das Designrecht also *keine Gebrauchsobliegenheit* (Art. 5 Abs. B PVÜ). Anders als im Urheber- und Patentrecht steht dem Designer auch *kein spezifisches «Designer-Persönlichkeitsrecht»* zu.[1705]

993 Da das Designrecht mit der Eintragung im Register entsteht (Art. 5 Abs. 1 DesG), vermittelt es der Rechtsinhaberin erst ab diesem Moment *Abwehransprüche* gegenüber Verletzungshandlungen Dritter. Ein allfälliger Schaden kann aber rückwirkend ab dem Zeitpunkt geltend gemacht werden, in welchem der Verletzer vom Inhalt des Eintragungsgesuchs Kenntnis erhalten hat (Art. 35 Abs. 3 Satz 2 DesG).

994 Sind *mehrere Personen an einem Design berechtigt,* stehen ihnen die Verbotsrechte von Art. 9 DesG gesamtheitlich zu, sofern nichts anderes vereinbart wurde (Art. 11 DesG). Eine gemeinsame Berechtigung entsteht namentlich durch gemeinschaftliche Hinterlegung des Designs (Art. 7 Abs. 2 DesG).[1706] Möglich ist aber auch ein gemeinschaftlicher derivativer Erwerb des Designrechts, etwa durch

---

[1703] Staub, in: Staub/Celli, DesG 9 N 40.

[1704] Siehe dazu vorne, Rn. 688 ff.

[1705] OFK-Heinrich, DesG 7 N 10 ff.; CR-Cherpillod, DesG 9 N 2; Wang, SIWR VI, 199; Staub, in: Staub/Celli, DesG 9 N 27; so im Grundsatz auch SHK-Stutz/Beutler/Hottinger, DesG 9 N 21, welche allerdings aus Art. 9 Abs. 1 lit. g DesV und Art. 25 Abs. 1 lit. e DesV ein Recht auf Nennung des Designers im Register ableiten.

[1706] Siehe dazu vorne, Rn. 947 ff.

Kauf, Schenkung oder Erbgang.[1707] Die Rechtsgemeinschaft kann eine *Gesamthandschaft* oder eine *Bruchteilsgemeinschaft* sein. In der Regel wird eine Gesamthandschaft vorliegen; anderes gilt nur, wenn die Berechtigten eine Bruchteilsgemeinschaft begründet haben, indem sie vereinbart haben, wem welcher Anteil am Designrecht zukommt.[1708]

b. Einzelfragen

Bei der Bestimmung, welche Handlungen vom Ausschliesslichkeitsrecht der Rechtsinhaberin erfasst werden, stellen sich verschiedene Einzelfragen, die in der Lehre teilweise umstritten sind: 995

(1) Einbau und Verarbeitung

Besondere Fragen stellen sich, wenn ein designrechtlich geschütztes Erzeugnis in ein zweites Erzeugnis eingebaut oder zu einem zweiten Erzeugnis verarbeitet wird. Dabei ist zu unterscheiden: 996

Wurde das erste Erzeugnis *von der Rechtsinhaberin oder mit deren Zustimmung hergestellt und in Verkehr gebracht,* kann sie dessen Einbau oder Verarbeitung in einem zweiten Erzeugnis nicht verbieten, weil die Rechte am ersten Erzeugnis erschöpft sind.[1709] Anderes gilt, entgegen einem Teil der Lehre,[1710] wenn das erste Erzeugnis beim Einbau oder der Verarbeitung verändert wird; denn die Erschöpfung greift nur für das von der Rechtsinhaberin in Verkehr gebrachte, nicht für ein ohne deren Zustimmung verändertes Erzeugnis.[1711] Keine Verletzung liegt allerdings vor, wenn das erste Erzeugnis beim Einbau oder der Verarbeitung so verändert wird, dass das zweite Erzeugnis nicht in den Schutzbereich des Designrechts am ersten Erzeugnis fällt, weil es nicht mehr die gleichen wesentlichen Merkmale aufweist und dadurch nicht mehr den gleichen Gesamteindruck erweckt wie das erste Erzeugnis. 997

[1707] Siehe dazu hinten, Rn. 1337 ff., Rn. 1359 ff.

[1708] Für eine Gesamthandschaft: SHK-Stutz/Beutler/Hottinger, DesG 11 N 17; Staub, in: Staub/Celli, DesG 9 N 25; siehe auch Botschaft DesG, BBl 2000, 2744; für eine Bruchteilsgemeinschaft OFK-Heinrich, DesG 11 N 7 f.

[1709] SHK-Stutz/Beutler/Hottinger, DesG 9 N 68; OFK-Heinrich, DesG 9 N 30; CR-Cherpillod, DesG 9 N 11; Wang, SIWR VI, 206; zur Erschöpfung siehe vorne, Rn. 31 ff., sowie hinten, Rn. 1023 ff.

[1710] OFK-Heinrich, DesG 9 N 30.

[1711] Siehe dazu für das Markenrecht hinten, Rn. 1274 f.

998 Wurde das erste Erzeugnis *ohne Zustimmung der Rechtsinhaberin hergestellt und in Verkehr gebracht,* liegt eine Verletzung des Designrechts vor. Das gilt auch für das zweite, durch Einbau oder Verarbeitung entstandene Erzeugnis, wenn dieses die gleichen wesentlichen Merkmale aufweist und den gleichen Gesamteindruck erweckt wie das geschützte Design.[1712] Unterscheidet sich das zweite Erzeugnis hingegen hinreichend vom geschützten Design, liegt kein Eingriff in den Schutzbereich und damit keine Verletzung des Designrechts durch das zweite Erzeugnis vor. Die Herstellung des ersten, später eingebauten oder verarbeiteten Erzeugnisses bleibt jedoch widerrechtlich; diese Verletzung des Designrechts wird durch den Einbau oder die Verarbeitung nicht geheilt.[1713]

(2) Reparieren und Wiederherstellen

999 Das *Reparieren oder Renovieren* eines designrechtlich geschützten Erzeugnisses ist zulässig, soweit die Reparatur nicht einer Neuherstellung gleichkommt.[1714] Das Zusammenkleben einer zerbrochenen Glasschale ist deshalb erlaubt, selbst wenn es gewerbsmässig erfolgt. Ist die Glasschale dagegen irreparabel in tausend Stücke zerbrochen und muss sie deshalb neu erstellt werden, liegt ein Wiederherstellen und damit ein Herstellen im Sinn des Gesetzes vor. Eine solche Handlung ist ohne Einwilligung der Rechtsinhaberin unzulässig, wenn sie gewerbsmässig erfolgt.[1715]

(3) Wiedergabe und dekorativer Gebrauch

1000 Umstritten ist, ob die *Wiedergabe*[1716] und der *dekorative Gebrauch*[1717] eines Designs vom Ausschliesslichkeitsrecht erfasst werden. Schon die Abgrenzung der

---

1712 OFK-Heinrich, DesG 9 N 30; Staub, in: Staub/Celli, DesG 9 N 52; CR-Cherpillod, DesG 9 N 11; Wang, SIWR VI, 206.

1713 SHK-Stutz/Beutler/Hottinger, DesG 9 N 68.

1714 Weiter geht hingegen die Rechtsprechung des EuGH, nach welcher Teile von komplexen Erzeugnissen optisch identisch repliziert werden dürfen, wenn sie dazu verwendet werden, dem Erzeugnis sein ursprüngliches Erscheinungsbild zu verleihen: EuGH vom 20.12.2017, C-397/16 und C-435/16 – «Acacia», ECLI:EU:C:2017:992, Rn. 69 ff.

1715 SHK-Stutz/Beutler/Hottinger, DesG 9 N 69; OFK-Heinrich, DesG 9 N 38 f.; CR-Cherpillod, DesG 9 N 12, Wang, SIWR VI, 206; Staub, in: Staub/Celli, DesG 9 N 53.

1716 Für das Erfassen durch das Ausschliesslichkeitsrecht Staub, in: Staub/Celli, DesG 9 N 57; dagegen: SHK-Stutz/Beutler/Hottinger, DesG 9 N 60; CR-Cherpillod, DesG 9 N 4; OFK-Heinrich, DesG 9 N 32 ff.; differenzierend Wang, SIWR VI, 211.

1717 Für das Erfassen durch das Ausschliesslichkeitsrecht: SHK-Stutz/Beutler/Hottinger, DesG 9 N 55; CR-Cherpillod, DesG 9 N 50; Staub, in: Staub/Celli, DesG 9 N 56; dagegen: CJ GE, SMI 1993, 271 – «Bâche de camion»; Marbach/Ducrey/Wild, Rn. 547, welche den dekorativen Gebrauch als Schranke des Designrechts verstehen.

Begriffe ist unklar. Der Begriff der Wiedergabe wird in der Lehre vor allem im Zusammenhang mit der Wiedergabe eines Designs in einer Publikation, bspw. einem Buch oder einer Zeitung, verwendet. Ein dekorativer Gebrauch liegt hingegen vor, wenn ein Design als *Verzierung* oder Blickfang verwendet wird, etwa wenn eine designrechtlich geschützte Parfumflasche auf der Plane eines Lastwagens abgebildet oder ein designrechtlich geschütztes Motorrad im Schaufenster eines Juwelierladens aufgestellt wird.

Als Design geschützt werden Gestaltungen von Erzeugnissen.[1718] Anders als im Urheberrecht, das Werke der Literatur und Kunst als solche schützt und damit jede Werkverwendung erfasst,[1719] liegt nur dann eine Verletzung eines Designrechts vor, wenn das Design zur Gestaltung eines Erzeugnisses verwendet wird.[1720] Das ist bei der Wiedergabe des Designs in einer Publikation nicht der Fall, weil das Design hier in der Publikation abgebildet, aber nicht für die Gestaltung der Publikation verwendet wird. Keine blosse Wiedergabe eines Designs, sondern eine Verwendung zur Gestaltung eines Erzeugnisses liegt hingegen vor, wenn ein (in aller Regel zweidimensionales) Design zur Gestaltung einer Publikation als Erzeugnis verwendet wird, bspw. für die Gestaltung eines Bucheinbandes. 1001

Der *dekorative Gebrauch* eines Designs wird, anders als im Markenrecht,[1721] als (im Gesetz nicht erwähnte) Form des Gebrauchs vom Ausschliesslichkeitsrecht umfasst. Der dekorative Gebrauch eines designrechtlich geschützten Erzeugnisses wird allerdings meist infolge Erschöpfung zulässig sein.[1722] Anderes gilt nur, wenn das Erzeugnis nicht von der Rechtsinhaberin oder mit deren Zustimmung hergestellt und in Verkehr gebracht worden ist. 1002

1.2 Auskunftspflicht der Rechtsinhaberin

Wer auf Waren oder Geschäftspapieren einen Hinweis auf bestehenden Designschutz anbringt, ohne dabei die Nummer des geschützten Designs zu nennen, ist verpflichtet, diese Nummer auf Anfrage unentgeltlich bekannt zu geben (Art. 10 DesG). Zur *Auskunft* verpflichtet ist entgegen der Marginalie von Art. 10 DesG 1003

[1718] Siehe dazu vorne, Rn. 885 ff.

[1719] Siehe dazu vorne, Rn. 671 ff.

[1720] Siehe dazu vorne, Rn. 885 ff.

[1721] Siehe dazu hinten, Rn. 1233.

[1722] Ebenso: CR-Cherpillod, DesG 9 N 5; Wang, SIWR VI, 212 f.; Staub, in: Staub/Celli, DesG 9 N 57.

nicht nur die Rechtsinhaberin, sondern auch jeder Nutzungsberechtigte.[1723] Die Auskunftspflicht soll die Transparenz der rechtlichen Verhältnisse sicherstellen.[1724] Niemand soll sich eines bestehenden Designschutzes berühmen können, ohne dass die Richtigkeit dieser Aussage von Dritten mit vernünftigem Aufwand überprüft werden kann.

1.3 Schutzbereich

a. Grundsatz

1004 Der Schutzbereich eines Designrechts ist der der Rechtsinhaberin vorbehaltene *Bereich des ausschliesslichen gewerblichen Gebrauchs* der geschützten Gestaltung. Er umfasst die Gesamtheit der Gestaltungen von Erzeugnissen, für die das Designrecht ein Ausschliesslichkeitsrecht verleiht. In den Schutzbereich des Designrechts fallen nach Art. 8 DesG alle Designs, welche die gleichen wesentlichen Merkmale aufweisen und dadurch den gleichen Gesamteindruck erwecken wie ein eingetragenes Design. Das Designrecht verleiht seiner Inhaberin damit nicht nur Schutz vor identischen Gestaltungen (sog. Nachmachungen), sondern auch vor hinreichend ähnliche Gestaltungen (sog. Nachahmungen). Ob das Design eines Dritten in den Schutzbereich eines Designrechts fällt, ist nach zwei Kriterien zu prüfen:

1005 Zum einen muss das potenziell verletzende Design die *gleichen wesentlichen Merkmale* aufweisen wie das geschützte Design. Als wesentliche Merkmale gelten die *charakteristischen und prägenden Elemente* des Designs,[1725] also die Elemente, die nicht weggedacht werden können, ohne dass sich dadurch der gestalterische Charakter des Designs ändert.[1726] *Unwesentliche Merkmale* sind die *Details einer Gestaltung,* die selbst bei genauerem Hinsehen kaum zur Kenntnis genom-

---

[1723] SHK-Stutz/Beutler/Hottinger, DesG 10 N 10; CR-Troller/Widmer, DesG 10 N 1.

[1724] OFK-Heinrich, DesG 10 N 1.

[1725] BGE 134 III 205 E. 6.1 – «Bagues»; BGE 133 III 189 E. 5.1.1 – «Schmuckschatulle»; BGE 129 III 545. E. 2.3 f. – «Knoblauchpresse»; Wang, SIWR VI, 226; teilweise abweichend: Marbach/Ducrey/Wild, Rn. 532, wonach Merkmale wesentlich seien, die nicht weggedacht werden könnten, ohne dass sich der gestalterische Charakter verändere; OFK-Heinrich, DesG 8 N 14, nach dem jene Merkmale wesentlich seien, «um derentwillen das Design Schutz» geniesse; Staub, in: Staub/Celli, DesG 8 N 32, wonach eine allgemeingültige Aussage über die Wesentlichkeit von Merkmalen nicht möglich sei; ähnlich SHK-Stutz/Beutler/Hottinger, DesG 8 N 18 ff.

[1726] Marbach/Ducrey/Wild, Rn. 532.

men werden.[1727] Als Beispiele werden in der Lehre Befestigungs- und Haltevorrichtungen oder die Rückseite eines Kleiderschrankes genannt.[1728] An der Gleichheit der wesentlichen Merkmale fehlt es, wenn das potenziell verletzende Design zwar alle Merkmale des geschützten Designs aufweist, darüber hinaus aber auch weitere wesentliche Merkmale enthält, die dem geschützten Design fehlen.[1729] Dasselbe gilt, wenn das potenziell verletzende Design nur einen Teil der wesentlichen Merkmale des geschützten Designs aufweist.

Zum andern muss das potenziell verletzende Design aufgrund der Gleichheit der wesentlichen Merkmale den *gleichen Gesamteindruck* erwecken wie das geschützte Design.[1730] Die Übereinstimmung der wesentlichen Merkmale genügt dafür noch nicht. Vielmehr müssen die in einem ersten Schritt identifizierten, wesentlichen Merkmale der zu beurteilenden Gestaltungen in einem zweiten Schritt gedanklich wieder zu einem gestalterischen Ganzen zusammengefügt werden. Der auf diese Weise ermittelte Gesamteindruck wird durch das *Zusammenspiel der wesentlichen Merkmale,* also der charakteristischen Elemente der Gestaltung, bestimmt.[1731] Geringfügige Abweichungen, also blosse Unterschiede im Detail der Gestaltung, die erst bei näherer Betrachtung auffallen, führen deshalb nicht aus dem Schutzbereich hinaus.[1732] In Lehre und Rechtsprechung wird bisweilen vertreten, dass für den Gesamteindruck primär die Übereinstimmungen der beiden zu vergleichenden Designs massgeblich seien, nicht die Abweichungen.[1733] Dabei wird auf die Lehre und Praxis zum MMG abgestellt und darauf verwiesen, dass es die wesentlichen Merkmale sind, um derentwillen das Design Schutz

1006

[1727] SHK-Stutz/Beutler/Hottinger, DesG 8 N 22; Wang, SIWR VI, 227; sinngemäss BGE 134 III 205 E. 6.1 – «Bagues»; BGE 133 III 189 E. 5.1.1 – «Schmuckschatulle».

[1728] Mit weiteren Beispielen SHK-Stutz/Beutler/Hottinger, DesG 8 N 23.

[1729] SHK-Stutz/Beutler/Hottinger, DesG 8 N 26; OFK-Heinrich, DesG 8 N 65; Wang, SIWR VI, 228; Staub, in: Staub/Celli, DesG 8 N 31.

[1730] BGE 130 III 636 E. 2. – «Herz mit Bändern»; OGer GE ACJC/1723/2023 vom 12.12.2023 E. 2.1 – «Uhr»; SHK-Stutz/Beutler/Hottinger, DesG 8 N 13; CR-Cherpillod, DesG 8 N 11.

[1731] BGE 133 III 189 E. 5.1.1 – «Schmuckschatulle»; BGer 4A_565/2016 vom 2.5.2017 E. 3.4.1 – «Surya».

[1732] BGE 133 III 189 E. 5.1.1 – «Schmuckschatulle»; BGE 129 III 545 E. 2.3 – «Knoblauchpresse»; OFK-Heinrich, DesG 8 N 13; Marbach/Ducrey/Wild, Rn. 529; CR-Cherpillod, DesG 8 N 12.

[1733] BGE 129 III 545 E. 2.1 – «Knoblauchpresse»; OGer LU, sic! 2003, 734 – «Knoblauchpresse»; SHK-Stutz/Beutler/Hottinger, DesG 8 N 44; OFK-Heinrich, DesG 8 N 13; Staub, in: Staub/Celli, DesG 8 N 55.

geniesst.[1734] Die Aussage überzeugt allerdings nicht. Denn der Gesamteindruck eines geschützten Designs ist allein nach Massgabe des Registereintrags zu beurteilen und nicht mit Blick auf einen potenziellen Verletzungsgegenstand. Ein solches Vorgehen würde dazu führen, dass der Gesamteindruck eines geschützten Designs mit dem potenziellen Verletzungsgegenstand variieren würde. Das kann offenkundig nicht sein.

b. Methode

1007 Die bei der Bestimmung des Schutzbereichs anzuwendende Methode ist teilweise umstritten. Klarheit besteht immerhin in Bezug auf die folgenden Grundsätze:

1008 Beim Vergleich der beiden in Frage stehenden Designs kommt es beim potenziell *verletzten Design* auf den *Eintrag im Register* und nicht auf das effektiv verwendete Design an; beim potenziell verletzenden Design ist dagegen auf das tatsächlich auf dem Markt gebrauchte Design abzustellen.[1735]

1009 Wurden für ein und dasselbe Design mehrere Abbildungen hinterlegt, welche die Gestaltung aus verschiedenen Perspektiven darstellen (bspw. Vorder- und Hinteransicht), sind alle Abbildungen in einer *optischen Synthese* gedanklich zu einer *Gesamtform* zu verbinden.[1736] Auf diese Gesamtform ist bei der Beurteilung der Verletzung abzustellen.

1010 Weitgehende Einigkeit besteht in Lehre und Rechtsprechung hinsichtlich der Massfigur, aus deren Sichtweise die Verletzung zu beurteilen ist. Wie bei der Beurteilung der Eigenart soll auch hier auf die Sicht der potenziellen Abnehmer abgestellt werden.[1737] Wie dort ist der Ansatz aber auch hier verfehlt. Massgeblich muss – aus denselben Gründen wie bei der Beurteilung der Eigenart[1738] – auch hier die Sicht der *kreativ tätigen Fachperson,* also des Designers, sein.

[1734] SHK-Stutz/Beutler/Hottinger, DesG 8 N 18; OFK-Heinrich, DesG 8 N 13 f., N 44.

[1735] BGE 129 III 545 E. 2.4 – «Knoblauchpresse»; Marbach/Ducrey/Wild, Rn. 535; OFK-Heinrich, DesG 8 N 71 ff.; Wang, SIWR VI, 222; Staub, in: Staub/Celli, DesG 8 N 29.

[1736] OFK-Heinrich, DesG 8 N 77; Wang, SIWR VI, 223; Staub, in: Staub/Celli, DesG 8 N 29.

[1737] BGE 130 III 645 E. 3.1 – «Armbanduhren»; BGE 129 III 545 E. 2.3 – «Knoblauchpresse»; SHK-Stutz/Beutler/Hottinger, DesG 8 N 65; OFK-Heinrich, DesG 8 N 16 ff.; differenzierend Staub, in: Staub/Celli, DesG 8 N 54.

[1738] Siehe dazu vorne, Rn. 925, Rn. 933.

Umstritten ist, wie die in Frage stehenden Designs in methodischer Hinsicht mit- 1011
einander zu vergleichen sind. Nach der einen Auffassung sollen die Gestaltungen im praktischen Vergleich nebeneinandergehalten werden, sog. *synoptischer Vergleich,*[1739] nach der anderen Auffassung ist auf das *Erinnerungsbild* abzustellen, sog. *«trademark approach».*[1740] Das Bundesgericht hat eine vermittelnde Lösung gewählt, die neben einem synoptischen Vergleich auch das Erinnerungsbild miteinbezieht: Massgeblich soll demnach der Gesamteindruck sein, wie ihn der potenzielle Abnehmer in kurzfristiger Erinnerung behält. Dem hat sich die jüngere Lehre angeschlossen.[1741]

Dieser Kompromiss vermag allerdings nicht zu überzeugen, weil er zwei grund- 1012
sätzlich verschiedene Ansätze miteinander vermischt. Das Bundesgericht hat seinen Ansatz bezeichnenderweise nie begründet und auch die jüngere Lehre hat das nicht nachgeholt. Mangels Begründung ist der methodisch verfehlte Kompromiss aufzugeben. Für die Beurteilung des Schutzbereichs eines Designrechts kann auch nicht auf den sog. *«trademark approach»* abgestellt werden. Angesichts der grundlegend verschiedenen Ausrichtung von Design- und Markenrecht[1742] wäre es verfehlt, den markenrechtlichen Ansatz zur Bestimmung des Schutzbereichs, insb. das Abstellen auf das Erinnerungsbild der massgeblichen Verkehrskreise,[1743] auf das Designrecht zu übertragen. Dieser Ansatz ist ohnehin problematisch, weil er auf der Fiktion einer Erinnerung an einen Registereintrag beruht, den die massgeblichen Verkehrskreise gar nie gesehen haben.[1744] Diese Fiktion ist im Markenrecht zwar hinzunehmen, sollte aber nicht auf das Designrecht übertragen werden. Der blosse Wunsch, mit dem *«trademark approach»* den als zu klein empfundenen Schutzbereich des Designrechts zu erweitern, reicht als Begründung für einen methodisch verfehlten Ansatz nicht aus, zumal der Umfang des Schutzbereichs durch die Methode zu seiner Bestimmung nicht determiniert wird. Wird ein dem Markenrecht entsprechender Schutzbereich angestrebt, kann die Rechtsinhaberin das Design auch als (Form-)Marke anmelden. Sind die Voraussetzungen für die

---

[1739] OGer LU, sic! 2003, 736 – «Knoblauchpresse; OFK-Heinrich, DesG 8 N 23 ff.; ebenso EuGH vom 20.10.2011, C-281/10 P. – «Tazo», ECLI:EU:T:2010:96, Rn. 76 ff.

[1740] SHK-Stutz/Beutler/Hottinger, DesG 8 N 15 ff.; Müller/Simon, Rn. 114.

[1741] BGE 134 III 205 E. 6.1 – «Bagues»; BGE 133 III 189 E. 3.4 – «Schmuckschatulle»; BGE 130 III 645 E. 3.1 – «Armbanduhren»; BGE 129 III 545 E. 2.3 – «Knoblauchpresse»; so auch die jüngere Lehre: SHK-Stutz/Beutler/Hottinger, DesG 8 N 15 ff., N 61 ff.; Marbach/Ducrey/Wild, Rn. 531; CR-Cherpillod, DesG 8 N 11; Wang, SIWR VI, 229.

[1742] Siehe dazu vorne, Rn. 130 ff.

[1743] Siehe dazu hinten, Rn. 1129, Rn. 1244.

[1744] Ebenso Staub, in: Staub/Celli, DesG 12 N 49.

Eintragung als Marke nicht erfüllt, kann ein markenrechtlicher Schutzbereich aber nicht über die Anwendung der markenrechtlichen Methode im Designrecht erreicht werden.

1013 Folgt man dem hier vertretenen Ansatz, nach welchem die Beurteilung der Schutzvoraussetzungen und die Bestimmung des Schutzbereichs im Designrecht aus Sicht der kreativ tätigen Fachperson erfolgen muss,[1745] so wird klar, dass die Beurteilung der Verletzung durch *synoptischen Vergleich* des geschützten Designs mit der potenziell verletzenden Gestaltung vorzunehmen ist. Denn der Designer als kreativ tätige Fachperson wird den Eingriff in den Schutzbereich nicht nach seiner Erinnerung, sondern durch einen direkten Vergleich der Gestaltungen beurteilen. Dieser Ansatz hat zudem den Vorzug, dass er dem realen Vorgehen der Gerichte entspricht, die bei der Beurteilung der Verletzung das eingetragene Design und die angeblich verletzende Gestaltung nebeneinanderhalten und vergleichen werden.[1746]

2. Schranken

1014 Das Designrecht kennt drei Schranken, die alle als *gesetzliche Lizenzen* zu qualifizieren sind: das Weiterbenützungsrecht, das Mitbenützungsrecht und die Erschöpfung.

2.1 Weiterbenützungsrecht

1015 Aufgrund des Weiterbenützungsrechts kann die Inhaberin eines Designrechts Dritten den Weitergebrauch eines Designs im bisherigen Umfang nicht verbieten, wenn diese das Design bereits vor dem Hinterlegungs- oder Prioritätsdatum (Art. 12 Abs. 1 lit. a DesG) oder während der Dauer des Aufschubs der Veröffentlichung (Art. 12 Abs. 1 lit. b DesG) im Inland gutgläubig gewerbsmässig gebraucht haben.

1016 In Art. 12 DesG ist nicht von gewerbsmässigem, sondern nur von *gutgläubigem Gebrauch* die Rede; in der Bestimmung zum Mitbenützungsrecht (Art. 13 DesG) wird hingegen die Wendung «gutgläubig gewerbsmässig» verwendet. Trotz des Fehlens des Begriffes «gewerbsmässig» in Art. 12 DesG ist auch für das Entstehen des Weiterbenützungsrechts ein gewerbsmässiger Gebrauch vorauszusetzen. Denn einerseits liesse sich ein Unterschied zu den Voraussetzungen des Mitbenützungs-

---

[1745] Siehe dazu vorne, Rn. 925, Rn. 933 und gerade vorstehend, Rn 1010.

[1746] Ebenso Staub, in: Staub/Celli, DesG 12 N 50.

rechts kaum begründen; andererseits – und das vor allem – ist der Berechtigte einzig auf ein Recht zum gewerbsmässigen Weitergebrauch angewiesen, weil der private Gebrauch ohnehin zulässig ist.[1747]

Die praktische Bedeutung des Weiterbenützungsrechts bei einem Drittgebrauch vor dem *Hinterlegungs- oder Prioritätsdatum* (Art. 12 Abs. 1 lit. a DesG) ist gering, weil der gewerbsmässige Gebrauch eines Designs im Inland nahezu immer dazu führen wird, dass das Design den in der Schweiz beteiligten Verkehrskreisen bekannt sein konnte. Damit ist die Neuheit des Designs zerstört und ein Designschutz ausgeschlossen.[1748] 1017

Durchaus bedeutsam ist hingegen das Weiterbenützungsrecht bei einem *Drittgebrauch* während des *Aufschubs der Veröffentlichung* (Art. 12 Abs. 1 lit. b DesG). Dieses schafft einen Ausgleich zur Möglichkeit eines solchen Aufschubs, der gem. Art. 26 Abs. 1 DesG bis zu 30 Monaten dauern kann.[1749] Da das Designrecht in dieser Konstellation noch nicht veröffentlicht wurde, können Dritte von dessen Bestand keine Kenntnis haben. Gutgläubige Dritte werden deshalb durch dieses Weiterbenützungsrecht insofern geschützt, als ihnen die Rechtsinhaberin den Gebrauch im bisherigen Umfang auch nach der Veröffentlichung des Designrechts nicht verbieten kann. 1018

Das Weiterbenützungsrecht kann nur zusammen mit dem Unternehmen übertragen werden, für das es besteht (Art. 12 Abs. 2 DesG). Dadurch sollen Missbräuche verhindert werden.[1750] 1019

2.2 Mitbenützungsrecht

Aufgrund des Mitbenützungsrechts kann die Inhaberin eines Designrechts Dritten das eingetragene Design nicht entgegenhalten, wenn diese das Design zwischen dem letzten Tag der *Frist für die Zahlung* der Gebühr für eine weitere Schutzperiode und dem Tag der Einreichung eines Weiterbehandlungsantrags nach Art. 31 DesG im Inland gutgläubig gewerbsmässig benutzt oder besondere Anstalten zur Benutzung getroffen haben (Art. 13 Abs. 1 DesG). 1020

[1747] Zum Ganzen: OFK-Heinrich, DesG 12 N 9; CR-Gilliéron, DesG 12 N 5; Wang, SIWR VI, 239.

[1748] Staub, in: Staub/Celli, DesG 12 N 20.

[1749] OFK-Heinrich, DesG 12 N 3; allgemein zu Art. 26 DesG siehe vorne, Rn. 971 f.

[1750] Marbach/Ducrey/Wild, Rn. 550; CR-Gilliéron, DesG 12 N 22 f.

1021 Mit Ablauf des letzten Tages der Frist für die Zahlung der Gebühr für eine weitere Schutzperiode[1751] endet der Designschutz und das IGE löscht die Eintragung im Designregister (Art. 28 lit. c DesG). Ab diesem Zeitpunkt kann das Design von jeder Person frei benützt werden. Der Hinterleger hat jedoch die Möglichkeit, bei Fristversäumnis unter Einhaltung bestimmter Bedingungen und Fristen (siehe dazu Art. 31 Abs. 2 DesG) einen Antrag auf Weiterbehandlung zu stellen (Art. 31 Abs. 1 DesG). Wird dieser gutgeheissen, ist der Zustand wiederhergestellt, der bei rechtzeitiger Handlung bestanden hätte (Art. 31 Abs. 3 DesG). Das Designrecht, das mit Ablauf der Frist erloschen ist, lebt also rückwirkend auf den Tag des Fristenablaufs wieder auf und besteht damit ohne zeitlichen Unterbruch weiter. Entsprechend könnte dieses Recht Dritten, die im Vertrauen auf sein Erlöschen den Gebrauch des Designs in der Zwischenzeit gutgläubig aufgenommen haben, an sich entgegengehalten werden. Da dieser Zustand auf die Fristversäumnis der Rechtsinhaberin des Designs zurückzuführen ist, wäre es aber unbillig, gutgläubige Dritte die Nachteile der Weiterbehandlung tragen zu lassen. Ihnen wird deshalb ein Recht zur Mitbenützung des Designs gewährt. Im Gegensatz zum Weiterbenützungsrecht wird das Mitbenützungsrecht im Gesetz nicht ausdrücklich auf den bisherigen Umfang des Gebrauchs des Dritten beschränkt. Ob eine solche Beschränkung trotz fehlender gesetzlicher Anordnung gilt, ist umstritten.[1752]

1022 Auch das Mitbenützungsrecht kann nur *zusammen mit dem Unternehmen übertragen* werden (Art. 13 Abs. 2 DesG). Wer dieses Recht beansprucht, muss der Rechtsinhaberin (anders als beim Weiterbenützungsrecht) ab dem Zeitpunkt des Wiederauflebens des Designs eine angemessene Entschädigung zahlen (Art. 13 Abs. 3 DesG).

2.3 Erschöpfung

1023 Die Erschöpfung ist im Designrecht nicht gesetzlich geregelt. Wie bei den anderen Immaterialgüterrechten sind Designrechte an einem konkreten, designrechtlich geschützten Erzeugnis erschöpft, wenn dieses durch die Rechtsinhaberin oder mit deren Zustimmung in Verkehr gebracht worden ist. Die Rechtsinhaberin kann

---

[1751] Der «letzte Tag der Frist für die Zahlung der Gebühr» (Art. 13 Abs. 1 DesG) stimmt dabei nicht mit dem letzten Tag vor Ablauf der Schutzperiode (i.S.v. Art. 21 Abs. 1 1. Halbsatz i.V.m. Art. 21 Abs. 3 DesV) überein, sondern mit dem letzten Tag der gesetzlichen Nachfrist von sechs Monaten (i.S.v. Art. 21 Abs. 1 2. Halbsatz i.V.m. Art. 21 Abs. 3 DesV).

[1752] Für eine Beschränkung: SHK-Stutz/Beutler/Hottinger, DesG 13 N 40; Wang, SIWR VI, 245; dagegen: CR-Gilliéron, DesG 13 N 5; Staub, in: Staub/Celli, DesG 13 N 26.

dann die *Weiterverbreitung* und den sonstigen *Gebrauch* des Erzeugnisses nicht mehr verbieten.[1753] Wie im Patent- und Markenrecht, aber anders als im Urheberrecht, erfasst die Erschöpfung *alle* an einem designrechtlich geschützten Erzeugnis bestehenden *Ausschliesslichkeitsrechte.*[1754] Sind die Voraussetzungen erfüllt, tritt die Erschöpfung von Gesetzes wegen ein; abweichende Vereinbarungen sind nichtig.[1755]

Umstritten ist, ob im Designrecht *nationale oder internationale Erschöpfung* gilt. 1024
Ein Teil der Lehre spricht sich in Anlehnung ans Patentrecht für nationale oder regionale Erschöpfung aus.[1756] Nach anderer, wohl überwiegender Ansicht gilt internationale Erschöpfung.[1757] Eine höchstrichterliche Klärung der Frage steht aus.

Richtigerweise ist im Designrecht wie im Urheber- und Markenrecht von *inter-* 1025
nationaler Erschöpfung auszugehen. Angesichts der in der Praxis durchaus häufigen Kumulation von Designschutz, Markenschutz und urheberrechtlichem Schutz[1758] würden sich bei nationaler Erschöpfung wenig überzeugende Widersprüche und nur schwer lösbare Abgrenzungsprobleme ergeben.[1759]

3. Schutzdauer

3.1 Grundsatz

Der Schutz des Designs besteht zunächst während *fünf Jahren* vom Datum der 1026
Hinterlegung an, sog. erste Schutzperiode (Art. 5 Abs. 2 DesG). Der Schutz kann

---

1753 OFK-Heinrich, DesG 9 N 59, N 61; Staub, in: Staub/Celli, DesG 9 N 29; a.M. SHK-Stutz/Beutler/Hottinger, DesG 9 N 74, CR-Cherpillod, DesG 9 N 22; Wang, SIWR VI, 246, nach welchen sich, wie im Urheberrecht, nur die Verbreitungsrechte erschöpften, nicht aber die Vervielfältigungsrechte oder das Recht auf unkörperliche Wiedergabe.

1754 Für das Patentrecht siehe vorne, Rn. 455; für das Urheberrecht siehe vorne, Rn. 745; für das Markenrecht siehe hinten, Rn. 1269.

1755 Siehe dazu: für das Patentrecht vorne, Rn. 455; für das Urheberrecht vorne, Rn. 745; für das Markenrecht hinten, Rn. 1270.

1756 OFK-Heinrich, DesG 9 N 66; Staub, in: Staub/Celli, DesG 9 N 68, m.w.H.

1757 SHK-Stutz/Beutler/Hottinger, DesG 9 N 81 ff.; Marbach/Ducrey/Wild, Rn. 546; CR-Cherpillod, DesG 9 N 23; Wang, SIWR VI, 247, m.w.H.

1758 Siehe dazu vorne, Rn. 44 ff.

1759 Ebenso: SHK-Stutz/Beutler/Hottinger, DesG 9 N 83; Marbach/Ducrey/Wild, Rn. 546; Wang, SIWR VI, 247 f., m.w.H.

insgesamt viermal um je eine weitere Schutzperiode von fünf Jahren auf eine *Maximalschutzdauer* von *25 Jahren* verlängert werden (Art. 5 Abs. 3 DesG).

1027 In der Regel erinnert das IGE die im Register eingetragene Rechtsinhaberin vier Monate vor Ablauf einer Schutzperiode an das Datum des Ablaufs und die Möglichkeit zur Verlängerung (Art. 20 DesV). Es ist dazu aber nicht verpflichtet. Der Antrag auf Verlängerung des Schutzes muss innerhalb von zwölf Monaten vor Ablauf der Schutzperiode, jedoch spätestens innerhalb von sechs Monaten nach Ablauf der Schutzperiode beim IGE eingereicht werden (Art. 21 Abs. 1 DesV). Während der Frist für das Stellen des Antrags auf Verlängerung des Schutzes ist zudem die Verlängerungsgebühr zu bezahlen (Art. 21 Abs. 3 DesV). Werden diese Fristen verpasst, kann beim IGE Weiterbehandlung beantragt werden (Art. 31 Abs. 1 DesG). Diesfalls kann allerdings nach Art. 13 DesG ein Mitbenützungsrecht zugunsten Dritter entstehen.[1760]

1028 Bei Sammelhinterlegungen[1761] ist es möglich, den Schutz nur für einen Teil der Designs zu verlängern (Art. 21 Abs. 2 DesV). Die Rechte an den anderen Designs erlöschen.

3.2 Vorzeitiges Erlöschen des Designrechts

1029 Das Designrecht kann schon vor Ablauf der Schutzfrist erlöschen. In diesem Fall löscht das IGE die Eintragung im Designregister. Die Löschung hat dabei grundsätzlich lediglich deklaratorische Wirkung, denn das Designrecht geht bereits unter, sobald der für die Beendigung ausschlaggebende Vorfall eintritt.[1762] Eine Ausnahme bildet lediglich der Fall des Nichtigkeitsurteils.[1763]

1030 Das Designrecht erlischt vorzeitig und das IGE löscht dementsprechend den Eintrag im Designregister ganz oder teilweise, wenn:

- die Rechtsinhaberin (gegebenenfalls die Mehrheit der Rechtsinhaberinnen) die *Löschung beantragt* (Art. 28 lit. a DesG);
- die Eintragung *nicht verlängert* wird (Art. 28 lit. b DesG); allerdings kann die Rechtsinhaberin die Wiedereintragung erwirken, wenn sie innerhalb von sechs Monaten seit Ablauf der Schutzperiode die Verlängerung des Schutzes schrift-

---

[1760] Siehe dazu vorne, Rn. 1020.

[1761] Siehe dazu vorne, Rn. 961.

[1762] SHK-Stutz/Beutler/Hottinger, DesG 28 N 9; CR-Curchod, DesG 28 N 12; Wang, SIWR VI, 287; Obolensky, in: Staub/Celli, DesG 28 N 14.

[1763] Siehe dazu hinten, Rn. 1459.

lich beantragt und die Verlängerungsgebühr samt Zuschlag bezahlt (Art. 21 Abs. 1, 3 DesV);

- die vorgesehenen *Gebühren nicht bezahlt* wurden (Art. 28 lit. c DesG);
- das Designrecht durch ein rechtskräftiges richterliches *Urteil* für *nichtig erklärt* wird (Art. 28 lit. d DesG, wobei im Gesetz, terminologisch verunglückt, von der Nichtigkeit der Eintragung die Rede ist);
- die *maximale Schutzfrist* von 25 Jahren *abgelaufen* ist (Art. 28 lit. e DesG).

Markenrecht

A. Übersicht

Das Markenrecht gewährt der Markeninhaberin ein *ausschliessliches, absolutes, subjektives* Recht an der eingetragenen Marke. Dieses ermöglicht ihr, Dritten den Gebrauch einer identischen oder hinreichend ähnlichen Marke für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen (Produkte) zu verbieten, wenn sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt. Die Marke ist damit nicht als solche, sondern nur für diejenigen Waren oder Dienstleistungen geschützt, für die sie eingetragen wurde (sog. *Spezialitätsprinzip*).[1764] Marken erlauben den Abnehmern, Waren oder Dienstleistungen anhand der Marke zu identifizieren und im oft sehr grossen Angebot wiederzuerkennen. Die Markeninhaberin kann die Marke als Kommunikationskanal nutzen, um den Abnehmern durch Werbemassnahmen Informationen über die Produkte oder ein bestimmtes Image zu vermitteln (bspw. «Vorsprung durch Technik»). Marken leisten damit einen wichtigen Beitrag zur Reduktion von Such- und Informationskosten der Abnehmer. 1031

Die Marke ist ein Zeichen, das geeignet ist, Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens von denen anderer Unternehmen zu *unterscheiden*. Die häufigsten Markenarten sind Wortmarken, Bildmarken und kombinierte Wort-Bild-Marken. Die Markenarten sind allerdings nicht beschränkt; möglich ist namentlich auch der Schutz von Form-, Farb- und Hörmarken. Zudem gibt es unterschiedliche Markentypen. Neben der Individualmarke, die vom Gesetz schlicht als Marke bezeichnet wird, werden auch Garantie- und Kollektivmarken sowie geografische Marken geschützt. 1032

Grundsätzlich kann jedes Zeichen als Marke geschützt werden. Anders als im Patent-, Urheber- und Designrecht muss ein Zeichen für den Schutz als Marke keine Schutzvoraussetzungen erfüllen, es dürfen aber keine Schutzausschlussgründe vorliegen. Aufgrund eines *absoluten Schutzausschlussgrundes* vom Markenschutz ausgeschlossen sind Zeichen des Gemeinguts, Formen, die das Wesen der Waren ausmachen, und technisch notwendige Formen, irreführende Zeichen sowie Zeichen, die gegen die öffentliche Ordnung, die guten Sitten oder geltendes Recht verstossen. Durch einen *relativen Schutzausschlussgrund* vom Markenschutz ausgeschlossen sind Zeichen, die mit einer bereits eingetragenen Marke identisch oder einer solchen hinreichend ähnlich sind und für gleiche oder gleichartige Waren und Dienstleistungen eingetragen sind, sodass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt. Ob ein absoluter Ausschlussgrund vorliegt, wird vom 1033

[1764] BSK-Städeli/Brauchbar Birkhäuser, MSchG 3 N 22 f.; SHK-Joller, MSchG 3 N 252; CR-Schlosser/Maradan, MSchG 3 N 126; Marbach, SIWR III/1, Rn. 209.

IGE bei der Anmeldung der Marke von Amtes wegen geprüft. Das Vorliegen eines relativen Ausschlussgrundes muss hingegen von der Inhaberin der älteren Marke geltend gemacht werden.

1034 Das Markenrecht entsteht mit der Eintragung im Markenregister. Eine eingetragene Marke ist für die Dauer von zehn Jahren seit Hinterlegung der Anmeldung geschützt. Der Schutz kann alle zehn Jahre um weitere zehn Jahre verlängert werden und damit zeitlich unbegrenzt bestehen. Die Marke ist allerdings nur geschützt, soweit und solange sie im Verkehr als Marke gebraucht wird. Bei Nichtgebrauch während fünf Jahren kann das Markenrecht nicht mehr geltend gemacht werden und Dritte können die Löschung der Marke verlangen.

1035 Das Markenrecht verleiht seiner Inhaberin das *ausschliessliche Recht zum kennzeichenmässigen Gebrauch* der Marke. Ein solcher liegt vor, wenn die massgeblichen Verkehrskreise das Zeichen als der Unterscheidung dienende Bezeichnung einer Ware oder Dienstleistung (markenmässiger Gebrauch), einer Person (namensmässiger Gebrauch), eines Unternehmensträgers (firmenmässiger Gebrauch) oder eines Unternehmens oder Geschäftslokals (Gebrauch als Geschäftsbezeichnung oder Enseigne) verstehen. Nicht erfasst sind namentlich der informative Gebrauch einer Marke, bspw. im redaktionellen Teil einer Zeitung, und der dekorative Gebrauch, bspw. der Gebrauch eines Logos in einem Stoffmuster. Das Markenrecht unterliegt gewissen Schranken. Im Vordergrund stehen dabei die Erschöpfung und der Gebrauch durch Dritte zur Bewerbung des eigenen Angebots. Erweitert wird der Schutz hingegen bei berühmten Marken. Diese sind nicht nur für die eingetragenen, sondern für alle Waren und Dienstleistungen und nicht nur gegen das Schaffen von Verwechslungsgefahr, sondern auch gegen Rufausbeutung, Rufbeeinträchtigung und Verwässerung geschützt.

1036 Neben den Normen über den Schutz von Marken (1. Titel) enthält das MSchG auch Bestimmungen über den Schutz von Herkunftsangaben und geografischen Angaben (2. Titel). Ziel dieser Bestimmungen ist es, Abnehmer vor Täuschungen über die geografische Herkunft (und damit zusammenhängende Eigenschaften) von Waren oder Dienstleistungen zu schützen. Anders als bei den Marken vermitteln die Bestimmungen über den Schutz von Herkunftsangaben und geografischen Angaben keine Ausschliesslichkeitsrechte an bestimmten Zeichen, sondern legen fest, unter welchen Voraussetzungen diese Zeichen verwendet werden dürfen. Die Benutzung steht dabei allen Personen und Unternehmen frei, die diese Voraussetzungen erfüllen.

B. Gegenstand

1. Begriff der Marke

Die Marke ist ein Zeichen, das geeignet ist, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von solchen anderer Unternehmen zu unterscheiden (Art. 1 Abs. 1 MSchG).[1765] Die Legaldefinition enthält drei Begriffsmerkmale: das *Zeichen*, die *Unterscheidungseignung* und die *Waren und Dienstleistungen* eines Unternehmens als Kennzeichnungsgegenstand: 1037

1.1 Zeichen

Der Begriff des Zeichens wird im Gesetz nicht definiert, sondern anhand von Beispielen illustriert. Als Zeichen in Frage kommen namentlich Wörter, Buchstaben, Zahlen, bildliche Darstellungen und dreidimensionale Formen sowie Verbindungen dieser Elemente untereinander oder mit Farben (Art. 1 Abs. 2 MSchG). Die Aufzählung ist nicht abschliessend.[1766] 1038

Zeichen sind *Informationsträger.*[1767] Sie haben eine Stellvertreterfunktion, stehen also nicht für sich selbst, sondern für etwas anderes. Als Marken können nur Zeichen dienen, die für *Menschen sinnlich wahrnehmbar* sind.[1768] Die meisten Marken sind visuell wahrnehmbar. Mit anderen Sinnen wahrnehmbare Zeichen lassen sich aber auch als Marken schützen, etwa als Hörmarken.[1769] Als Marken kommen nur Zeichen in Frage, die von den Adressaten *gedanklich als Einheit* erfasst, mithin als in sich geschlossene Bedeutungseinheit verstanden werden.[1770] Das ist bei längeren Texten, Melodien oder Filmsequenzen nicht der Fall. Das Zeichen muss zudem *selbstständig* sein, also vom Gegenstand getrennt werden können, den es kennzeichnet.[1771] Das bedeutet zwar nicht, dass ein Zeichen nicht physisch mit der 1039

[1765] Siehe dazu: BGE 148 III 257 E. 6.2.1 – «Qatar 2022»; BGE 133 III 342 E. 4. – «Trapezförmiger Verpackungsbehälter».

[1766] SHK-Noth/Thouvenin, MSchG 1 N 3; OFK-Willi, MSchG 1 N 27.

[1767] SHK-Noth/Thouvenin, MSchG 1 N 7.

[1768] SHK-Noth/Thouvenin, MSchG 1 N 8; OFK-Willi, MSchG 1 N 24.

[1769] Siehe dazu: BGE 135 III 359 E. 2.5.2 – «Fis-Dur»; EuGH vom 12.12.2002, C-273/00 – «Sieckmann», ECLI:EU:C:2002:748, Rn. 26; SHK-Noth/Thouvenin, MSchG 1 N 8.

[1770] SHK-Noth/Thouvenin, MSchG 1 N 10; BSK-Städeli, MSchG 1 N 11; Marbach, SIWR III/1, Rn. 122; OFK-Willi, MSchG 1 N 25.

[1771] BVGer B-7423/2006 vom 4.10.2007 E. 4.2 – «Webstamp»; SHK-Noth/Thouvenin, MSchG 1 N 12; Streuli-Youssef Magda/Zimmerli Daniel, Der Schutz von «Teilformmarken», in: Kunz Peter V./Herren Dorothea/Cottier Thomas/Matteotti René

gekennzeichneten Ware identisch sein kann (bspw. eine Formmarke i.e.S.),[1772] setzt aber voraus, dass es sich gedanklich vom Kennzeichnungsgegenstand abstrahieren lässt.[1773]

1040 Kein Wesensmerkmal markenfähiger Zeichen ist die *(grafische) Darstellbarkeit.* Fehlt diese, kann ein Zeichen nicht als Marke eingetragen werden; dies ergibt sich aber nur aus der Notwendigkeit, das Zeichen als Marke im Register einzutragen, nicht aus der fehlenden Zeicheneigenschaft.[1774] Das registerrechtliche Erfordernis der (grafischen oder anderweitigen) Darstellbarkeit ist deshalb zu Recht nur auf Verordnungsstufe geregelt (Art. 10 Abs. 1 MSchV). Das IGE lässt bisher nur grafisch darstellbare Zeichen zur Eintragung zu. Für die meisten Marken ist das unproblematisch. Anderes gilt aber für besondere Markenarten, insb. für Tast-, Geschmacks- und Geruchsmarken, für die es (noch) keine allgemein anerkannte Möglichkeit der Darstellung gibt. Akustische Marken können zwar meist in Notenschrift festgehalten werden; das gilt aber nur für Töne, nicht für Klänge oder Geräusche, etwa das Löwengebrüll im Logo des Filmstudios Metro Goldwyn Meyer. Die Verordnung sieht ausdrücklich auch *andere Darstellungsformen* vor (Art. 10 Abs. 1 Satz 2 MSchV). Die Registerpraxis sollte deshalb die Möglichkeit schaffen, um auch die Eintragung grafisch nicht (hinreichend bestimmt) darstellbarer Zeichen zu ermöglichen, bspw. durch die Hinterlegung von Audiodateien.

1.2 Unterscheidungseignung

1041 Als Marken können nur Zeichen mit Unterscheidungseignung geschützt werden. Zur Unterscheidung geeignet sind Zeichen, die von den Zeichenadressaten als *Kennzeichnungs- und Unterscheidungsmittel* aufgefasst werden.[1775] Nur wenn das zutrifft, kann das Zeichen seine *Herkunfts- und Unterscheidungsfunktion* wahrnehmen.[1776] Die Frage der Unterscheidungseignung bezieht sich nur auf das Zeichen als solches, ohne Bezug auf die Waren und Dienstleistungen, für die es als

(Hrsg.), Wirtschaftsrecht in Theorie und Praxis, Festschrift für Roland von Büren, Basel 2009, 403; OFK-Willi, MSchG 1 N 21.

[1772] Siehe dazu hinten, Rn. 1055.

[1773] SHK-Noth/Thouvenin, MSchG 1 N 12.

[1774] BSK-Städeli, MSchG 1 N 17; siehe auch OFK-Willi, MSchG 1 N 26.

[1775] SHK-Noth/Thouvenin, MSchG 1 N 21; OFK-Willi, MSchG 1 N 19.

[1776] Siehe dazu hinten, Rn. 1064 f.

Marke eingetragen werden soll. Die Unterscheidungseignung ist damit abstrakter Natur.[1777]

Von der Unterscheidungseignung zu trennen sind die Aspekte der Unterscheidungs- und Kennzeichnungskraft: Als *Unterscheidungskraft* wird die *konkrete Eignung* einer Marke bezeichnet, vom Verkehr *als Unterscheidungsmittel für bestimmte Waren oder Dienstleistungen* eines Unternehmens aufgefasst zu werden.[1778] Die *Kennzeichnungskraft* ist die Fähigkeit eines Zeichens, sich beim Publikum als Marke eines bestimmten Unternehmens einzuprägen und bei diesem in Erinnerung zu bleiben.[1779] Die Begriffe «Unterscheidungseignung», «Unterscheidungskraft» und «Kennzeichnungskraft» orientieren sich an der gesetzlichen Grundlage der drei Aspekte, die sich der Reihe nach in Art. 1, Art. 2 und Art. 3 MSchG findet.[1780] In Lehre und Rechtsprechung werden die Begriffe allerdings nicht einheitlich verwendet. 1042

1.3 Kennzeichnungsgegenstand

Die Marke kennzeichnet *Waren oder Dienstleistungen* eines Unternehmens. Es kommen alle denkbaren unternehmerischen Leistungen in Frage. Bei der Markenanmeldung sind die Waren und Dienstleistungen, für welche die Marke geschützt werden soll, als solche anzugeben und einer der im Abkommen von Nizza vorgesehenen Klassen zuzuordnen (Art. 11 MSchV).[1781] Bei der Umschreibung der Waren und Dienstleistungen ist der Markenanmelder frei, es gibt also keine vorgegebenen Begriffe, die verwendet werden müssen. Die Umschreibung muss aber hinreichend präzise sein. 1043

Keine Ware oder Dienstleistung ist das *Unternehmen* selbst. Unternehmen werden mit einer Firma (Art. 944 ff. OR) gekennzeichnet, nicht mit einer Marke. 1044

1777 BSK-Städeli, MSchG 1 N 13; SHK-Noth/Thouvenin, MSchG 1 N 22; Marbach, SIWR III/1, Rn. 116 f.

1778 SHK-Noth/Thouvenin, MSchG 1 N 25; CR-Gilliéron, MSchG 1 N 5; Marbach, SIWR III/1, Rn. 117; Müller, 201 ff.

1779 BGE 133 III 342 E. 4. – «Trapezförmiger Verpackungsbehälter»; SHK-Noth/Thouvenin, MSchG 1 N 26; OFK-Willi, MSchG 1 N 18, MSchG 3 N 111; Müller, 201 f.

1780 SHK-Noth/Thouvenin, MSchG 1 N 24.

1781 Siehe dazu hinten, Rn. 1199.

2. Markentypen und Markenarten

1045 In Lehre und Praxis werden Marken nach verschiedenen Kriterien kategorisiert, z.B. nach Inhalt oder Zweck. Die verschiedenen Kategorien werden teilweise mit «Typ», «Art» oder «Form» bezeichnet, die Begriffe werden allerdings uneinheitlich verwendet. In der Richtlinie des IGE werden Wort-, Bild-, Farb- und Formmarken als «Markentyp» bezeichnet, während der Begriff «Markenart» für die Unterscheidung von Individual-, Kollektiv- und Garantiemarken verwendet wird.[1782] In der Folge werden die Begriffe aber gerade umgekehrt verwendet, weil der Begriff «Typ» nach dem hier vertretenen Verständnis etwas umschreibt, was gesetzlich vordefiniert ist, was auf die verschiedenen Ausprägungen von Marken nicht zutrifft.[1783]

1046 Das MSchG kennt vier *Markentypen*: Individualmarken (Art. 1 ff. MSchG), Kollektivmarken (Art. 22 MSchG), Garantiemarken (Art. 21 MSchG) und geografische Marken (Art. 27*a* ff. MSchG). Daneben gibt es eine Vielzahl von Markenarten, die sich in der Praxis herausgebildet haben. Die Markenarten sind nicht als solche gesetzlich geregelt, werden aber teilweise im Gesetz angedeutet, etwa die Wortmarke, die Wort-Bild-Marke, die Bildmarke, die Formmarke und die Agentenmarke (Art. 1 Abs. 2 MSchG; Art. 4 MSchG).

2.1 Markentypen

1047 Die *Individualmarke* ist der markenrechtliche Regelfall. Sie wird im Gesetz schlicht als Marke bezeichnet. Individualmarken werden von der Markeninhaberin für den Gebrauch zur Kennzeichnung der eigenen Waren und Dienstleistungen hinterlegt, bisweilen auch für den Gebrauch durch eine Lizenznehmerin.[1784] Ein Beispiel für eine Individualmarke ist die Wort-Bild-Marke Nike (Markennummer 349722).

1048 Die *Kollektivmarke* wird von einer Vereinigung von Unternehmen für den Gebrauch durch ihre Mitglieder hinterlegt; sie dient dazu, die Waren und Dienstleistungen der Mitglieder dieser Vereinigung von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden (Art. 22 MSchG), bspw. die Zeichen «Knospe» (Markennummer 494457) von Bio Suisse oder «Fachanwalt/Fachanwältin SAV für …», (Markennummer 503636) des schweizerischen Anwaltsverbands.[1785]

[1782] So auch BSK-Städeli, MSchG 1 N 42 ff.

[1783] SHK-Noth/Thouvenin, MSchG 1 N 55.

[1784] BSK-Städeli, MSchG 1 N 68 f.

[1785] Zur Kollektivmarke siehe hinten, Rn. 1287.

Die *Garantiemarke* dient dazu, die Beschaffenheit, die geografische Herkunft, die Art der Herstellung oder andere gemeinsame Merkmale der Waren und Dienstleistungen verschiedener Unternehmen zu gewährleisten (Art. 21 Abs. 1 MSchG). Die Markeninhaberin muss Dritten gegen ein angemessenes Entgelt den Gebrauch der Garantiemarke für Waren oder Dienstleistungen gestatten, welche die im Markenreglement vorgesehenen gemeinsamen Merkmale aufweisen (Art. 21 Abs. 3 MSchG). Der Gebrauch der Garantiemarke erfolgt unter der Kontrolle der Markeninhaberin; diese darf die Marke aber nicht selbst gebrauchen (Art. 21 Abs. 2 MSchG). Bekannte Beispiele sind die Wort-Bild-Marke «Q Quality Our passion» (Markennummer 695557) des Schweizer Tourismus-Verbands und die Wort-Bild-Marke «Raclette Suisse» (Markennummer 437069) des Vereins Raclette Suisse.[1786] 1049

Die *geografische Marke* ist eine Garantiemarke besonderer Art.[1787] Sie kann nicht für sich allein, sondern nur für eine andere Angabe eingetragen werden, insb. für bestimmte Herkunftsangaben, Ursprungsbezeichnungen und geografische Angaben (Art. 27*a* MSchG). Die geografische Marke garantiert die geografische Herkunft einer Ware oder Dienstleistung. Sie kann nur von bestimmten Eintragungsberechtigten eingetragen werden, namentlich von Schweizer Kantonen und ausländischen Behörden sowie Branchenverbänden und anderen repräsentativen Gruppierungen, die sich für den Schutz der geografischen Herkunft bestimmter Waren oder Dienstleistungen einsetzen (Art. 27*b* MSchG).[1788] 1050

Im Schweizer Markenregister sind nur sieben geografische Marken eingetragen, darunter: 1051

- Gruyère (für Käse), Markennummer 711825;
- Bündnerfleisch (für Fleisch), Markennummer 734856;
- Viande des Grisons (für Fleisch), Markennummer 734857;
- Swiss (für Uhren), Markennummer 781569;
- Emmentaler (für Käse), Markennummer 703183.

2.2 Markenarten

Wortmarken bestehen aus einer Folge von Buchstaben und/oder Zahlen, die auch Satzzeichen oder mathematische Symbole enthalten kann. Die Buchstaben sind in lateinischen Schriftzeichen, die Zahlen in arabischen oder römischen Ziffern anzugeben. Marken mit anderen Buchstaben oder Ziffern werden in der Regel als Bild- 1052

[1786] Zur Garantiemarke siehe hinten, Rn. 1287.

[1787] SHK-Noth/Thouvenin, MSchG 1 N 55.

[1788] Zur geografischen Marke siehe hinten, Rn. 1294 ff.

marken qualifiziert.[1789] Wortmarken können einen Sinngehalt aufweisen, es sind aber auch reine Fantasiebegriffe möglich. Eine Mindest- oder Maximallänge gibt es nicht, die Vorgaben des Markenrechts führen aber zu gewissen Einschränkungen. So werden einzelne Zahlen und Buchstaben meist als freihaltebedürftig einzustufen sein[1790] und längeren Texten fehlt es regelmässig an der Unterscheidungseignung.[1791]

1053 *Bildmarken* bestehen aus bildlichen Darstellungen, also einem Zusammenspiel von Linien, Konturen, Flächen und allenfalls Farben. Wie Wortmarken können auch Bildmarken einen Sinngehalt aufweisen, das ist aber auch hier nicht erforderlich. Typische Beispiele für Bildmarken sind Logos. Werden Bild- und Wortbestandteile miteinander kombiniert, handelt es sich um eine kombinierte Wort-Bild-Marke.[1792]

1054 *Farbmarken* bestehen ausschliesslich aus einer bestimmten Farbe oder einer Kombination von Farben. Geschützt wird damit nur die abstrakte Farbgebung für bestimmte Waren und Dienstleistungen; Form und Linien sind irrelevant (eine Kombination von Farben, Formen und Linien ist als Bildmarke mit Farbanspruch zu qualifizieren). Die Farbe muss auf der Grundlage von anerkannten und normierten Farbbezeichnungssystemen (z.B. RAL oder Pantone) eindeutig bestimmt sein.[1793] Die Markenfähigkeit von abstrakten Farbmarken ist heute allgemein anerkannt.[1794] Farbmarken haben in aller Regel keine originäre Unterscheidungskraft, es ist deshalb eine Verkehrsdurchsetzung erforderlich.[1795] Geschützt sind bspw. das

---

1789 SHK-Noth/Thouvenin, MSchG 1 N 58; CR-Gilliéron, MSchG 1 N 17; relativierend allerdings BVGer B-1427/2007 vom 28.2.2008 E. 7. – «Kremlyovskaya»; RKGE, sic! 2002, 169 – «Smirnoff/Smirnov».

1790 Siehe dazu hinten, Rn. 1075 ff.

1791 SHK-Noth/Thouvenin, MSchG 1 N 59. Zum Spezialfall Slogan siehe: BVGer B-1561/2011 vom 28.3.2012 E. 4.1 – «Together we'll go far»; BVGer B-8557/2010 vom 19.3.2012 E. 4.1 – «We care about eyecare»; BVGer B-8240/2010 vom 27.2.2012 E. 3.1 – «Aus der Region. Für die Region»; Marbach, SIWR III/1, Rn. 145.

1792 SHK-Noth/Thouvenin, MSchG 1 N 61; CR-Gilliéron, MSchG 1 N 24.

1793 Wird hingegen nur ein Farbanspruch, z.B. für eine Bild- oder Formmarke, angemeldet, wird auf dieses Erfordernis verzichtet. Diese Inkonsequenz ergibt sich wohl daraus, dass man ein Ausufern des Schutzes bei der abstrakten Farbmarke verhindern wollte. Mit Blick auf das Erfordernis der Bestimmtheit überzeugt diese Praxis allerdings nicht. Siehe dazu SHK-Noth/Thouvenin, MSchG 1 N 667.

1794 BSK-Städeli, MSchG 2 N 183; Marbach, SIWR III/1, Rn. 146; kritisch: SHK-Aschmann, MSchG 2 N 92 ff.; CR-Gilliéron, MSchG 1 N 20 ff.

1795 BVGer B-7436/2006 vom 23.2.2007 E. 2. f. – «Farbkombination Blau/Silber»; HGer AG, sic! 2005, 379 f. – «Roter Koffer»; RKGE, sic! 2002, 243 – «Die Post»; SHK-Aschmann, MSchG 2 N 95; CR-Gilliéron, MSchG 1 N 30; Marbach, SIWR III/1,

Post-Gelb (Markennummer 499949) und das Grün der juristischen Lehrbücher des Stämpfli Verlags (Markennummer 496219).

Die Kategorie der *dreidimensionalen Marken* lässt sich weiter unterteilen: Als dreidimensionale Marke oder dreidimensionale Marke im weiteren Sinn werden Marken bezeichnet, die einen Zusatz zur Ware bilden, bspw. der Mercedes-Stern. Als *Formmarke* oder dreidimensionale Marke im engeren Sinn wird die spezifische Formgebung von Waren oder Verpackungen bezeichnet, bspw. die Form der Coca-Cola-Flasche.[1796] Die Unterscheidung zwischen dreidimensionalen Marken im weiteren und im engeren Sinn (Formmarken) ist wichtig, weil für Letztere ein zusätzlicher Schutzausschlussgrund greift (Art. 2 lit. b MSchG).[1797] Auch dreidimensionale Marken können mit anderen Markenelementen kombiniert werden, bspw. Form und Farbe, Form und Wort, Form und Bild. Mit solchen Kombinationen kann die Ausstattung einer Ware als Ganzes markenrechtlich geschützt werden, bspw. der Goldhase von Lindt (Markennummern 805840, 468985 und 605508).[1798] 1055

Als *akustische Marken* oder Hörmarken können Klänge, Töne und Geräusche sowie Klang- und Tonfolgen (Klangmarken) sowie deren Kombination geschützt werden. Tonfolgen lassen sich mithilfe von Notensystemen wiedergeben; der Klang kann oft durch die verwendeten Instrumente definiert werden. Geräusche sollten dem Erfordernis der (grafischen) Darstellbarkeit der Marke[1799] grundsätzlich mithilfe von Sonagrammen genügen können.[1800] Eine bekannte Hörmarke ist der Migros-Jingle (Markennummer 409860). 1056

Bei *Bewegungsmarken* wird das Zeichen animiert, sodass es sich innerhalb eines bestimmten Zeitraums verändert,[1801] so bspw. das Logo der Swisscom, Marken- 1057

Rn. 146; Baechler, Rn. 101 ff.; Rüetschi David/Stauber Demian, Eintragung und Schutz abstrakter Farbmarken, sic! 2006, 3–14, 7.

1796 Das Bundesgericht spricht von Formmarken im engeren und weiteren Sinn; BGer 4A_587/2021 vom 30.8.2022 E. 4.2 – «Goldhase» (= BGE 148 III 409; Erwägung ist nicht in der amtlich publizierten Fassung abgedruckt); siehe auch SHK-Noth/Thouvenin, MSchG 1 N 63; Marbach, SIWR III/1, Rn. 134 ff.

1797 Siehe dazu hinten, Rn. 1100 ff.

1798 BGer 4A_587/2021 vom 30.8.2022 E. 8.4 – «Goldhase» (= BGE 148 III 409; Erwägung ist nicht in der amtlich publizierten Fassung abgedruckt); Noth/Thouvenin, MSchG 1 N 64; Streuli-Youssef Magda, Zur Schutzfähigkeit von Formmarken, sic! 2002, 794–797, 797.

1799 Siehe dazu vorne, Rn. 1040.

1800 SHK-Noth/Thouvenin, MSchG 1 N 71; zur Darstellbarkeit von Geräuschmarken siehe SHK-Noth/Thouvenin, MSchG 28 N 60 ff.

1801 CR-Gilliéron, MSchG 9 N 40.

nummer 574633. Die Darstellung der Bewegung kann über eine Beschreibung («Das dargestellte Objekt rotiert kontinuierlich gegen den Uhrzeigersinn um eine zentrale, vertikale Achse. Nach sieben Sekunden kommt die gesamte Bewegung zum Abschluss») oder mit einem Videoclip erfolgen.

1058 Die *Positionsmarke* ist ein Zeichen, das in einem konstanten Grössenverhältnis zur Ware an einer bestimmten Stelle einer Ware oder eines Teils einer Ware angebracht wird.[1802] Kennzeichnungsmerkmal ist hier die Kombination des Zeichenelements und dessen Positionierung auf dem Produkt, bspw. das langgezogene «V» auf der Innen- und Aussenseite der Schuhe von «Vans» (Markennummer 638803).[1803] Position und Zeichen sind im Markenregister zu hinterlegen, was eine Abbildung der Ware erfordert.[1804]

1059 *Geruchs- und Geschmacksmarken* kennzeichnen eine Ware oder Dienstleistung durch einen bestimmten Duft oder Geschmack. Diese können im Einzelfall durchaus geeignet sein, um Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens zu kennzeichnen. Als Beispiele zu nennen sind die Geruchsmarken «balsamisch-fruchtig mit einem leichten Anklang an Zimt»[1805] und «Duft gebrannter Mandeln».[1806] Die Eintragung von Geruchs- und Geschmacksmarken ist allerdings mit erheblichen praktischen Schwierigkeiten verbunden, weil es bis heute keine eindeutige und objektive Klassifikation gibt, die eine hinreichende Darstellbarkeit von Gerüchen und Geschmäckern ermöglichen würde.[1807]

1802 BGE 143 III 127 E. 3.3.3 – «rote Damenschuhsohle»; BVGer B-86/2012 vom 11.3.2013 E. 2.2 – «Schuh mit fünf Streifen»; RKGE, sic! 2005, 747 f. – «Farbspritzpistole»; siehe dazu: BSK-Städeli, MSchG 1 N 60 f., der jedoch die Grössenverhältnisse nicht als relevant erachtet; Marbach, SIWR III/1, Rn. 149 f.; IGE, Richtlinien in Markensachen, Teil 2, 3.2.8.

1803 BGE 143 III 127 E. 3.3.3 – «rote Damenschuhsohle»; SHK-Noth/Thouvenin, MSchG 1 N 62.

1804 BGE 143 III 127 E. 3.3.3 – «rote Damenschuhsohle».

1805 EuGH vom 12.12.2002, C-273/00 – «Sieckmann», ECLI:EU:C:2002:748, Rn. 13.

1806 BVGer B-4818/2010 vom 23.5.2013 E. 6.1 – «Duft von gebrannten Mandeln».

1807 IGE, Richtlinien in Markensachen, Teil 2, 3.2.10; SHK-Noth/Thouvenin, MSchG 1 N 78; Marbach, SIWR III/1, Rn. 157 ff.; Dessemontet, propriété intellectuelle, Rn. 378; a.M. BSK-Städeli, MSchG 1 N 62; kritisch CR-Gilliéron, MSchG 1 N 36; das IGE hat bisher keine Geruchsmarken eingetragen. Das EUIPO hat eine Geruchsmarke für den Geruch von frisch gemähtem Gras, welcher auf Tennisbälle aufgetragen wurde, eingetragen (Markennummer 000428870). Die Marke ist aber Ende 2006 erloschen.

Der Kreis der möglichen Markenarten ist offen und die Grenzen zwischen den Markenarten sind fliessend. Denkbar sind bspw. auch *Tastmarken,* also Marken, die über den Tastsinn wahrnehmbar sind; dabei handelt es sich in der Regel um flächige Formmarken. Auch *Hologramme,* also blosse Projektionen eines dreidimensionalen Gegenstandes, können markenrechtlich geschützt werden.[1808] 1060

Ein besondere Markenart ist die *Agentenmarke.* Ob eine Agentenmarke vorliegt, entscheidet sich nicht nach der Form oder Ausprägung der Marke, sondern danach, ob die Marke vom tatsächlich am Zeichen Berechtigten oder von seinem Agenten, Vertreter oder einem anderen zum Gebrauch des Zeichens Ermächtigten eingetragen wurde.[1809] Erfolgt die *Eintragung ohne Ermächtigung* des am Zeichen Berechtigten oder fällt diese Zustimmung nachträglich weg, bspw. nach Beendigung der Zusammenarbeit mit einem Agenten, liegt ein relativer Ausschlussgrund vor, der es dem am Zeichen Berechtigten ermöglicht, die Löschung der Marke zu verlangen (Art. 4 MSchG).[1810] Dieser Regelung liegt die Annahme zugrunde, dass der zum Gebrauch Ermächtigte zur Wahrung der Interessen des an der Marke Berechtigten und zur Loyalität verpflichtet ist.[1811] Voraussetzung für das Vorliegen einer Agentenmarke ist ein Vertrag, der die Wahrung geschäftlicher Interessen und eine Ermächtigung zum Gebrauch der Marke enthält.[1812] 1061

3. Funktion der Marke

3.1 Grundsatz

Als Funktionen der Marke werden die Wirkungen bezeichnet, die Marken in tatsächlicher Hinsicht haben können. Sie können aus einer empirischen und aus einer normativen Perspektive betrachtet werden: Die empirische Betrachtung ermöglicht es, die tatsächlichen Wirkungen von Marken (besser) zu verstehen. Im Vordergrund stehen die Herkunfts- und Unterscheidungsfunktion, die Qualitäts- und 1062

1808 Beispiele sind zwei Hologrammmarken (Markennummer 804850 und 786133) der Your Stories SARL; IGE, Richtlinien in Markensachen, Teil 2, 4.15; SHK-Noth/Thouvenin, MSchG 1 N 65.

1809 BGE 150 III 83 E. 3.2.2 – «Glubschi(s)»; BGE 143 III 216 E. 2.1 – «Reico»; BSK-Städeli, MSchG 4 N 1; SHK-Wang, MSchG 4 N 5 f.

1810 BGE 143 III 216 E. 2.1 – «Reico»; BGE 131 III 581 E. 2.3 – «S100»; BSK-Städeli, MSchG 4 N 4; SHK-Wang, MSchG 4 N 3 ff.

1811 BGE 143 III 216 E. 2.1 –«Reico»; BSK-Städeli, MSchG 4 N 14; CR-de Werra, MSchG 4 N 21; OFK-Willi, MSchG 4 N 7.

1812 BGE 143 III 216 E. 2.1 – «Reico»; BGE 131 III 581 E. 2.3 – «S100»; BSK-Städeli, MSchG 4 N 16; CR-de Werra, MSchG 4 N 12 ff.

Garantiefunktion, die Kommunikationsfunktion und die Werbefunktion.[1813] Welche Funktionen rechtlich geschützt werden sollen, ist mit Blick auf die tatsächlichen Funktionen zu entscheiden. Zu dieser Frage hat der Bundesrat schon 1990 in der Botschaft zum geltenden MSchG festgehalten, dass der rechtliche Schutz der Marke auf die *Herkunfts- und Unterscheidungsfunktion* beschränkt ist.[1814] Das Bundesgericht ist dieser Vorgabe gefolgt.[1815] Weitere Funktionen sind nur bei der berühmten Marke[1816] sowie bei der Garantiemarke[1817] und der geografischen Marke[1818] geschützt.

1063 Die Beschränkung auf den Schutz der Herkunfts- und Unterscheidungsfunktion hat zentrale Bedeutung für die *Auslegung und Anwendung* des Markenrechts. Denn sie präzisiert und beschränkt die markenrechtlichen Ausschliesslichkeitsrechte: Da der Schutz auf diese beiden Funktionen beschränkt ist, kann nur dann eine Markenverletzung vorliegen, wenn die in Frage stehende Handlung zumindest eine dieser Funktionen beeinträchtigt.[1819] Ist dies nicht der Fall, wie bspw. bei einem informativen oder dekorativen Gebrauch der Marke,[1820] kann gegen die in Frage stehende Handlung markenrechtlich nicht vorgegangen werden.[1821]

3.2 Herkunfts- und Unterscheidungsfunktion

1064 Der Schutz der *Unterscheidungsfunktion* ergibt sich unmittelbar aus der Legaldefinition der Marke als «Zeichen, das geeignet ist, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von solchen anderer Unternehmen zu unterscheiden» (Art. 1 Abs. 1 MSchG). Die Marke soll es dem Publikum ermöglichen, die *Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens zu individualisieren und von ähnlichen oder*

1813 Siehe dazu sogleich hinten, Rn. 1064 ff.; OFK-Willi, MSchG 1 N 11.

1814 Botschaft MSchG, BBl 1991 I, 19.

1815 BGE 148 III 257 E. 6.2.1 – «Qatar 2022»; BGE 140 III 109 E. 5.3.2 – «ePostSelect»; BGE 135 III 359 E. 2.4 – «Fis-Dur»; BGE 134 III 547 E. 2.3 – «Freischwinger Panton II»; BGE 130 III 328 E. 3.1 – «Swatch [3D]»; BGE 129 III 514 E. 2. f. – «Lego»; BGE 128 III 146 E. 2.2b)bb) – «Autohändler»; BGE 128 III 454 E. 2. – «Yukon»; BGE 122 III 469 E. 5.f) – «Chanel»; BGE 122 III 382 E. 1. – «Kamillosan»; BGE 119 II 473 E. 2.c) – «Radion/Radomat».

1816 Siehe dazu hinten, Rn. 1247 ff.

1817 Siehe dazu hinten, Rn. 1287 ff.

1818 Siehe dazu hinten, Rn. 1294 ff.

1819 SHK-Noth/Thouvenin, MSchG 1 N 32.

1820 Siehe dazu hinten, Rn. 1232 f.

1821 SHK-Noth/Thouvenin, MSchG 1 N 32; Marbach, SIWR III/1, Rn. 103; ebenso EuGH vom 12.11.2002, C-206/01 – «Arsenal», ECLI:EU:C:2002:651, Rn. 54.

gleichartigen Waren und Dienstleistungen anderer Unternehmen zu unterscheiden und so eine bestimmte Ware oder Dienstleistung in der Menge ähnlicher Angebote wiederzufinden und Fehlzurechnungen zu verhindern.[1822] Der rechtliche Schutz der Unterscheidungsfunktion ist unbestritten.[1823]

Die Unterscheidungsfunktion ist beeinträchtigt, wenn zu befürchten ist, dass sich die massgeblichen Verkehrskreise durch die Ähnlichkeit der Zeichen täuschen lassen und Waren oder Dienstleistungen der *falschen Markeninhaberin zurechnen*. Dasselbe gilt, wenn die massgeblichen Verkehrskreise die Zeichen zwar auseinanderhalten können, wegen deren Ähnlichkeit aber *falsche Zusammenhänge vermuten,* etwa indem sie die Zeichen für Serienmarken[1824] halten, die verschiedenen Produktlinien des gleichen Unternehmens oder mehrerer, wirtschaftlich miteinander verbundener Unternehmen kennzeichnen.[1825] 1065

Die *Herkunftsfunktion* wurde ursprünglich so verstanden, dass die Marke einen Hinweis auf die Herkunft der Waren aus einem bestimmten Unternehmen vermittelt.[1826] Dieses enge Verständnis liess sich mit der Möglichkeit der freien Übertragung (Art. 17 MSchG) und Lizenzierung (Art. 18 MSchG) von Marken im geltenden MSchG nicht mehr halten. Mit der Zeit hat sich deshalb ein erweitertes Verständnis der Herkunftsfunktion durchgesetzt, das nicht mehr einem strikten Herkunftshinweis verhaftet ist, sondern die Marke als *abstrakte Zuordnungsmöglichkeit zu einem bestimmten* (nicht notwendigerweise namentlich bekannten) 1066

[1822] BGE 150 III 188 E. 5.5.1 – «Uhrenpersonalisierung»; BGE 148 III 257 E. 6.2.2 – «Qatar 2022»; BGE 133 III 342 E. 4. – «Trapezförmiger Verpackungsbehälter»; BGE 129 III 514 E. 2.2 – «Lego»; BGE 125 III 193 E. 1.b) – «Budweiser»; BGE 122 III 382 E. 1. – «Kamillosan»; BGE 119 II 473 E. 2.c) – «Radion/Radomat»; BGer 4A_492/2022 vom 13.3.2023 E. 2.3 – «Podcast-Icon (fig.)»; BGer 4A_22/2019 vom 23.5.2019 E. 2.1 – «Otto».

[1823] Statt vieler: BGE 150 III 188 E. 5.5.1 – «Uhrenpersonalisierung»; BGE 131 III 495 E. 4. – «Felsenkeller»; BGE 130 III 267 E. 2.4 – «Tripp Trapp»; BGE 130 III 113 E. 3.1 f. – «Montessori»; BGer 4A_28/2021 vom 18.5.2021 E. 6.5 – «Tellco»; BGer 4A_651/2018 vom 14.6.2019 E. 3.3.1 – «Armani»; BGer 4A_22/2019 vom 23.5.2019 E. 2.1 – «Otto»; Botschaft MSchG, BBl 1991 I, 19; SHK-Noth/Thouvenin, MSchG 1 N 36, m.w.H.

[1824] Siehe dazu hinten, Rn. 1139.

[1825] BGE 128 III 441 E. 3.2 – «Appenzeller»; BGE 128 III 96 E. 2.a) – «Orfina»; BGer 4A_95/2019 vom 15.7.2019 E. 2.2.1 – «VW-Land»; BGer 4A_22/2019 vom 23.5.2019 E. 2.1 – «Otto».

[1826] BGE 114 II 171 E. 2.a) – «Eile mit Weile»; BGE 105 II 49 E. 1.a) – «Omo»; BGE 104 II 322 E. 5.a) – «Bata-Schuh»; BGE 100 II 159 E. 3. – «Yopi».

Ursprung der Waren oder Dienstleistungen versteht.[1827] Dieses Verständnis entspricht im Wesentlichen der Definition des EuGH, nach welcher die Marke gewährleisten soll, dass die gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen «unter der Kontrolle eines einzigen Unternehmens hergestellt worden sind, welches für die Qualität der Erzeugnisse verantwortlich gemacht werden kann».[1828] Die Funktion der Marke liegt bei dieser Betrachtung «nicht primär darin, Produkte […] zu unterscheiden, sondern im unmissverständlichen Hinweis auf den Hersteller und seinen Betrieb».[1829] Der rechtliche Schutz der Herkunftsfunktion ist heute ebenfalls weitgehend unbestritten.[1830]

3.3 Tatsächliche (wirtschaftliche) Funktionen

1067 Aus wirtschaftlicher Sicht sind Marken nicht reine Unterscheidungs- und Herkunftshinweise, sondern *multifunktionale Wesen und hervorragende Kommunikationsmittel.*[1831] Diese Eigenschaften werden als tatsächliche oder wirtschaftliche Funktionen der Marke bezeichnet. Im Vordergrund stehen aus heutiger Sicht die folgenden Funktionen:

1068 Als *Kommunikationsfunktion* der Marke wird die Möglichkeit bezeichnet, durch eine Marke grundsätzlich beliebige von der Markeninhaberin definierte Inhalte zu kommunizieren. So betrachtet ist die Marke primär ein Kommunikationsmittel, das es dem Anbieter erlaubt, ein bestimmtes Markenimage aufzubauen und zu

---

[1827] Siehe dazu: BGE 134 III 547 E. 2.3 – «Freischwinger Panton II»; SHK-Noth/Thouvenin, MSchG 1 N 40, m.w.H.

[1828] EuGH vom 25.1.2024, C-334/22 – «Audiersatzteile», ECLI:EU:C:2024:76, Rn. 34; EuGH vom 25.7.2018, C-129/17 – «Mitsubishi», ECLI:EU:C:2018:594, Rn. 34 f.; EuGH vom 8.6.2017, C-689/15 – «Baumwollblüte», ECLI:EU:C:2017:434, Rn. 41 f.; EuGH vom 26.4.2007, C-412/05 P – «Travatan/Trivastan», ECLI:EU:C:2007:252, Rn. 54; EuGH vom 30.3.2006, C-259/04 – «Elizabeth Emanuel», ECLI:EU:C:2006:215, Rn. 44; EuGH vom 17.3.2005, C-228/03 – «Gillette Sensor», ECLI:EU:C:2005:177, Rn. 26; EuGH vom 12.11.2002, C-206/01 – «Arsenal», ECLI:EU:C:2002:651, Rn. 35.

[1829] BGE 128 III 454 E. 2. – «Yukon».

[1830] BGE 150 III 188 E. 5.5.1 – «Uhrenpersonalisierung»; BGE 134 III 547 E. 2.3 – «Freischwinger Panton II»; BGE 131 III 495 E. 4. – «Felsenkeller»; Botschaft MSchG, BBl 1991 I, 19; SHK-Noth/Thouvenin, MSchG 1 N 41, m.w.H.

[1831] Simon Jürg, Marken und registrierte Ursprungsbezeichnungen (AOC) in der Schweiz, sic! 2005, 141–147, 141; Simon, 210; eingehend Fezer, in: Fezer Karl-Heinz (Hrsg.), Markenrecht, MarkenG, PVÜ, MMA, Beck'sche Kurzkommentare, 5. Aufl., München 2023, MarkenG 3 N 15 ff.

pflegen.[1832] Die *Werbefunktion* verweist auf die Fähigkeit einer Marke, durch positive Assoziationen selbstständig Suggestiv- und Attraktionskraft auf die Abnehmer auszuüben.[1833] Die *Qualitäts- und Garantiefunktion* beruht auf der Erwartung der Abnehmer, dass die mit einer Marke gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen von gleichbleibender Qualität sind.

Alle diese Funktionen werden Marken in tatsächlicher Hinsicht meist erfüllen, sie sind aber *nicht rechtlich geschützt.*[1834] Anderes gilt nur für Garantiemarken (Art. 21 MSchG)[1835] und geografische Marken (Art. 27*a* ff. MSchG).[1836] Bei den anderen Markentypen besteht regelmässig ein *akzessorischer Schutz,* wenn neben der Beeinträchtigung einer tatsächlichen Funktion zugleich eine Beeinträchtigung der Herkunfts- und Unterscheidungsfunktion vorliegt.[1837] 1069

[1832] SHK-Noth/Thouvenin, MSchG 1 N 45, m.w.H.; Fezer Karl-Heinz, Die Marke als Markenformat – Baustein einer Theorie der variablen Marke: Strategischer Markenschutz für Markenbildungskonzeptionen, sic! 2008, 9–16, 11; Bühler, 114 ff.

[1833] SHK-Noth/Thouvenin, MSchG 1 N 46; Cherpillod, droit des marques, 60; OFK-Willi, MSchG 1 N 11; Bühler, 114.

[1834] SHK-Noth/Thouvenin, MSchG 1 N 48; BSK-Städeli, MSchG 1 N 36 ff.; Marbach, SIWR III/1, Rn. 177, Rn. 179; Cherpillod, droit des marques, 60; OFK-Willi, MSchG 1 N 11.

[1835] Siehe dazu hinten, Rn. 1287 ff.

[1836] Siehe dazu hinten, Rn. 1294 ff.

[1837] BGer 4C.354/1999 vom 12.1.2000 E. 2. – «Chanel IV»; SHK-Noth/Thouvenin, MSchG 1 N 38; Marbach, SIWR III/1, Rn. 170; Simon, 213.

C. Schutzausschlussgründe

1. Vorbemerkungen

1070 Das Markenrecht unterscheidet sich grundlegend von den anderen Immaterialgüterrechten. Der Hauptgrund liegt darin, dass Marken (wie andere Kennzeichen) *keine öffentlichen Güter* sind.[1838] Dieser grundlegende Unterschied zeigt sich u.a. darin, dass das Markenrecht keine Schutzvoraussetzungen kennt, die sicherstellen sollen, dass nur hinreichend innovative oder kreative immaterielle Güter geschützt werden. Vielmehr kann grundsätzlich jedes Zeichen als Marke geschützt werden. Erforderlich ist nur, dass keine Schutzausschlussgründe vorliegen und die Marke vor Ablauf der Gebrauchsschonfrist als Marke gebraucht wird.[1839]

1071 Das Markenrecht kennt absolute und relative Schutzausschlussgründe. Die *absoluten Ausschlussgründe* sind in der zum Schutz angemeldeten Marke selbst begründet. Der Schutzausschluss dient den Interessen Dritter, je nach Ausschlussgrund den Interessen anderer potenzieller Markeninhaberinnen (Art. 2 lit. a und b MSchG), den Interessen der Abnehmer (Art. 2 lit. c MSchG) oder den Interessen der Allgemeinheit (Art. 2 lit. d MSchG).[1840] Mit Blick auf diese Interessen sind Zeichen vom Markenschutz ausgeschlossen, die im allgemeinen Sprachgebrauch oder für die Beschreibung einer Ware oder Dienstleistung erforderlich sind (Art. 2 lit. a MSchG); dasselbe gilt für Formen von Waren und Verpackungen, die auch anderen Anbietern zur Verfügung stehen müssen (Art. 2 lit. b MSchG). Ebenfalls vom Schutz ausgeschlossen sind Zeichen, die Abnehmer irreführen (Art. 2 lit. c MSchG), und Zeichen, die gegen das Recht, die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstossen (Art. 2 lit. d MSchG).[1841]

1072 Die *relativen Ausschlussgründe* ergeben sich nicht aus der zum Schutz angemeldeten Marke, sondern aus der *Kollision mit einer älteren Marke*. Hier stehen die Interessen der Inhaberinnen älterer Marken im Vordergrund; indirekt werden auch die Interessen der Abnehmer geschützt. Um sicherzustellen, dass sich jüngere Marken von bereits eingetragenen Marken hinreichend unterscheiden, kann die Inhaberin einer älteren Marke verlangen, dass keine identischen Zeichen für die gleichen Waren und Dienstleistungen (Art. 3 Abs. 1 lit. a MSchG), keine identischen Zeichen für gleichartige Waren oder Dienstleistungen (Art. 3 Abs. 1 lit. b

---

1838 Siehe dazu vorne, Rn. 9.

1839 Siehe dazu hinten, Rn. 1070 ff., Rn. 1181 ff.

1840 Siehe auch SHK-Aschmann/Noth, MSchG 2 N 4.

1841 Siehe auch BSK-Städeli/Brauchbar Birkhäuser, MSchG 2 N 8.

MSchG) und keine ähnlichen Zeichen für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen als Marken eingetragen werden (Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG), wenn sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt.

2. Absolute Ausschlussgründe

Art. 2 MSchG sieht vier absolute Ausschlussgründe vor. Vom Schutz als Marke ausgeschlossen sind: Zeichen des *Gemeinguts* (lit. a), Formen, die das *Wesen der Ware* ausmachen, und *technisch notwendige* Formen (lit. b), *irreführende* Zeichen (lit. c.) und Zeichen, die gegen die *öffentliche Ordnung*, die *guten Sitten* oder *geltendes Recht* verstossen (lit. d). Das Vorliegen eines absoluten Ausschlussgrundes wird vom IGE von Amtes wegen geprüft.[1842] Dritte können das Vorliegen eines absoluten Ausschlussgrundes im Eintragungsverfahren nicht geltend machen; sie müssen hierfür nach Eintragung der Marke Nichtigkeitsklage erheben. Im Verletzungsverfahren kann die angebliche Verletzerin das Vorliegen eines absoluten Ausschlussgrundes durch Erheben einer Einrede oder einer Widerklage (Art. 52 MSchG) geltend machen. Die Zivilgerichte sind nicht an den Eintragungsentscheid des IGE gebunden.[1843] 1073

2.1 Zeichen des Gemeinguts

Zeichen des Gemeinguts sind vom Markenschutz ausgeschlossen, es sei denn, dass sie sich als Marke für die Waren oder Dienstleistungen *durchgesetzt* haben, für die sie beansprucht werden (Art. 2 lit. a MSchG). Der Grund für den Schutzausschluss liegt entweder in der Freihaltebedürftigkeit oder in der fehlenden Unterscheidungskraft des Zeichens oder in einer Verbindung der beiden Aspekte.[1844] Die Zeichen des Gemeinguts lassen sich nach ihrer Art in beschreibende Zeichen, elementare Zeichen und Freizeichen einteilen. Ob ein Zeichen des Gemeinguts vorliegt, ist mit Blick auf die beanspruchten Waren und Dienstleistun- 1074

[1842] BSK-Städeli/Brauchbar Birkhäuser, MSchG 2 N 9; SHK-Aschmann/Noth, MSchG 2 N 3; CR-Meier/Fraefel, MSchG 2 N 3.

[1843] BGE 147 III 326 E. 2.3 – «Swiss Re – We make the world more resilient»; BGE 135 III 359 E. 2.5.3 – «Fis-Dur»; BSK-Städeli/Brauchbar Birkhäuser, MSchG 2 N 33; CR-Meier/Fraefel, MSchG 2 N 3; Marbach, SIWR III/1, Rn. 196.

[1844] BGE 145 III 178 E. 2.3.1 – «Apple», m.w.H.; BGE 143 III 127 E. 3.3.2 – «rote Damenschuhsohle»; BGE 139 III 176 E. 2. – «You», m.w.H.

gen zu prüfen.[1845] Entscheidend ist dabei der *Gesamteindruck*.[1846] Entsprechend ist eine aus mehreren Elementen bestehende Marke nicht schon deshalb als Gemeingut zu qualifizieren, weil eines ihrer Elemente nicht unterscheidungskräftig oder freihaltebedürftig ist.[1847] Vielmehr kann sich aus der Kombination von beschreibenden oder freihaltebedürftigen Elementen ein schutzfähiges Zeichen ergeben.[1848]

a. Freihaltebedürftigkeit und fehlende Unterscheidungskraft

1075 Freihaltebedürftige Zeichen sind im Wirtschaftsverkehr wesentlich oder unentbehrlich.[1849] Dritte dürfen deshalb nicht durch den Schutz als Marke vom Gebrauch solcher Zeichen ausgeschlossen und dadurch im Wettbewerb behindert werden.[1850] *Freihaltebedürftig* ist ein Zeichen, wenn Dritte ein relevantes Interesse an dessen Verwendung haben, um die eigenen Waren oder Dienstleistungen zu beschreiben, zu bewerben, darzustellen, zu gestalten oder zu verpacken. Das Interesse muss dabei nicht aktuell und ausgewiesen sein; ein potenzielles, zukünftiges Interesse genügt.[1851] Absolut freihaltebedürftig sind Zeichen, auf deren Verwendung die Wettbewerbsteilnehmer mit Blick auf die jeweiligen Waren und Dienstleistungen angewiesen sind.[1852] Gibt es gleichwertige Alternativen, besteht kein absolutes Freihaltebedürfnis. In diesem Fall ist das Zeichen eintragungsfähig, wenn es sich im Verkehr durchgesetzt hat.[1853]

1076 Die *Unterscheidungskraft* ist die konkrete Eignung einer Marke, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für bestimmte Waren oder Dienstleistungen eines Unterneh-

---

[1845] OFK-Wilhi, MSchG 2 N 11.

[1846] BGE 148 III 257 E. 6.2.2 – «Qatar 2022»; BGE 145 III 178 E. 2.3.1 – «Apple»; BGE 143 III 127 E. 3.3.2 – «rote Damenschuhsohle»; BGE 134 III 547 E. 2.3.1 – «Freischwinger Panton II»; BGE 133 III 342 E. 4. – «Trapezförmiger Verpackungsbehälter».

[1847] BGE 99 II 401 E. 1.a) – «Biovital».

[1848] Siehe dazu Marbach, SIWR III/1, Rn. 272.

[1849] BGE 148 III 257 E. 6.2.2 – «Qatar 2022»; BGE 145 III 178 E. 2.3.1 – «Apple»; BGE 143 III 127 E. 3.3.2 – «rote Damenschuhsohle»; BGE 139 III 176 E. 2. – «You», m.w.H.; BGer 4A_227/2022 vom 8.9.2022 E. 2.1.1 – «Λ (fig.)».

[1850] BGE 142 III 127 E. 3.3.2 – «rote Damenschuhsohle»; BGer 4A_483/2019 vom 6.1.2020 E. 3.1.2 – «Hund/Pelzfigur/Elfe»; Marbach, SIWR III/1, Rn. 243, Rn. 248.

[1851] BSK-Städeli/Brauchbar Birkhäuser, MSchG 2 N 49; Marbach, SIWR III/1, Rn. 258.

[1852] BGE 139 III 176 E. 2. – «You»; BGE 137 III 77 E. 3.3 – «Hotelsterne»; BGE 134 III 314 E. 2.3.3 – «M»; BGE 131 III 121 E. 4.3 – «Smarties [3D]»; SHK-Aschmann, MSchG 2 a N 12.

[1853] Marbach, SIWR III/1, Rn. 260. Zur Verkehrsdurchsetzung siehe hinten, Rn. 1088 ff.

mens aufgefasst zu werden.[1854] Über originäre *Unterscheidungskraft* verfügt ein Zeichen, wenn es aus sich selbst heraus und unabhängig von seinem Gebrauch geeignet ist, die Waren oder Dienstleistungen der Markeninhaberin von denjenigen anderer zu unterscheiden.[1855] *Derivative Unterscheidungskraft* liegt vor, wenn ein an sich gemeinfreies Zeichen durch intensiven Gebrauch Unterscheidungskraft erlangt und sich im Verkehr durchgesetzt hat.[1856] Im Gegensatz zur Unterscheidungseignung[1857] kann sich die Unterscheidungskraft im Lauf der Zeit verändern; namentlich kann eine Marke durch intensiven Gebrauch Unterscheidungskraft erlangen, diese bei fehlendem Gebrauch aber auch vollständig einbüssen und zum Freizeichen degenerieren.[1858] An der Unterscheidungskraft fehlt es, wenn ein Zeichen vom Verkehr nicht als Individualisierungsmittel wahrgenommen wird, sondern bspw. als Beschreibung der Ware oder als blosse Gestaltung oder Dekoration.[1859]

Die Unterscheidungskraft ist mit Blick auf die mit dem Zeichen bezeichneten *Waren und Dienstleistungen* und das Verständnis der *massgeblichen Verkehrskreise* zu beurteilen.[1860] Die Markenart ist grundsätzlich irrelevant.[1861] Das schliesst aber nicht aus, dass die Besonderheiten der Wahrnehmung einer Markenart durch die massgeblichen Verkehrskreise zu berücksichtigen sind, weil die Abnehmer bspw. die Formen und Farben einer Ware oder Verpackung nicht als Marke, sondern als Gestaltungselemente wahrnehmen. Gerade Formmarken wird die Eintragung nicht selten wegen fehlender Unterscheidungskraft verweigert.[1862] Nach der 1077

1854 Siehe dazu vorne, Rn. 1042.

1855 BGE 148 III 257 E. 6.2.2 – «Qatar 2022»; BGE 145 III 178 E. 2.3.1 – «Apple»; BGE 143 III 127 E. 3.3.2 – «rote Damenschuhsohle»; BGE 140 III 109 E. 5.3.2 – «ePostSelect», m.w.H.; BGer 4A_483/2019 vom 6.1.2020 E. 3.1.2 – «Hund/Pelzfigur/Elfe»; BSK-Städeli, MSchG 1 N 16; SHK-Noth/Thouvenin, MSchG 1 N 25; Schäffler, 23.

1856 BSK-Städeli, MSchG 1 N 16; SHK-Noth/Thouvenin, MSchG 1 N 25.

1857 Siehe dazu vorne, Rn. 1041 f.

1858 Siehe dazu hinten, Rn. 1085 ff., Rn. 1088 ff.

1859 BGer 4A_492/2022 vom 13.3.2023 E. 2.3 ff. – «Podcast-Icon (fig.); BGE 148 III 257 E. 6.2.2 – «Qatar 2022»; BGE 142 III 127 E. 3.3.2 – «rote Damenschuhsohle», wonach Unterscheidungskraft fehle, wenn das Zeichen nicht auf ein Unternehmen hinweise; Marbach, SIWR III/1, Rn. 263.

1860 Marbach, SIWR III/1, Rn. 266; OFK-Willi, MSchG 2 N 40, N 43 f.

1861 So mit Bezug auf die Positionsmarke auch BGE 143 III 127 E. 3.3.3 – «rote Damenschuhsohle».

1862 BGE 137 III 403 E. 3.3.3, E. 3.3.5 – «Wellenverpackung»; BGer 4A_483/2019 vom 6.1.2020 E. 3.2 – «Hund/Pelzfigur/Elfe»; BGer 4A_129/2007 vom 18.7.2007 E. 3.2.3 – «Lindor-Kugel»; RKGE, sic! 2006, 36 – «Käserosette/Käserosette»; Marbach, SIWR III/1, Rn. 203; SHK-Aschmann, MSchG 2 a N 47.

Rechtsprechung des Bundesgerichts muss eine Warenform vom Gewohnten und Erwarteten abweichen, sich durch *Originalität* von üblichen Formen abheben, damit sie als Marke eingetragen werden kann.[1863] In einem jüngeren Entscheid hat das Bundesgericht für die Eintragung als Formmarke gar verlangt, dass sich die Form vollständig von im Zeitpunkt der Eintragung vorhandenen Gestaltungen unterscheidet.[1864]

b. Arten

(1) Beschreibende Angaben

1078 Beschreibende Angaben machen eine *direkte Aussage über die mit der Marke gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen,* bspw. über die Art, die Qualität, die Menge, den Wert oder den Gebrauchszweck.[1865] Beschreibend sind auch reklamehafte Anpreisungen, Ausstattungshinweise und unmittelbare Herkunftsangaben.[1866] Entscheidend ist das Verständnis der massgeblichen Verkehrskreise.[1867] Ein Zeichen kann für alle oder nur für einen Teil der beanspruchten Waren und Dienstleistungen beschreibend sein. Zeichen (z.B. «CAR-NET») sind aber schon dann vom Markenschutz ausgeschlossen, wenn sie nur für einen Teil (z.B. Autos) der unter einen beanspruchten Oberbegriff (z.B. «Fahrzeuge zur Beförderung auf dem Land») fallende Waren oder Dienstleistungen beschreibend sind.[1868]

1079 Vom Schutz ausgeschlossen sind nur direkt beschreibende Zeichen, nicht blosse Anspielungen. Das Wecken einer *Gedankenassoziation* führt damit nicht zu einer Qualifikation als Gemeingut. Der beschreibende Charakter muss für das Publikum

---

1863 BGE 133 III 342 E. 3.3 – «Trapezförmiger Verpackungsbehälter».

1864 BGE 134 III 547 E. 2.3.4 – «Freischwinger Panton II».

1865 BGE 145 III 178 E. 2.3.1 – «Apple»; BGE 131 III 495 E. 5. – «Felsenkeller»; Schäffler, 21 f.; BGer 4A_253/2024 vom 2.9.2024 E. 5.1 – «Samthus»; Marbach/Ducrey/Wild, Rn. 604; Marbach, SIWR III/1, Rn. 282.

1866 BGE 129 III 225 E. 5.1 – «Masterpiece»; BGE 116 II 609 E. 2.b) – «Fioretto»; BGE 134 II 223 E. 3.4.4 – «SEAT auto emoción»; BGE 106 II 245 E. 2. – «Rotring»; BGer 4A_158/2022 vom 8.9.2022 E. 6.1 – «Butterfly»; BGer 4A_136/2019 vom 15.7.2019 E. 2.1 – «Revelation»; BSK-Städeli/Brauchbar Birkhäuser, MSchG 2 N 157; CR-Meier/Fraefel, MSchG 2 N 66.

1867 BGE 145 III 178 E. 2.3.1 f. – «Apple», m.w.H.; BGer 4A_158/2022 vom 8.9.2022 E. 2.2 f. – «Butterfly»; BGer 4A_65/2022 vom 6.5.2022 E. 4. – «Factfulness»; BGer 4A_136/2019 vom 15.7.2019 E. 2.4.2 – «Revelation».

1868 BGer 4A_618/2016 vom 20.1.2017 E. 4.3 – «CAR-NET»; BVGer B-283/2012 vom 13.12.2012 E. 7.1.2 – «Noblewood»; BVGer B-8117/2010 vom 3.2.2012 E. 6.2.1 – «Green Package»; BVGer B-2125/2008 vom 15.5.2008 E. 5.2.1 – «Total Trader»; BVGer B-1000/2007 vom 13.2.2008 E. 8. – «Viaggo»; je m.w.H.

ohne besonderen Fantasieaufwand oder Denkarbeit unmittelbar erkennbar sein.[1869] Als bekannt vorausgesetzt werden die vier Landessprachen und der englische Grundwortschatz;[1870] darüber hinaus können aber auch neue Wortschöpfungen oder fremdsprachige Zeichen beschreibend sein, wenn ihr Bedeutungsgehalt von den angesprochenen Verkehrskreisen verstanden wird.[1871]

Ein Spezialfall beschreibender Zeichen sind *geografische Herkunftsangaben.*[1872] Diese sollen allen ortsansässigen Produzenten zur Verfügung stehen, sofern sie sich nicht als Kennzeichen eines einzelnen Unternehmens im Verkehr durchgesetzt haben. Eintragungsfähig sind hingegen bloss mittelbare Herkunftsangaben (z.B. Namen von Bergen, Flüssen oder symbolische Wahrzeichen von Städten), allenfalls mit einer Einschränkung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses, um einer Irreführung des Publikums vorzubeugen.[1873] 1080

Bei der Beurteilung des beschreibenden Charakters eines Zeichens kommt den Gerichten und dem IGE ein erheblicher Ermessensspielraum zu. Nach der sog. *«Zweifelsfallregel»* sind Zeichen im Zweifelsfall vom IGE einzutragen, zumal die Überprüfung durch die Zivilgerichte vorbehalten bleibt.[1874] 1081

Als beschreibende Zeichen gelten: 1082

- «Royal Comfort» für Hygienepapier sowie Pflaster und Verbandsmaterial;[1875]
- «Elle» für Verhütungsmittel, weil damit direkt der Kreis der Nutzerinnen bezeichnet wird;[1876]
- «Cool Action» für Körperpflegemittel;[1877]

1869 BGE 148 III 257 E. 6.2.2 – «Qatar 2022»; BGE 145 III 178 E. 2.3.1 – «Apple», m.w.H.; BGE 129 III 225 E. 5.1 – «Masterpiece»; BGer 4A_178/2023 vom 8.8.2023 E. 6.4.2 – «Trudepth»; Marbach, SIWR III/1, Rn. 283.

1870 BGE 129 III 225 E. 5.1 – «Masterpiece»; BGE 108 II 487 E. 3. – «Vantage»; OFK-Willi, MSchG 2 N 16 f.

1871 BGE 148 III 257 E. 6.2.2 – «Qatar 2022»; BGer 4A_158/2022 vom 8.9.2022 E. 4. – «Butterfly»; BGer 4A_65/2022 vom 6.5.2022 E. 3.2 – «Factfulness»; BGer 4A_136/2019 vom 15.7.2019 E. 2.1 – «Revelation»; Marbach, SIWR III/1, Rn. 286 ff.

1872 Schäffler, 22.

1873 BSK-Städeli/Brauchbar Birkhäuser, MSchG 2 N 138.

1874 BGer 4A.6/1998 vom 10.9.1998 E. 4. – «Swissline»; zur sog. Zweifelsfallregel siehe: BGE 140 III 297 E. 5.1 – «Keytrader»; BGE 147 II 326 E. 2.3 – «Swiss Re – We make the world more resilient»; für Ausnahmen der Zweifelsfallregel siehe BGE 136 III 474 E. 6.5 – «Madonna».

1875 RKGE, sic! 2003, 495 – «Royal Comfort».

1876 BGer 4A.13/1995 vom 20.8.1996 E. 4.b) – «Elle».

1877 RKGE, sic! 2003, 134 – «Cool Action».

– «Wow» für Optikerdienstleistungen, weil es sich um eine reklamehafte Anpreisung handle;[1878]
– «Factfulness» für Druckerzeugnisse, Lehr- und Unterrichtsmittel sowie Dienstleistungen zur Wissensvermittlung, weil der Begriff ohne Weiteres als «Faktenfülle» verstanden werde;[1879]
– «Revelation» als Hinweis auf eine besondere Qualität.[1880]

(2) Elementare Zeichen

1083 Als elementare Zeichen gelten einzelne Buchstaben oder Zahlen und alle gestalterischen Grundelemente wie Dreiecke, Kreise, Kugeln, Pyramiden, einzelne Farben, Satzzeichen, Musiknoten und dergleichen.[1881] Grund für den Schutzausschluss ist die Freihaltebedürftigkeit dieser Zeichen. Die Kombination verschiedener freihaltebedürftiger Elemente kann jedoch zu einem schutzfähigen Zeichen führen.[1882] Namentlich können banale Formen geschützt werden, wenn sie mit zweidimensionalen Elementen (z.B. einem Schriftzug) kombiniert werden, die unterscheidungskräftig sind, sofern diese Elemente einen wesentlichen Einfluss auf den Gesamteindruck haben.[1883]

1084 Während das IGE auch relativ einfache Kombinationen elementarer Zeichen (z.B. eine kurze Folge von Buchstaben und Ziffern) als Marken einträgt,[1884] verwehrt das Bundesgericht einfachen Zahlen- und Buchstabenfolgen regelmässig den Schutz.[1885]

(3) Freizeichen

1085 Freizeichen sind Zeichen, die an sich Unterscheidungskraft aufweisen und damit als Marken geschützt werden könnten (und ev. auch einmal als Marke geschützt waren), ihre *Unterscheidungskraft* aber im Lauf der Zeit wegen ihrer allgemeinen

---

1878 BVGer B-6747/2009 vom 26.2.2010 E. 5.3 – «Wow».
1879 BGer 4A_65/2022 vom 6.5.2022 E. 5.1 f. – «Factfulness».
1880 BGer 4A_136/2019 vom 15.7.2019 E. 2.4.2 – «Revelation».
1881 Schäffler, 23; Marbach/Ducrey/Wild, Rn. 614; SHK-Aschmann, MSchG 2 a N 75 ff.; HGer SG, sic! 2013, 762 – «Nespresso IV», wonach ein einfacher Kegelstumpf zu den elementaren Zeichen gehöre.
1882 SHK-Aschmann, MSchG 2 a N 88; RKGE, sic! 2005, 282 – «Dior».
1883 BVGer B-2294/2018 vom 21.3.2018 E. 3.2 f. – «Laurent Perrier».
1884 Siehe dazu IGE, Richtlinien in Markensachen, Teil 5, 4.5.2.
1885 SHK-Aschmann, MSchG 2 a N 79; Marbach, SIWR III/1, Rn. 333.

Verbreitung *verloren haben*.[1886] Dies ist der Fall, wenn ein Zeichen von mehreren Anbietern zur Beschreibung der eigenen Waren oder Dienstleistungen genutzt wird und die Abnehmer das Zeichen deshalb nicht mehr als Hinweis auf die Herkunft aus einem Unternehmen, sondern als übliche Bezeichnung oder als Hinweis auf eine allgemeine Eigenschaft einer Ware oder Dienstleistung verstehen.[1887]

Die *Degenerierung* einer Marke zu einem Freizeichen ist nicht leichthin anzunehmen.[1888] Es obliegt der Markeninhaberin, der Entwicklung zum Freizeichen mit Abmahnschreiben, Schutzrechtsvermerken (®), Musterprozessen oder Marketingmassnahmen entgegenzutreten.[1889] Nicht als Marken geschützte Zeichen verlieren die Unterscheidungskraft eher. Sie sind schon dann als Gemeingut zu qualifizieren, wenn nur bestimmte Kreise (z.B. Fachleute oder Abnehmer) das Zeichen als übliche Bezeichnung oder Hinweis auf eine Eigenschaft verwenden.[1890] Eingetragene Marke degenerieren hingegen erst zu Freizeichen, wenn alle an Herstellung, Vertrieb und Erwerb beteiligten Kreise das Zeichen nicht mehr als Hinweis auf die Herkunft der Waren oder Dienstleistungen verstehen.[1891] 1086

Als Freizeichen gelten: 1087

- «Vaseline»;[1892]
- «Eile mit Weile»;[1893]
- Die Form eines Baumstammes für Confiseriewaren.[1894]

c. Verkehrsdurchsetzung

Zum Gemeingut gehörende Zeichen können als Marken eingetragen werden, wenn sie sich im Verkehr durchgesetzt haben. Als Verkehrsdurchsetzung wird der Vorgang bezeichnet, bei dem sich ein ursprünglich gemeinfreies Zeichen aufgrund 1088

1886 Schäffler, 24; BSK-Städeli/Brauchbar Birkhäuser, MSchG 2 N 238; SHK-Aschmann, MSchG 2 a N 322; CR-Meier/Fraefel, MSchG 2 N 73.

1887 SHK-Aschmann, MSchG 2 a N 323, m.w.H.; Marbach, SIWR III/1, Rn. 355; BGE 130 III 113 E. 3.1 – «Montessori»; BGE 114 II 171 E. 2.a) – «Eile mit Weile».

1888 BSK-Städeli/Brauchbar Birkhäuser, MSchG 2 N 244.

1889 BGE 57 II 603 E. 4. – «Lysol».

1890 BSK-Städeli/Brauchbar Birkhäuser, MSchG 2 N 243; SHK-Aschmann, MSchG 2 a N 324.

1891 BGE 130 III 113 E. 3.3 – «Montessori».

1892 BGE 36 II 253 – «Vaseline».

1893 BGE 114 II 171 – «Eile mit Weile».

1894 RKGE, sic! 2001, 127 – «Baumkuchen (fig.)».

des intensiven kennzeichenmässigen Gebrauchs durch ein bestimmtes Unternehmen im Verkehr als Marke durchgesetzt hat.[1895] Die durchgesetzte Marke ist damit das Gegenstück zum Freizeichen.

1089 Voraussetzung für die *Verkehrsdurchsetzung* ist, dass das Zeichen von einem erheblichen Teil der Adressaten im Wirtschaftsverkehr in allen Landesteilen der Schweiz als Marke verstanden wird, also als Hinweis auf die Herkunft der mit dem Zeichen versehenen Waren und Dienstleistungen aus einem bestimmten Unternehmen.[1896] Die blosse Bekanntheit des Zeichens reicht nicht.[1897] Umgekehrt ist es nicht erforderlich, dass die massgeblichen Verkehrskreise das Unternehmen mit seinem Namen kennen und benennen können.[1898]

1090 Die Verkehrsdurchsetzung muss bei der Anmeldung der Marke geltend gemacht werden. Ob sich ein Zeichen im Verkehr durchgesetzt hat, ist eine Rechtsfrage, das Vorliegen der erforderlichen Voraussetzungen aber eine Tatfrage, für die ein Nachweis erbracht werden muss, wobei Glaubhaftmachung genügt.[1899] Der Nachweis kann direkt mittels eines demoskopischen Gutachtens oder indirekt durch *Belege zum langjährigen Gebrauch* des Zeichens, zu Werbemassnahmen und zu einem grossen Umsatz erbracht werden.[1900] Bei diesen Belegen handelt es sich allerdings nicht um eigentliche Beweise der Verkehrsdurchsetzung, sondern nur um Indizien. Aus diesen kann sich aber ein hinreichend klares Bild ergeben, das für den Nachweis der Verkehrsdurchsetzung genügt.[1901] Bei traditionellen Zeichen wird in der Regel ein belegbarer Markengebrauch während zehn Jahren verlangt, um die Ver-

---

1895 BGE 140 III 109 E. 5.3.2 – «ePostSelect»; SHK-Aschmann, MSchG 2 a N 252; CR-Meier/Fraefel, MSchG 2 N 96.

1896 BGE 134 III 547 E. 2.3.4 – «Freischwinger Panton II»; BGE 130 III 328 E. 3.1 – «Swatch [3D]»; BSK-Städeli/Brauchbar Birkhäuser, MSchG 2 N 209; SHK-Aschmann, MSchG 2 a N 278; Marbach, SIWR III/1, Rn. 425.

1897 Marbach, SIWR III/1, Rn. 425.

1898 BGE 128 III 441 E. 1.2 – «Appenzeller»; BSK-Städeli/Brauchbar Birkhäuser, MSchG 2 N 209; SHK-Aschmann, MSchG 2 a N 279; CR-Meier/Fraefel, MSchG 2 N 97; Marbach, SIWR III/1, Rn. 426.

1899 BGE 130 III 328 E. 3.2 – «Swatch [3D]»; SHK-Kaiser/Rüetschi, MSchG Beweisrecht N 85; Marbach, SIWR III/1, Rn. 427, Rn. 454 ff.; kritisch BSK-Städeli/Brauchbar Birkhäuser, MSchG 2 N 219; zur Verkehrsdurchsetzung als Rechtsfrage auch SHK-Aschmann, MSchG 2 a N 254.

1900 BGer 4A_587/2021 vom 30.8.2022 E. 4.2 – «Goldhase» (= BGE 148 III 409; Erwägung ist nicht in der amtlich publizierten Fassung abgedruckt).

1901 BGE 131 III 121 E. 7.2 – «Smarties [3D]»; Marbach, SIWR III/1, Rn. 455.

kehrsdurchsetzung glaubhaft zu machen.[1902] Unter Umständen können aber auch kürzere Perioden ausreichen oder längere Perioden erforderlich sein.[1903]

Ein direkter Nachweis der Verkehrsdurchsetzung ist nur mit einem *demoskopischen Gutachten* möglich.[1904] Dieses beruht auf einer methodisch korrekt konzipierten und fachmännisch durchgeführten repräsentativen Meinungsumfrage bei den massgeblichen Verkehrskreisen in allen Landesteilen der Schweiz.[1905] Den befragten Personen wird dabei in der Regel eine Abbildung der Marke vorgelegt und es werden typischerweise drei standardisierte Fragen gestellt:[1906] 1091

- Kennen Sie [die Bezeichnung XY / diese Farbe / diese Form / usw.] in Zusammenhang mit [Ware/Dienstleistung]? Diese Frage dient der Ermittlung des Bekanntheitsgrades der Marke.
- Stellt [diese Bezeichnung / diese Farbe / diese Form / usw.] im Zusammenhang mit [Ware/Dienstleistung] einen Hinweis auf ein ganz bestimmtes Unternehmen oder auf verschiedene Unternehmen dar, oder ist das Ihrer Ansicht nach kein Hinweis auf irgendein Unternehmen? Dies ist die rechtlich entscheidende Frage. Mit ihr wird der Kennzeichnungsgrad ermittelt, also geprüft, welcher Anteil der Befragten die Marke als Hinweis auf die Herkunft der Waren oder Dienstleistungen aus einem bestimmten Unternehmen verstehen.
- Auf welches Unternehmen weist [die Bezeichnung XY / diese Form / diese Farbe / usw.] hin? Mit dieser Frage wird geprüft, ob das Zeichen von den Befragten der Markeninhaberin oder einem anderen Unternehmen zugeordnet

---

1902 BVGer B-3550/2009 vom 26.5.2011 E. 4.2.1 – «5 am Tag»; RKGE, sic! 1997, 161 – «Bienfait total»; Cherpillod, propriété intellectuelle, Rn. 184.

1903 BVGer B-7491/2006 vom 16.3.2007 E. 5. – «Yeni Raki Tekel (fig.)/Yeni Efe (fig.)», in welchem die Verkehrsdurchsetzung bejaht wurde, weil sich die Verkaufszahlen innert fünf Jahren beinahe verhundertfacht hatten; anders BVGer B-788/2007 vom 1.4.2008 E. 8. – «Das Magazin für Ferien», in welchem die Verkehrsdurchsetzung trotz langjähriger, aber nur sporadischer Nutzung nicht als glaubhaft gemacht erachtet wurde; Wyss, 51.

1904 BGE 148 III 409 E. 4.5.4 – «Goldhase»; BGE 140 III 109 E. 5.3.2 – «ePostSelect»; BGE 130 III 328 E. 3.1 – «Swatch [3D]», m.w.H.; BGE 148 III 409 E. 4.5.3, E. 4.5.5 – «Goldhase»; eingehend SHK-Kaiser/Rüetschi, MSchG Beweisrecht N 28; BSK-Städeli/Brauchbar Birkhäuser, MSchG 2 N 221; CR-Meier/Fraefel, MSchG 2 N 111 ff.; Marbach, SIWR III/1, Rn. 455.

1905 BGE 148 III 409 E. 4.5.3 – «Demoskopische Erhebung»; BGE 131 III 121 E. 7.3 – «Smarties [3D]», wonach es im Gegensatz zu Wortmarken bei Form- und Bildmarken nicht notwendig sei, die Unterscheidungskraft in allen Sprachregionen des Landes gesondert festzustellen, da diese nicht unterschiedlich wahrgenommen würden.

1906 Siehe dazu IGE, Richtlinien in Markensachen, Teil 5, 12.3.5.

wird. Die Frage dient nur der Absicherung. Mit ihr soll verhindert werden, dass die Marke für die falsche Inhaberin eingetragen wird.

1092 Welcher *Kennzeichnungsgrad* für den Nachweis der Verkehrsdurchsetzung erforderlich ist, ist umstritten. Ein Teil der Lehre und das Bundesverwaltungsgericht lehnen ein Abstellen auf einen bestimmten Prozentsatz grundsätzlich ab.[1907] Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts und einem anderen Teil der Lehre ist der Nachweis bei einem Kennzeichnungsgrad von 60–70 % grundsätzlich erbracht.[1908] Das Bundesgericht hat sich damit allerdings nur auf Werte festgelegt, die für den Nachweis der Verkehrsdurchsetzung auf jeden Fall genügen und sich nicht klar zu einem erforderlichen Mindestwert geäussert.[1909] Auch wenn diese Frage vom Bundesgericht bis heute nicht beantwortet wurde, lassen Literatur und Praxis in der Regel einen Kennzeichnungsgrad von 50 % für den Nachweis der Verkehrsdurchsetzung genügen.[1910] Das ist schlüssig, zumal kaum von einer Verkehrsdurchsetzung gesprochen werden kann, wenn weniger als die Hälfte der massgeblichen Verkehrskreise das Zeichen nicht als Marke verstehen.

1093 Bei Zeichen mit einem starken Freihaltebedürfnis ist regelmässig ein demoskopisches Gutachten erforderlich, um den Nachweis der Verkehrsdurchsetzung zu erbringen.[1911] Absolut freihaltebedürftige Zeichen sind hingegen unentbehrlich und können deshalb auch dann nicht als Marken eingetragen werden, wenn sie sich im Verkehr durchgesetzt haben.[1912] Das gilt namentlich für elementare Zeichen, bspw. für Begriffe, die zum trivialsten Grundwortschatz gehören.[1913] Farben werden vom IGE allerdings eingetragen, wenn die Verkehrsdurchsetzung nach-

---

1907 BVGer B-7436/2006 vom 21.2.2007 E. 5. – «Farbkombination Blau/Silber»; Cherpillod, droit des marques, 83; BSK-Städeli/Brauchbar Birkhäuser, MSchG 2 N 222; so wohl auch SHK-Aschmann, MSchG 2 a N 265; Wyss, 98.

1908 BGE 131 III 121 E. 7.4 – «Smarties [3D]»; BGE 128 III 441 E. 1.2 – «Appenzeller»; BGer 4A_587/2021 vom 30.8.2022 E. 4.7 – «Goldhase» (= BGE 148 III 409; Erwägung ist nicht in der amtlich publizierten Fassung abgedruckt); Marbach, SIWR III/1, Rn. 446.

1909 Immerhin hat das Bundesgericht in BGer 4A_370/2008 vom 1.12.2008 E. 6.4.1 – «Post» bei der Auseinandersetzung mit der Frage nach dem für die Verkehrsdurchsetzung erforderlichen Kennzeichnungsgrad darauf hingewiesen, dass es in BGE 130 III 267 E. 4.7.3 – «Tripp Trapp» für das Vorliegen einer notorisch bekannten Marke einen Richtwert von 50 % habe genügen lassen.

1910 BSK-Städeli/Brauchbar Birkhäuser, MSchG 2 N 222; CR-Meier/Fraefel, MSchG 2 N 115; siehe dazu auch IGE, Richtlinien in Markensachen, Teil 5, 12.3.9.

1911 BGE 130 III 328 E. 3.5 – «Swatch [3D]»; Marbach, SIWR III/1, Rn. 462.

1912 BGE 139 III 176 E. 4. – «You»; BSK-Städeli/Brauchbar birkhäuser, MSchG 2 N 236.

1913 BGer 4A_619/2012 vom 7.3.2013 E. 5.1 – «You».

gewiesen ist. Ein absolutes Freihaltebedürfnis liegt nach dem IGE nur vor, wenn es sich um die natürliche Farbe der beanspruchten Ware handelt (z.B. Gelb für Zitronen) oder wenn eine Farbe für eine bestimmte Ware gesetzlich vorgeschrieben ist (z.B. Rot für Handfeuerlöscher).[1914]

Die Verkehrsdurchsetzung muss im Zeitpunkt der Hinterlegung gegeben sein und vom Anmelder geltend gemacht werden.[1915] Die entsprechenden Zeichen werden mit dem Vermerk «Durchgesetzte Marke» im Markenregister eingetragen (Art. 40 Abs. 2 lit. c MSchV). Der Eintragung kommt allerdings nicht die Beweiskraft eines öffentlichen Registers i.S.v. Art. 9 Abs. 1 ZGB bzw. Art. 179 ZPO zu, sodass die Markeninhaberin in einem Zivilprozess bezüglich der Verkehrsdurchsetzung beweispflichtig bleibt.[1916] 1094

Als durchgesetzte Marken wurden vom IGE eingetragen: 1095

- «Läckerli Huus» für feine Back- und Konditoreiwaren, Markennummer 603547;
- «Postfinance» für Finanzdienstleistungen, Markennummer 621476;
- Die Farbe Lila für Schokolade, Markennummer 419105;
- Die abstrakte Farbkombination Blau/Silber für Energy Drinks, Markennummer 580791;[1917]
- Der Stuhl «Panton», Markennummer 611035;[1918]
- Der Goldhase von Lindt, Markennummer 696955.[1919]

2.2 Schutzunfähige Waren- und Verpackungsformen

Vom Markenschutz ausgeschlossen sind Formen, die das Wesen der Ware ausmachen, und Formen der Ware oder Verpackung, die technisch notwendig sind (Art. 2 1096

1914 Grundlegend zur Farbmarke Baechler.

1915 Siehe dazu hinten, Rn. 1199.

1916 BGE 130 III 478 E. 3.4 – «Lernstudio».

1917 BVGer B-7436/2006 vom 21.2.2007 E. 4. – «Farbkombination Blau/Silber». Die abstrakte Farbkombination Blau/Silber wurde zunächst als absolut freihaltebedürftig beurteilt, weil die Farbe Blau den Grundbestandteil Wasser symbolisiere und Silber die Farbe der unbehandelten Standardverpackung (Aluminiumdose) von Energy Drinks sei. Später wurde das Zeichen aber als durchgesetzte Marke eingetragen.

1918 BGE 134 III 547 – «Freischwinger Panton II»; BVGer vom 3.12.2010 E. 4.2.3 – «Freischwinger Panton [3D] III».

1919 BGer 4A_587/2021 vom 30.8.2022 E. 4.10 – «Goldhase» (= BGE 148 III 409; Erwägung ist nicht in der amtlich publizierten Fassung abgedruckt).

lit. b MSchG). Mit diesem spezifischen Ausschlussgrund wird das allgemeine Freihaltebedürfnis für Formmarken konkretisiert. Zusätzlich gelten für Waren- und Verpackungsformen auch die allgemeinen Ausschlussgründe;[1920] alltägliche Formen, bspw. eine Kugel, sind deshalb schon nach Art. 2 lit. a MSchG vom Markenschutz ausgeschlossen.

1097 Anders als bei Art. 2 lit. a MSchG ist bei Art. 2 lit. b MSchG *ein objektiver Massstab* anzulegen und nicht auf die Sicht der *massgeblichen Verkehrskreise* abzustellen.[1921] Zudem sieht Art. 2 lit. b MSchG keine Möglichkeit zur Verkehrsdurchsetzung vor. Wegen des Freihaltebedürfnisses ist eine Durchsetzung bei technisch notwendigen und das Wesen der Ware ausmachenden Formen auch bei langem und intensivem Gebrauch ausgeschlossen.[1922] Der Verkehrsdurchsetzung zugänglich sind aber alle anderen, nicht originär unterscheidungskräftigen Formen von Waren und Verpackung, sofern sie weder technisch notwendig sind noch das Wesen der Ware ausmachen.

a. Wesen der Ware

1098 Das Markenrecht schützt Marken als Kennzeichen von Waren oder Dienstleistungen, nicht Waren als solche. Die als Marke dienende Form und die mit dieser Marke gekennzeichneten Waren müssen sich deshalb gedanklich trennen lassen.[1923] Zudem müssen Formen, die das Wesen einer Ware ausmachen, von allen Anbietern genutzt werden können.[1924] Formen, die bei allen Waren einer bestimmten Art (z.B. eine Armbanduhr) vorkommen, weil sie aus *funktionellen* oder *ästhetischen* Gründen *notwendig* sind, sind deshalb vom Markenschutz ausgeschlossen.[1925] Dasselbe gilt für Verpackungsformen, wenn sie durch das Wesen der Ware vorgegeben sind.[1926]

1099 Bei einer analogen Armbanduhr gehören bspw. ein Gehäuse, ein Ziffernblatt und ein am Gehäuse befestigtes Armand mit einem Schliessmechanismus zum Wesen der Ware. Das Vorliegen dieser Elemente wird von den Abnehmern aufgrund der

---

1920 SHK-Noth, MSchG 2 b N 21; OFK-Willi, MSchG 2 N 201.

1921 SHK-Noth, MSchG 2 b N 22.

1922 RKGE, sic! 2000, 101 – «Buttermödeli [3D]».

1923 SHK-Noth, MSchG 1 N 7, N 12; Marbach, SIWR III/1, Rn. 515.

1924 BGE 129 III 514 E. 2.3 – «Lego»; RKGE, sic! 2006, 666 – «Zigarettenpackung»; SHK-Noth, MSchG 2 b N 3; Marbach, SIWR III/1, Rn. 518.

1925 BGE 137 III 403 E. 3.3.5 – «Wellenverpackung»; BGE 129 III 514 E. 2.4.1 – «Lego»; SHK-Noth, MSchG 2 b N 40; Marbach, SIWR III/1, Rn. 515.

1926 BGer 4A_129/2007 vom 18.7.2007 E. 3.2.3 – «Lindor-Kugel»; kritisch BSK-Städeli/Brauchbar Birkhäuser, MSchG 2 N 265 f.

Funktion der Ware vorausgesetzt. Sie werden deshalb von den massgeblichen Verkehrskreisen meist nicht als Kennzeichen verstanden (fehlende Unterscheidungskraft) und müssen von allen Anbietern genutzt werden können (Freihaltebedürfnis). Geht die Gestaltung gattungsmässiger Elemente aber über funktionell oder ästhetisch notwendige Aspekte hinaus, kann die Form der Ware oder Verpackung als Marke eingetragen werden.[1927] Voraussetzung für die Überwindung des Ausschlussgrundes ist damit eine hinreichende Differenz zwischen der von den Abnehmern als rein funktionell oder ästhetisch notwendig verstandenen und der als Marke beanspruchten Form. Denkt man sich das «Wesen der Ware» weg, muss eine unterscheidungskräftige Gestaltung zurückbleiben. Nur diese Gestaltung kann als Formmarke geschützt werden, die gattungsmässigen Elemente bleiben frei.

b. Technisch notwendige Formen

Technisch notwendig ist eine Form, wenn *keine technische Alternative* für die Gestaltung einer Ware oder Verpackung zur Verfügung steht oder wenn den Konkurrenten die Nutzung einer an sich bestehenden Alternative mit Blick auf das Funktionieren des Wettbewerbs nicht zugemutet werden kann.[1928] Dies ist der Fall, wenn die alternative Ausführung weniger praktisch, weniger solide oder mit grösseren Herstellungskosten verbunden ist,[1929] wobei nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts schon sehr *geringe Mehrkosten* genügen.[1930] 1100

Eine Form kann auch dann i.S.v. Art. 2 lit. b MSchG technisch notwendig sein, wenn sie erforderlich ist, um *Kompatibilität mit einem bestehenden System* zu erreichen,[1931] etwa um sicherzustellen, dass eine Kaffeekapsel in eine bestimmte Kaffeemaschine oder eine Rasierklinge in einen bestimmten Rasierer passt. Verneint man die technische Notwendigkeit, kann durch den markenrechtlichen Schutz einer Form unter Umständen ein ganzes Produktsystem zeitlich unbegrenzt 1101

1927 Siehe dazu BGE 120 II 307 E. 3.b) – «The Original».

1928 BGE 147 III 517 E. 6.2.1 – «Nespresso II»; BGE 137 III 324 E. 3.2.2 – «Nespresso I»; BGE 131 III 121 E. 3.1 – «Smarties [3D]»; BGE 129 III 514 E. 2.4.2, E. 3.2.4 – «Lego»; EuGH vom 23.4.2020, C-237/19 – «Gömböc», ECLI:EU:C:2020:296, Rn. 27; SHK-Noth, MSchG 2 b N 43, m.w.H.; SHK-Willi, MSchG 2 N 209; Marbach, SIWR III/1, Rn. 527.

1929 BGE 147 III 517 E. 6.2.1 – «Nespresso II»; BGE 129 III 514 E. 3.2.1 – «Lego»; Schweizer, sic! 2019, 589; Noth, MSchG 2 b N 44, m.w.H.; CR-Meier/Fraefel, MSchG 2 N 92.

1930 BGer 4A_20/2012 vom 3.7.2012 E. 3.2 – «Lego IV [3D]», wonach bereits Mehrkosten im Bereich zwischen 1.326 % und 4.927 % genügten.

1931 BGE 147 III 517 E. 6.5 – «Nespresso II»; Marbach, SIWR III/1, Rn. 526.

monopolisiert werden.[1932] Die Lehre spricht sich deshalb mehrheitlich dafür aus, die technische Notwendigkeit auch dann zu bejahen, wenn es zwar alternative Formen gibt, diese aber mit einem bestehenden System nicht kompatibel sind.[1933] Das erscheint richtig, weil den Konkurrenten alternative Formen mit Blick auf das Funktionieren des Wettbewerbs nicht zugemutet werden können. Ob es alternative Formen gibt, ist deshalb in diesen Fällen nur für das in Frage stehende System zu prüfen.[1934]

1102 Das Bundesgericht unterscheidet zwischen technisch notwendigen, technisch bedingten und technisch mitbeeinflussten Formen.[1935] Art. 2 lit. b MSchG erfasst nur die *technisch notwendigen Formen,* die anderen Arten von Formen sind vom Markenschutz nicht ausgeschlossen. *Technisch bedingten Formen* wird aber regelmässig die Unterscheidungskraft fehlen, weil die Form durch die Funktion der Ware vorgegeben ist und der an sich bestehende Gestaltungsspielraum nicht genutzt wurde. Diese Formen sind deshalb in der Regel als Gemeingut zu qualifizieren und damit nach Art. 2 lit. a MSchG vom Markenschutz ausgeschlossen, sofern sie sich nicht im Verkehr durchgesetzt haben.[1936] Ein Beispiel ist das Abschrägen der Kanten einer Zigarettenpackung, wodurch die Ausgabe von Zigaretten aus Automaten vereinfacht wird.[1937] *Technisch mitbeeinflusste Formen* sind technisch nützlich oder hilfreich, aber nicht technisch notwendig oder bedingt.[1938] Die Form ergibt sich hier nicht primär aus technischen Gründen, sie weist aber technische Vorteile auf. Ein Beispiel ist die Zackenform der Toblerone-Schokolade, die das Abbrechen der Schokoladenstücke erleichtert.[1939] Technisch mitbeeinflusste Formen können in der Regel als Marken geschützt werden.[1940]

1932 BGE 147 III 517 E. 6.2.4 – «Nespresso II»; BSK-Städeli/Brauchbar Birkhäuser, MSchG 2 N 272; SHK-Noth, MSchG 2 b N 1; Marbach, SIWR III/1, Rn. 526.

1933 BSK-Städeli/Brauchbar Birkhäuser, MSchG 2 N 272; SHK-Noth, MSchG 2 b N 44; CR-Fraefel/Meier, MSchG 2 N 92; Marbach, SIWR III/1, Rn. 526 f.

1934 BGE 147 III 517 E. 6.2.4 – «Nespresso II».

1935 BGE 129 III 514 E. 2.4.2 ff. – «Lego», m.w.H.; BGE 147 III 517 E. 6.2.1 – «Nespresso II»; siehe auch Marbach, SIWR III/1, Rn. 523 ff.

1936 BGE 129 III 514 E. 2.4.3 – «Lego»; SHK-Noth, MSchG 2 b N 61, m.w.H.; Marbach, SIWR III/1, Rn. 528.

1937 Bsp. nach BGer 4A.8/2006 vom 23.5.2006, E. 2.3 – «Zigarettenverpackung (3D)».

1938 BGer 4C.57/2004 vom 26.4.2004 E. 4.2 – «Zahnradförmiger Katalysatorträger», wonach die Form eines Katalysators für die Reinigung von Kontaktlinsen zwar technisch mitbeeinflusst sei, aber hinreichend Unterscheidungskraft besitze; siehe SHK-Noth, MSchG 2 b N 61, m.w.H.; Marbach, SIWR III/1, Rn. 532 f.

1939 BGE 129 III 514 E. 2.4.4 – «Lego»; SHK-Noth, MSchG 2 b N 62.

1940 BGer 4C.46/2003 vom 2.7.2003 E. 2.4.4 – «Lego III [3D]».

2.3 Irreführende Zeichen

Irreführende Zeichen sind vom Markenschutz ausgeschlossen (Art. 2 lit. c MSchG). Ein Zeichen ist irreführend, wenn sein *Sinngehalt objektiv geeignet* ist, bei den massgeblichen Verkehrskreisen eine *falsche Vorstellung* über die mit dem Zeichen gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu wecken.[1941] Voraussetzung für das Bestehen einer Irreführungsgefahr ist damit, dass die Adressaten dem Zeichen einen Sinngehalt beimessen. Der Ausschlussgrund soll verhindern, dass die Markttransparenz durch Marken beeinträchtigt wird, die den Adressaten falsche oder irreführende Informationen vermitteln.[1942] Diese sollen sich auf Informationen verlassen dürfen, die mit einer Marke vermittelt werden.[1943] Dass die Adressaten tatsächlich getäuscht werden, ist allerdings nicht erforderlich, die blosse Gefahr einer Irreführung reicht aus.[1944] Dabei ist es irrelevant, ob die Irreführungsgefahr aufgrund des Sinngehalts einzelner Elemente oder durch das gesamte Zeichen geschaffen wird.[1945] 1103

Die Irreführung kann sich auf beliebige Aspekte beziehen. In der Praxis stehen die *Irreführung* über die Herkunft oder die *sachlichen Eigenschaften* der Waren oder Dienstleistungen sowie über die geschäftlichen Verhältnisse der Markeninhaberin im Vordergrund. Die Beurteilung erfolgt immer für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen.[1946] Ein Zeichen kann damit für bestimmte Waren oder Dienstleistungen irreführend sein, für andere hingegen nicht.[1947] Eine Irreführung über sachliche Eigenschaften liegt vor, wenn der Sinngehalt der Marke von den mass- 1104

[1941] BGE 148 III 257 E. 3.1.2 – «Qatar 2022»; BSK-Städeli/Brauchbar Birkhäuser, MSchG 2 N 280 ff.

[1942] BGE 148 III 257 E. 3.1.1 – «Qatar 2022»; BSK-Städeli/Brauchbar Birkhäuser, MSchG 2 N 276; SHK-Noth, MSchG 2 c N 1, N 27; CR-Fraefel/Meier, MSchG 2 N 116.

[1943] BGE 148 III 257 E. 3.1.1 – «Qatar 2022»; SHK-Noth, MSchG 2 c N 1; Marbach, SIWR III/1, Rn. 547 f.

[1944] BGE 148 III 257 E. 3.1.2 – «Qatar 2022»; BSK-Städeli/Brauchbar Birkhäuser, MSchG 2 N 277; SHK-Noth, MSchG 2 c N 28; CR-Fraefel/Meier, MSchG 2 N 116; Schmid Erika, Die neuere Markenpraxis des schweizerischen Bundesamtes für geistiges Eigentum, GRUR Int. 1980, 396–403, 402.

[1945] Marbach, SIWR III/1, Rn. 558.

[1946] SHK-Noth, MSchG 2 c N 13 ff.; CR-Fraefel/Meier, MSchG 2 N 116.

[1947] Siehe dazu BVGer B-673/2008 vom 5.11.2008 E. 6.2 – «Trelleborg», wonach das Zeichen «T Trelleborg (fig.)» für verschiedene Waren nicht-schwedischer Herkunft nicht irreführend sei, während wegen des grossen Hafens der schwedischen Stadt Trelleborg für nicht aus Schweden stammende nautische Apparate und Instrumente sowie Schiffe eine Irreführungsgefahr bestehe.

geblichen Verkehrskreisen als Angabe über die Art und Beschaffenheit der Waren oder Dienstleistungen verstanden wird und die Angabe nicht zutrifft.[1948] Keine Irreführungsgefahr besteht damit, wenn die Angabe von den Verkehrskreisen fantasiehaft verstanden wird, was insb. bei symbolischen und doppeldeutigen Zeichen der Fall sein kann.[1949]

1105 Bei *Angaben über die Herkunft* kann nur dann eine Irreführungsgefahr vorliegen, wenn ein erheblicher Teil der Verkehrskreise das Zeichen als Hinweis auf die geografische Herkunft der Waren oder Dienstleistungen versteht. Zu dieser Frage hat das IGE Ende 2021 seine Praxis geändert. Bis dahin musste jegliche Irreführungsgefahr ausgeschlossen sein,[1950] womit das IGE eine im internationalen Vergleich einzigartige und strenge Praxis verfolgte.[1951] Mit der neuen Praxis übernimmt die Schweiz den Ansatz des EUIPO und der Ämter der Nachbarländer. Nach dieser wird eine Herkunftsangabe im Zeitpunkt der Markeneintragung nicht als irreführend bewertet, solange ihr korrekter Gebrauch möglich ist.[1952]

1106 Als irreführende Zeichen gelten:

- «Chocolade Manner» für Waren, die aus Schokolade hergestellt sein könnten, es aber nicht waren;[1953]
- «Clip» für Gegenstände ohne Klemmvorrichtung;[1954]
- «Alpina» für japanische Uhren;[1955]
- «Titan» für Etuis, Reisetaschen und Behältnisse für Kosmetikprodukte, die nicht aus Titan hergestellt sind;[1956]

1948 BGE 93 I 577 E. 3. – «Hummel», wonach eine mit einer Hummel gekennzeichnete Kerze den Eindruck erwecken könne, sie sei aus Bienenwachs hergestellt; BSK-Städeli/Brauchbar Birkhäuser, MSchG 2 N 290; CR-Fraefel/Meier, MSchG 2 N 116.

1949 BGE 23 I 639 E. 4. – «Telephon», wonach «Telephon» als Marke für Zigarren weder zur Art, zum Herstellungsort noch zur Beschaffenheit der Ware in irgendeiner Beziehung stehe; SHK-Noth, MSchG 2 c N 16; Marbach, SIWR III/1, Rn. 608 ff.

1950 Statt vieler BGE 128 III 454 E. 2.2 – «Yukon», wobei das BGer im Sinn der RKGE entschied und davon ausging, dass der Name «YUKON» von den massgeblichen Verkehrskreisen als Fantasiename aufgefasst würde; siehe dazu: BSK-Städeli/Brauchbar Birkhäuser, MSchG 2 N 286, N 293; SHK-Noth, MSchG 2 c N 13 ff.

1951 Stanisavljevic/Keehnen, sic! 2022, 6.

1952 IGE, Richtlinien in Markensachen, Teil 5, 5.1.

1953 BGE 66 I 190 – «Chocolade Manner».

1954 BGE 80 II 178 – «Clip».

1955 BGE 112 II 266 – «Alpina».

1956 RKGE, sic! 2007, 443 – «Titan».

– «Expo.02» für Dienstleistungen eines Hinterlegers, der mit der Expo.02 nichts zu tun hatte;[1957]
– «Puma World Cup Qatar 2022» und «Puma World Cup 2022» für Accessoires, Kleidungsstücke und Sportartikel, weil keine besondere Beziehung zwischen dem Markenanmelder Puma SE und der Fussballweltmeisterschaft in Katar besteht.[1958]

Ursprünglich irreführende Zeichen können als Marken eingetragen werden, wenn sie sich im Verkehr durchgesetzt haben. Dafür muss nachgewiesen werden, dass das Zeichen seinen irreführenden Charakter verloren und eine eigenständige Bedeutung erlangt hat, sog. *secondary meaning*.[1959] Die Anforderungen an den Bedeutungswandel nach Art. 2 lit. c MSchG sind jedoch höher als diejenigen an die Verkehrsdurchsetzung nach Art. 2 lit. a MSchG; ein Bedeutungswandel ist nur mit grosser Zurückhaltung zu bejahen.[1960] Die sog. Zweifelsfallregel,[1961] nach welcher das IGE ein Zeichen im Zweifel einzutragen hat, ist hier deshalb nicht anwendbar.[1962] 1107

Der Ausschlussgrund von Art. 2 lit. c MSchG hat nur zur Folge, dass irreführende Zeichen nicht als Marken geschützt werden können. Der Gebrauch irreführender Zeichen auf dem Markt wird nicht vom Markenrecht, sondern vom UWG erfasst, namentlich von der Generalklausel (Art. 2 UWG) und vom allgemeinen Irreführungsverbot (Art. 3 Abs. 1 lit. b UWG). 1108

2.4 Rechts-, sitten- und ordnungswidrige Zeichen

Zeichen, die gegen die öffentliche Ordnung, die guten Sitten oder geltendes Recht verstossen, sind vom Markenschutz ausgeschlossen (Art. 2 lit. d MSchG). Mit diesem Ausschlussgrund soll nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts und 1109

1957 RKGE, sic! 2001, 739 f. – «Expo.02».

1958 BGE 148 III 257 – «Qatar 2022».

1959 BGE 89 I 290 E. 6. – «Dorset», wonach die Täuschungsgefahr bei der schweizerischen Zigarettenmarke «Parisienne» nicht mehr bestehe, da sie sich beim schweizerischen Publikum derart durchgesetzt habe; BGE 125 III 193 E. 1.e) – «Budweiser»; BSK-Städeli/Brauchbar Birkhäuser, MSchG 2 N 288.

1960 SHK-Noth, MSchG 2 c N 92.

1961 Siehe dazu vorne, Rn. 1081.

1962 BGE 136 III 474 E. 6.5 – «Madonna», wonach die Zweifelsfallregel bei öffentlichen Interessen wie Irreführung oder Sittenwidrigkeit nicht anwendbar sei; siehe dazu auch BGE 147 III 326 E. 2.3 – «Swiss Re – We make the world more resilient».

einem Teil der Lehre der *politische und soziale Frieden* gewährleistet werden.[1963] Das scheint etwas hoch gegriffen. Immerhin vermag der Ausschlussgrund aber zu verhindern, dass dieser Friede durch die Eintragung von Marken gefährdet wird. Der Ausschluss rechtswidriger Marken dient zudem der *Einheit der Rechtsordnung*.[1964] Er hat allerdings nur zur Folge, dass rechts-, sitten- und ordnungswidrige Zeichen nicht als Marken geschützt werden können; der Gebrauch solcher Zeichen wird nicht von Art. 2 lit. d MSchG erfasst.[1965] Dieser kann aber Persönlichkeitsrechte verletzen (Art. 28 ZGB) oder gegen die Vorgaben des UWG oder des StGB verstossen.[1966] Ändern sich die Wertvorstellungen im Verlauf der Zeit, können zunächst als sitten- und ordnungswidrig qualifizierte Zeichen später dennoch als Marken eingetragen werden.[1967] Dasselbe gilt für rechtswidrige Zeichen, wenn das geltende Recht revidiert wird.

1110 *Rechtswidrig* sind Zeichen, die gegen geltendes Recht verstossen. Damit ist gesetztes Recht gemeint, also vom Bund in einem förmlichen Verfahren erlassene Normen auf Stufe Verfassung, Gesetz oder Verordnung.[1968] Dazu gehören auch Normen in Staatsverträgen, wegen des Vorrangs des Bundesrechts und der abschliessenden Regelung der Frage im Markenrecht aber nicht die Normen des kantonalen Rechts.[1969] Im Vordergrund stehen, wie im Designrecht, Verstösse gegen das Wappenschutzgesetz (WSchG) und das Bundesgesetz betreffend den Schutz des Zeichens und des Namens des Roten Kreuzes (RKG)[1970] sowie Verstösse gegen die Vorgaben des Bundesgesetzes zum Schutz von Namen und Zeichen der Organisation der Vereinten Nationen und anderer zwischenstaatlichen Organisationen (NZSchG)[1971] und gegen verschiedene Erlasse der Landwirtschafts- und Lebensmittelgesetzgebung.[1972]

1963 BGE 136 III 474 E. 4.2 – «Madonna»; BSK-Städeli/Brauchbar Birkhäuser, MSchG 2 N 329; SHK-Noth, MSchG 2 d N 1, m.w.H.

1964 BSK-Städeli/Brauchbar Birkhäuser, MSchG 2 N 329; SHK-Noth, MSchG 2 d N 1, m.w.H.; Marbach, SIWR III/1, Rn. 621.

1965 SHK-Noth, MSchG 2 d N 2; OFK-Willi, MSchG 2 N 257.

1966 So namentlich Art. 2 UWG; Art. 3 Abs. 1 lit. a UWG; Art. 177 StGB; Art. 197 StGB; Art. 259 StGB; Art. 261 StGB; Art. 261bis StGB.

1967 SHK-Noth, MSchG 2 d N 85; BSK-Städeli/Brauchbar Birkhäuser, MSchG 2 N 343, N 356.

1968 SHK-Noth, MSchG 2 d N 27, m.w.H.

1969 SHK-Noth, MSchG 2 d N 27, m.w.H.

1970 Siehe dazu vorne, Rn. 914 f.

1971 Siehe dazu SHK-Noth, MSchG 2 d N 58 ff.

1972 Siehe dazu SHK-Noth, MSchG 2 d N 66 ff.; siehe auch BGE 145 III 85 E. 3.2 – «adb» zu einem Verstoss gegen das NZSchG.

Als rechtswidrige Zeichen gelten: 1111

– «abd», weil das Zeichen das Siegel der Asian Development Bank übernehme, das unter den Schutz von Art. 6 NZSchG falle;[1973]
– «VSA/ASA (fig.)», weil die Wort-Bild-Marke ohne negativen Farbanspruch mit dem Rotkreuzzeichen verwechselbar sei, wenn die Farben rot und weiss verwendet würden, was eine Eintragung nach Art. 7 RKG ausschliesse;[1974]
– «Zwei rote Halbmonde (fig.)», weil die Bildmarke mit dem Farbanspruch «violett-rot» Form und Farbe des geschützten Zeichens «Roter Halbmond» übernehme.[1975]

Die *öffentliche Ordnung* umfasst die der Gesamtrechtsordnung immanenten Wertungs- und Ordnungsprinzipien, namentlich die tragenden Grundsätze der Rechtsordnung (z.B. Grundrechte, allgemeines Strafrecht, öffentliche Sicherheit, Klima- und Umweltschutz etc.).[1976] Im Gegensatz zu den guten Sitten[1977] steht hier der Schutz der Interessen des Staates im Vordergrund.[1978] Wegen des Ausschlusses von rechtswidrigen Zeichen kommt dem Verstoss gegen die öffentliche Ordnung nur selbstständige Bedeutung zu, wenn ein Grundsatz der öffentlichen Ordnung weder bundesrechtlich noch staatsvertraglich normiert ist.[1979] Das dürfte kaum je der Fall sein. Tatsächlich gibt es kaum Entscheide, in denen ein Verstoss gegen die öffentliche Ordnung bejaht wurde.[1980] 1112

Als ordnungswidrige Zeichen gelten: 1113

– «Mari Juana» für Oberbekleidung;[1981]
– «Unox» für Öfen;[1982]

1973 BGE 145 III 85 – «adb».

1974 BGE 134 III 406 E. 6.2.2 – «VSA/ASA (fig.)»

1975 BVGer B-59/2022 vom 20.7.2022 E. 4. – «Zwei rote Halbmonde (fig.)».

1976 Zur parallelen Regelung im Designrecht siehe hinten, Rn. 916 f.

1977 Siehe dazu sogleich, Rn. 1114 f.

1978 BSK-Städeli/Brauchbar Birkhäuser, MSchG 2 N 336; SHK-Noth, MSchG 2 d N 18; CR-Fraefel/Meier, MSchG 2 N 199.

1979 Im Ergebnis ebenso: SHK-Noth, MSchG 2 d N 18; CR-Fraefel/Meier, MSchG 2 N 198.

1980 EUIPO BK R 2804/2014-5 vom 6.2.2015, in welchem dem Zeichen «Mechanical Apartheid» für Computerspiele wegen des Verstosses gegen die öffentliche Ordnung kein Eintrag gewährt wurde.

1981 EJPD, PMMBl 1984, 57.

1982 BGE 135 III 648 – «UNOX», wegen der integralen Übernahme der Abkürzung der Vereinten Nationen. Das Zeichen ist gleichzeitig auch rechtswidrig, weil es gegen das NZSchG verstösst.

– «Antigerman» für Desinfektionsmittel;[1983]
– «11th September 2001».[1984]

1114 Die *guten Sitten* sind ethisch fundierte Normen von zentraler Bedeutung, die nicht rechtlich normiert sind.[1985] Das Bundesgericht zählt dazu auch die herrschende Moral und das allgemein Anstandsgefühl.[1986] Als sittenwidrig gelten demnach Zeichen, die geeignet sind, das sozialethische, moralische, religiöse oder kulturelle Empfinden breiter Bevölkerungskreise zu verletzen, bspw. durch rassistische, religionsfeindliche oder sexuell anstössige Inhalte.[1987] Bei Zeichen mit religiöser Bedeutung kann schon der blosse Umstand der kommerziellen Nutzung eines Zeichens die Sittenwidrigkeit begründen.[1988] Bei sexuell anstössigen Inhalten ist heute allerdings eine liberale Praxis erkennbar.[1989] Im Gegensatz zur öffentlichen Ordnung steht bei der Sittenwidrigkeit der Schutz der Interessen der betroffenen Verkehrskreise im Vordergrund.[1990] Ob ein Zeichen sittenwidrig ist, beurteilt sich aus Sicht der durchschnittlichen Angehörigen dieser Verkehrskreise.[1991]

1115 Als sittenwidrige Zeichen gelten:

– «Madonna»;[1992]
– «Bimbo QSR»;[1993]

1983 BSK-Städeli/Brauchbar Birkhäuser, MSchG 2 N 336.

1984 IGE, Richtlinien in Markensachen, Teil 5, 6.

1985 BSK-Städeli/Brauchbar Birkhäuser, MSchG 2 N 341; SHK-Noth, MSchG 2 d N 22; Berger Mathis, Sittenwidrige Zeichen sind nicht schutzfähig, sic! 2005, 41–46, 43.

1986 BGE 136 III 474 E. 3. – «Madonna».

1987 BGE 136 III 474 E. 3. – «Madonna».

1988 BGE 136 III 474 E. 3. – «Madonna».

1989 So wurden die Marken «Surf & Sex», Markennummer 644678, für Bekleidung und «HOT + HIGH», Markennummer 743247, für Fleischprodukte eingetragen.

1990 BSK-Städeli/Brauchbar Birkhäuser, MSchG 2 N 331; SHK-Noth, MSchG 2 d N 22; CR-Fraefel/Meier, MSchG 2 N 196.

1991 BGE 136 III 474 E. 4. – «Madonna»; SHK-Noth, MSchG 2 d N 7, m.w.H.; CR-Fraefel/Meier, MSchG 2 N 196; siehe dazu auch EuGH vom 27.2.2020, C-240/18 P – «Fack Ju Göhte», ECLI:EU:C:2020:118, Rn. 42, Rn. 68 f., wonach die massgeblichen besonderen Umstände des betroffenen Teils der Union berücksichtigt werden müssten. Es wurde entschieden, dass das Wortzeichen in Deutschland nicht als Verstoss gegen die Moral oder die guten Sitten wahrgenommen werde.

1992 BGE 136 III 474 – «Madonna».

1993 BGer 4A_343/2024 vom 1.11.2024 – «Bimbo QSR».

– «Put Putin In»;[1994]
– «Mindfuck».[1995]

3. Relative Ausschlussgründe

3.1 Allgemein

In Art. 3 MSchG werden die relativen Ausschlussgründe geregelt. Die Bestimmung erfüllt mehrere Funktionen. Zum einen stellt sie klar, dass im Markenrecht der Grundsatz der *Priorität* gilt,[1996] dass sich also die ältere Marke gegenüber der jüngeren durchsetzt, wenn diese mit ihr identisch oder verwechselbar ähnlich ist (Art. 3 Abs. 1 und Abs. 3 MSchG). Zum andern definiert sie den *Schutzbereich* der Marke, also den der Markeninhaberin vorbehaltenen Bereich des ausschliesslichen gewerbsmässigen Gebrauchs der Marke (Art. 3 Abs. 1 i.V.m. Art. 13 Abs. 2 MSchG).[1997] Zugleich stellt die Bestimmung klar, dass die Inhaberin einer älteren Marke *gegen die Eintragung einer jüngeren Marke vorgehen* kann, wenn diese mit der älteren Marke identisch oder ihr verwechselbar ähnlich ist (Art. 3 Abs. 1 MSchG). Diese dritte Funktion wird mit der Bezeichnung «relative Ausschlussgründe» zum Ausdruck gebracht; gemeint sind damit der Eintragung einer Marke entgegenstehende Schutzhindernisse, die auf Markenrechten Dritter beruhen.[1998] 1116

Bei den Ausschlussgründen und beim Schutzbereich sind zwei Konstellationen zu unterscheiden. Im Fall einer *Doppelidentität,* wenn also ein jüngeres Zeichen mit einer älteren Marke identisch und für die gleichen Waren und Dienstleistungen bestimmt ist, liegt immer ein Ausschlussgrund bzw. eine Markenverletzung vor.[1999] In allen anderen Fällen, wenn also das jüngere Zeichen entweder mit der älteren Marke nicht identisch, sondern nur ähnlich, oder nicht für die gleichen, sondern nur für gleichartige Waren und Dienstleistungen bestimmt ist, liegt nur dann ein Ausschlussgrund bzw. eine Markenverletzung vor, wenn zwischen dem jüngeren 1117

1994 EUIPO, Aktenzeichen 018843822, lehnte den Markeneintrag für «Put Putin in», mit der Begründung ab, dass die Marke gegen anerkannte moralische Grundsätze verstosse, weil sie aus einem tragischen Ereignis, nämlich Russlands Einmarsch in die Ukraine, finanziellen Gewinn ziehen wolle.

1995 BVGer B-883/2016 vom 23.3.2017 – «Mindfuck».

1996 Siehe dazu hinten, Rn. 1158 ff.

1997 Siehe dazu hinten, Rn. 1244 ff.

1998 SHK-Joller, MSchG 3 N 1.

1999 Siehe dazu hinten, Rn. 1119 ff.

Zeichen und der älteren Marke eine *Verwechslungsgefahr* besteht.[2000] Das Vorliegen von Doppelidentität und das Bestehen von Verwechslungsgefahr beeinträchtigen die Herkunfts- und Unterscheidungsfunktion der älteren Marke.[2001]

1118 Anders als die absoluten Ausschlussgründe[2002] werden die relativen Ausschlussgründe vom IGE *nicht von Amtes wegen geprüft.*[2003] Die Inhaberin der älteren Marke muss sich vielmehr auf das Vorliegen von relativen Ausschlussgründen berufen (Art. 3 Abs. 3 MSchG), indem sie Widerspruch gegen die Eintragung der jüngeren Marke erhebt[2004] oder eine zivilrechtliche Verletzungsklage gegen diese Marke einreicht.[2005] Wird der Widerspruch gutgeheissen, wird die Eintragung der jüngeren Marke widerrufen (Art. 33 MSchG) und die Marke wird im Register gelöscht. Dasselbe gilt, wenn die Inhaberin einer älteren Marke die Nichtigkeit der jüngeren Marke in einem Zivilprozess erfolgreich geltend gemacht hat (Art. 35 lit. c MSchG).[2006]

3.2 Doppelidentität

1119 Das Markenrecht verleiht der Markeninhaberin ein Ausschliesslichkeitsrecht gegenüber Zeichen, die mit ihrer Marke identisch und für die gleichen Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind (Art. 3 Abs. 1 lit. a MSchG). Ob im Fall von Doppelidentität keine Verwechslungsgefahr erforderlich ist oder ob diese lediglich vermutet wird, ist umstritten.[2007] Klar ist aber, dass beim Vorliegen von Doppelidentität nicht geprüft werden muss, ob Verwechslungsgefahr besteht.[2008]

2000 Siehe dazu hinten, Rn. 1122 ff.

2001 BGE 128 III 441 E. 3.1 – «Appenzeller»; BGE 128 III 96 E. 2.a) – «Orfina»; BGE 127 III 160 E. 2.a) – «Securitas»; BGE 122 III 382 E. 1. – «Kamillosan»; BGer 4A_28/2021 vom 18.5.2021 E. 6.5 – «Tellco»; BGer 4A_265/2020, 4A_267/2020 vom 28.12.2020 E. 8.1 – «Lumimart»; BGer 4A_510/2018 vom 7.5.2019 E. 2.1 – «Tecton»; Marbach, SIWR III/1, Rn. 942.

2002 Siehe dazu vorne, Rn. 1073 ff.

2003 BSK-Städeli/Brauchbar Birkhäuser, MSchG 3 N 19, N 122 *e contrario;* SHK-Joller, MSchG 3 N 7; Marbach/Ducrey/Wild, Rn. 641; CR-Schlosser/Maradan, MSchG 3 N 2; Marbach, SIWR III/1, Rn. 688.

2004 Siehe dazu hinten, Rn. 1221 ff.

2005 Siehe dazu hinten, Rn. 1464 ff.

2006 Siehe dazu hinten, Rn. 1455 ff.

2007 BSK-Städeli/Brauchbar Birkhäuser, MSchG 3 N 19; SHK-Joller, MSchG 3 N 12; CR-Schlosser/Maradan, MSchG 3 N 4; BVGer B-850/2016 vom 22.1.2018 E. 4.3.2 – «Swiss Military»; Marbach, SIWR III/1, Rn. 691.

2008 Marbach, SIWR III/1, Rn. 691.

Die *Zeichen sind identisch,* wenn das jüngere Zeichen mit der älteren Marke übereinstimmt.[2009] Das bedeutet allerdings nicht notwendigerweise, dass gar keine Unterschiede bestehen dürfen. In der Lehre wird teilweise vertreten, dass es reicht, wenn die Zeichen weitgehend identisch sind.[2010] Nach der Rechtsprechung des EuGH sind Zeichen auch dann identisch, wenn das jüngere Zeichen «ohne Änderung oder Hinzufügung alle Elemente wiedergibt, die die Marke bilden, oder wenn es als Ganzes betrachtet Unterschiede gegenüber der Marke aufweist, die so geringfügig sind, dass sie dem Durchschnittsverbraucher entgehen können».[2011] 1120

Die *Waren und Dienstleistungen sind identisch,* wenn das Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen der älteren Marke, die Waren und Dienstleistungen enthält, für die das jüngere Zeichen eingetragen wurde.[2012] 1121

3.3 Verwechslungsgefahr

a. Grundsatz

Die Verwechslungsgefahr ergibt sich aus der *Kombination von Waren- und Dienstleistungsgleichartigkeit und Zeichenähnlichkeit* unter Berücksichtigung der Kennzeichnungskraft der älteren Marke. Die Waren- und Dienstleistungsgleichartigkeit und die Zeichenähnlichkeit stehen in einem *wechselseitigen Verhältnis:* Je ähnlicher die Waren oder Dienstleistungen sind, umso stärker müssen sich die Zeichen unterscheiden, um eine Verwechslungsgefahr auszuschliessen, und je grösser die Unterschiede bei den Waren und Dienstleistung sind, umso ähnlicher können die Zeichen sein, ohne dass eine Verwechslungsgefahr besteht.[2013] Eine grosse Ähn- 1122

2009 BGE 122 III 469 E. 5. – «Chanel»; BSK-Städeli/Brauchbar Birkhäuser, MSchG 3 N 14; SHK-Joller, MSchG 3 N 17 f., der sich für eine enge Auslegung des Begriffs der Identität der Doppelidentität ausspricht.

2010 BSK-Städeli/Brauchbar Birkhäuser, MSchG 3 N 16 f.; a.M. SHK-Joller, MSchG 3 N 18, wonach nur vollständig identische Zeichen erfasst sein sollten.

2011 EuGH vom 8.7.2010, C-558/08 – «Portkabin», ECLI:EU:C:2010:416, Rn. 48; EuGH vom 25.3.2010, C-278/08 – «BergSpechte», ECLI:EU:C:2010:163, Rn. 25; EuGH vom 20.3.2003, C-291/00 – «LTJ Diffusion», ECLI:EU:C:2003:169, Rn. 54; EuG vom 13.3.2018, T-824/16 – «Kiosked», ECLI:EU:T:2018:133, Rn. 57; EuG vom 3.12.2015, T-105/14 – «Trekstor», ECLI:EU:T:2015:924, Rn. 62.

2012 BSK-Städeli/Brauchbar Birkhäuser, MSchG 3 N 16; SHK-Joller, MSchG 3 N 20.

2013 BGE 128 III 441 E. 3.1 – «Appenzeller»; BGE 126 III 315 E. 6.b)bb) – «Apiella»; BGE 122 III 382 E. 3.a) – «Kamillosan»; BGer 4A_28/2021 vom 18.5.2021 E. 6.6.1 – «Tellco»; BGer 4A_651/2018 vom 14.6.2019 E. 3.3.1 – «Armani»; OFK-Willi, MSchG 3 N 15.

lichkeit auf der einen Ebene kann damit durch hinreichende Unterschiede auf der anderen kompensiert werden. Auf beiden Ebenen ist allerdings immer ein Minimum an Ähnlichkeit erforderlich.[2014] Sind die Zeichen für vollständig verschiedene Waren oder Dienstleistung eingetragen bzw. bestimmt oder sind sich die Zeichen in keiner Weise ähnlich, entfallen die Waren- und Dienstleistungsgleichartigkeit bzw. die Zeichenähnlichkeit, womit sich eine Prüfung der Verwechslungsgefahr erübrigt.[2015]

1123 Das Vorliegen von Verwechslungsgefahr ist eine *Rechtsfrage.*[2016] Über diese Frage kann damit kein Beweis geführt[2017] und sie kann von den Rechtsmittelinstanzen frei überprüft werden.[2018] Der Nachweis tatsächlicher Verwechslungen ist weder erforderlich, noch vermag er das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr im Rechtssinn zu begründen.[2019] Immerhin kann der Nachweis von Verwechslungen ein Indiz für das Bestehen einer Verwechslungsgefahr sein.[2020]

1124 Lehre und Rechtsprechung unterscheiden verschiedene Arten von Verwechslungsgefahr. Eine *unmittelbare Verwechslungsgefahr* liegt vor, wenn das eine Zeichen für das andere gehalten wird, weil die Zeichen von den massgeblichen Verkehrskreisen nicht voneinander unterschieden werden können.[2021] Von einer *mittelbaren Verwechslungsgefahr* spricht man, wenn die massgeblichen Verkehrskreise die Zeichen zwar unterscheiden können, aufgrund ihrer Ähnlichkeit aber vermuten,

---

2014 BGE 122 III 382 E. 6.b)bb) – «Kamillosan»; BGE 128 III 96 E. 2.c) – «Orfina»; SHK-Joller, MSchG 3 N 47.

2015 SHK-Joller, MSchG 3 N 48, m.w.H.

2016 BGE 128 III 96 E. 2. – «Orfina»; BGE 126 III 315 E. 4.b) – «Apiella»; BSK-Städeli/Brauchbar Birkhäuser, MSchG 3 N 32; SHK-Joller, MSchG 3 N 39; CR-Schlosser/Maradan, MSchG 3 N 19; Marbach, SIWR III/1, Rn. 942.

2017 Zum UWG siehe BGE 126 III 315 E. 4.b) – «Apiella»; BGE 117 II 199 E. 2.a) – «Touring-Hilfe». Zum MSchG siehe BSK-Städeli/Brauchbar Birkhäuser, MSchG 3 N 32; SHK-Joller, MSchG 3 N 42; CR-Schlosser/Maradan, MSchG 3 N 19.

2018 BGE 126 III 315 E. 4.b) – «Apiella»; BSK-Städeli/Brauchbar Birkhäuser, MSchG 3 N 32; SHK-Joller, MSchG 3 N 41; Marbach, SIWR III/1, Rn. 944.

2019 BGE 126 III 315 E. 4.b) – «Apiella»; BGE 78 II 379 E. 1. – «Alucol/Aludrox»; BVGer B-4829/2012 vom 28.7.2014 E. 7.4 – «Land Rover/Land Glider»; BVGer B-1009/2010 vom 14.3.2011 E. 8. – «Credit Suisse/UniCredit Suisse Bank»; SHK-Joller, MSchG 3 N 44; CR-Schlosser/Maradan, MSchG 3 N 6.

2020 BGE 126 III 315 E. 4.b) – «Apiella»; BGE 92 II 257 E. I.1. – «Sihl I»; Müller/Simon, Rn. 309; SHK-Joller, MSchG 3 N 44; Marbach, SIWR III/1, Rn. 943.

2021 BGE 127 III 160 E. 2.a) – «Securitas; BSK-Städeli/Brauchbar Birkhäuser, MSchG 3 N 26; SHK-Joller, MSchG 3 N 23; ausführlich Marbach, SIWR III/1, Rn. 956.

dass die Waren oder Dienstleistungen vom gleichen Unternehmen stammen.[2022] Eine *Verwechslungsgefahr im weiteren Sinn* liegt vor, wenn die massgeblichen Verkehrskreise die Zeichen zwar unterscheiden, aber vermuten können, dass die Waren und Dienstleistungen von *rechtlich, wirtschaftlich oder organisatorisch verbundenen Unternehmen* stammen.[2023]

b. Beurteilung

Die Beurteilung der Zeichenähnlichkeit, der Waren- und Dienstleistungsgleichartigkeit und der daraus resultierenden Verwechslungsgefahr erfolgt nach einer Reihe von Prinzipien, die in Lehre und Rechtsprechung entwickelt worden sind. 1125

Die Marke ist ein Registerrecht. Bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit sowie der Waren- und Dienstleistungsgleichartigkeit ist für die ältere Marke deshalb immer auf den *Registereintrag* abzustellen.[2024] Beim jüngeren Zeichen ist im Widerspruchs- und im Nichtigkeitsverfahren auf den Registereintrag abzustellen, im Verletzungsverfahren auf den aktuellen oder drohenden Gebrauch.[2025] Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr beschränkt sich immer auf einen *Vergleich der Zeichen* als solche. Umstände ausserhalb der Zeichen, bspw. die Gestaltung der Verpackung oder die Präsentation der Waren, sind unbeachtlich.[2026] 1126

Die Zeichenähnlichkeit, die Waren- und Dienstleistungsgleichartigkeit sowie das Vorliegen der daraus resultierenden Verwechslungsgefahr sind aus Sicht der *massgeblichen Verkehrskreise* zu beurteilen.[2027] Diese bestehen aus den aktuellen und 1127

[2022] BGE 126 III 315 E. 6.b)aa) – «Apiella»; BGE 122 III 382 E. 1. – «Kamillosan»; BGE 118 II 322 E. 1. – «Fertrans»; BGE 116 II 463 E. 2d)bb) – «Coca-Cola»; Müller/Simon, Rn. 270; SHK-Joller, MSchG 3 N 24; Marbach, SIWR III/1, Rn. 961 f.

[2023] BGE 130 III 113 E. 3.1 – «Montessori»; BGE 128 III 96 E. 2.a) – «Orfina»; BGE 122 III 382 E. 1. – «Kamillosan»; BGE 102 II 122 E. 2. – «Annabelle/Annette»; Müller/Simon, Rn. 271; SHK-Joller, MSchG 3 N 29.

[2024] BVerG B-1085/2008 vom 13.11.2008, E. 6.1 – «Red Bull/Stierbräu»; SHK-Joller, MSchG 3 N 120; CR-Schlosser/Maradan, MSchG 3 N 26; Marbach, SIWR III/1, Rn. 763. Bei notorisch bekannten Marken (siehe dazu hinten, Rn. 1163 ff.) ist auf die in der Schweiz bekannte Benutzungsform und auf die Waren und Dienstleistungen abzustellen, für welche die Marke in der Schweiz bekannt ist.

[2025] BSK-Städeli/Brauchbar Birkhäuser, MSchG 3 N 39; SHK-Joller, MSchG 3 N 122 f.; CR-Schlosser/Maradan, MSchG 3 N 2.

[2026] SHK-Joller, MSchG 3 N 123 f.

[2027] BGE 134 I 83 E. 4.2.3 – «Botox»; BGE 128 III 441 E. 3.1 – «Appenzeller»; BGE 121 III 377 E. 2.a) – «Boss/Boks»; SHK-Joller, MSchG 3 N 127.

potenziellen Abnehmern der im Waren- und Dienstleistungsverzeichnis der älteren Marke aufgeführten Waren und Dienstleistungen.[2028]

1128 Die Beurteilung der Zeichenähnlichkeit hängt von der *Aufmerksamkeit der Abnehmer* ab. Je grösser deren Aufmerksamkeit ist, umso kleinere Unterschiede reichen aus, um eine Verwechslungsgefahr auszuschliessen. Der Grad der Aufmerksamkeit kann sich dabei nach Waren und Dienstleistungen unterscheiden. Bei Massenartikeln des täglichen Bedarfs (bspw. Lebensmittel und Kosmetika) gehen Lehre und Rechtsprechung von einer geringen Aufmerksamkeit der Konsumentinnen aus, weshalb grössere Unterschiede erforderlich sind, um eine Verwechslungsgefahr zu vermeiden.[2029] Bei Luxusartikeln und Produkten, die nicht regelmässig erworben werden (bspw. Fahrzeuge, Finanzdienstleistungen, Versicherungen), ist dagegen von einer erhöhten Aufmerksamkeit auszugehen.[2030] Lehre und Rechtsprechung nehmen zudem an, dass Fachpersonen Angebote mit erhöhter Aufmerksamkeit prüfen. Bei Waren und Dienstleistungen, die sich ausschliesslich an Fachpersonen richten (bspw. Futtermittelzusatzstoffe oder finanzielles Controlling), können deshalb schon verhältnismässig geringe Abweichungen eine Verwechslungsgefahr ausschliessen.[2031]

1129 Für die Beurteilung der Zeichenähnlichkeit ist auf den *Gesamteindruck* abzustellen, den das Zeichen im (mehr oder weniger verschwommenen) *Erinnerungsbild* der massgeblichen Verkehrskreise hinterlässt.[2032] Der Gesamteindruck setzt sich aus den einzelnen Elementen einer Marke zusammen. Die Marken sind als Ganzes

---

2028 BSK-Städeli/Brauchbar Birkhäuser, MSchG 3 N 163; SHK-Joller, MSchG 3 N 51 f.

2029 BGE 126 III 315 E. 6.b)bb) – «Apiella»; BGE 122 III 382 E. 3.a) – «Kamillosan»; BGE 88 II 378 E. 2. – «Tobler-O-Rum»; BGE 58 II 449 E. 2. – «Ohne Hänkel/Henkel»; BGer 4A_587/2021 vom 30.8.2022 E. 8.4 – «Goldhase» (= BGE 148 III 409; Erwägung ist nicht in der amtlich publizierten Fassung abgedruckt); SHK-Joller, MSchG 3 N 55; CR-Schlosser/Maradan, MSchG 3 N 33 ff.

2030 BGer 4A_651/2018 vom 14.6.2019 E. 3.3 – «Armani», in welchem festgehalten wurde, dass Uhren unabhängig ihres Preissegments mit etwas erhöhter Aufmerksamkeit gekauft würden; BGE 134 III 547 E. 2.3.3 – «Freischwinger Panton II»; BGE 121 III 377 E. 3.d) – «Boss/Boks»; BVGer B-259/2017 vom 13.3.2013 E. 4. – «Tesla».

2031 BGE 133 III 342 E. 4.1 – «Trapezförmiger Verpackungsbehälter»; BGE 92 II 270 E. 3. – «Cosil»; BGE 84 II 441 E. 2. – «Xylokain»; BGE 61 II 54 E. 3. – «Signer & Co»; BSK-Städeli/Brauchbar Birkhäuser, MSchG 3 N 164.

2032 BGE 128 III 441 E. 3.1 – «Appenzeller»; BGE 121 III 377 E. 2.a) – «Boss/Boks»; BGE 87 II 35 E. 2.c) – «BIC»; BGE 78 II 379 E. 1. – «Alucol/Aludrox»; BGer 4A_587/2021 vom 30.8.2022 E. 6.1 – «Goldhase» (= BGE 148 III 409; Erwägung ist nicht in der amtlich publizierten Fassung abgedruckt); BGer 4A_651/2018 vom 14.6.2019 E. 3.3.1 – «Armani»; BGer 4A_510/2018 vom 7.5.2019 E. 2.1 – «Tecton».

zu würdigen; sie dürfen nicht in ihre Einzelteile zerlegt und isoliert betrachtet werden.[2033] Bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit fallen *kennzeichnungskräftige Bestandteile* stärker ins Gewicht als schwache Bestandteile, wie etwa überwiegend beschreibende oder banale Elemente.[2034]

c. Kennzeichnungskraft

Die Kennzeichnungskraft ist die Fähigkeit eines Zeichens, sich beim Publikum als Marke eines bestimmten Unternehmens einzuprägen und bei diesem in Erinnerung zu bleiben.[2035] Der Kennzeichnungskraft kommt bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr zentrale Bedeutung zu, weil sie den *Schutzbereich* der älteren Marke bestimmt.[2036] Dabei gilt: je grösser die Kennzeichnungskraft, umso grösser der Schutzbereich.[2037] 1130

Die Kennzeichnungskraft einer Marke ergibt sich aus der Kombination von originärer und derivativer Kennzeichnungskraft. *Originäre Kennzeichnungskraft* hat ein Zeichen, wenn es vom Gewohnten und Erwarteten abweicht und aufgrund seines fantasiehaften Gehalts auffällt; ein solches Zeichen prägt sich beim Publikum nach Lehre und Rechtsprechung schon aufgrund seiner Eigenart oder Originalität ein.[2038] *Derivative Kennzeichnungskraft* erwirbt eine Marke durch ihren Gebrauch als Marke im Verkehr; sie liegt vor, wenn sich die Marke dem Publikum aufgrund der Dauer und Intensität der Benützung eingeprägt hat.[2039] Wie die Unterscheidungskraft[2040] ist auch die Kennzeichnungskraft einer Marke nicht statisch. Originär wenig kennzeichnungskräftige Marken können durch intensiven Gebrauch und Werbung grosse Kennzeichnungskraft erlangen. Umgekehrt nimmt die Kennzeichnungskraft ab, wenn die Markeninhaberin die Marke kaum gebraucht oder nicht gegen den Gebrauch identischer oder ähnlicher Zeichen durch Dritte vorgeht. 1131

2033 BGE 90 II 43 E. 5.a) – «Dacron/Dralon»; SHK-Joller, MSchG 3 N 128; Marbach, SIWR III/1, Rn. 864.

2034 BGE 96 II 400 E. 2. – «Eden Club»; Marbach, SIWR III/1, Rn. 957 f.; OFK-Willi, MSchG 3 N 64 f.

2035 Siehe dazu vorne, Rn. 1042.

2036 BGE 122 III 382 E. 2.a) – «Kamillosan»; SHK-Joller, MSchG 3 N 73.

2037 BGE 128 III 96 E. 2.a) – «Orfina»; BGE 122 III 382 E. 2.a) – «Kamillosan»; BGer 4A_178/2021 vom 19.7.2021 E. 2.1 – «Canti»; BSK-Städeli/Brauchbar Birkhäuser, MSchG 3 N 47; SHK-Joller, MSchG 3 N 73.

2038 BGE 122 III 382 E. 2.a) – «Kamillosan», m.w.H.; BGer 4A_28/2021 vom 18.5.2021 E. 6.5 – «Tellco»; OFK-Willi, MSchG 1 N 18.

2039 BGE 122 III 382 E. 2.a) – «Kamillosan», m.w.H.; BGer 4A_28/2021 E. 6.5 – «Tellco»; OFK-Willi, MSchG 3 N 115.

2040 Siehe dazu vorne, Rn. 1076 f.

1132 Nach dem Mass der Kennzeichnungskraft kann zwischen starken, normalen und schwachen Marken unterschieden werden. *Starke Marken* geniessen eine hohe Bekanntheit, grosse Kennzeichnungskraft und einen erweiterten Schutzbereich.[2041] Das Bundesgericht hat vor einiger Zeit implizit ausgeführt, dass Marken eine hohe originäre Kennzeichnungskraft haben können, indem es Marken mit einem fantasievollen Gehalt als starke Marken qualifiziert hat;[2042] begründet hat es dies damit, dass diese Marken «als Ergebnis einer schöpferischen Leistung» einen besonderen Schutz verdienen.[2043] Diese Auffassung ist mit Blick auf die Funktionen des Markenrechts[2044] zwar verfehlt,[2045] wird aber in der jüngeren Rechtsprechung aufrechterhalten.[2046] Gegenüber starken Marken müssen die Kennzeichen Dritter auf der Zeichenebene und auf Ebene der Waren und Dienstleistungen einen hinreichenden Abstand wahren. Der Schutz von starken Marken geht aber nicht über den Bereich der Gleichartigkeit von Waren und Dienstleistungen hinaus; anderes gilt nur, wenn die Marken als berühmte Marken zu qualifizieren sind.[2047] *Normale Marken* verfügen über eine durchschnittliche Bekanntheit, durchschnittliche Kennzeichnungskraft und einen durchschnittlichen Schutzbereich. *Schwache Marken* sind wenig bekannt, haben eine geringe Kennzeichnungskraft und einen kleinen Schutzbereich. Als schwach gelten Marken, wenn sich die wesentlichen Bestandteile eng an Sachbegriffe des allgemeinen Sprachgebrauchs anlehnen oder Sachbegriffe kombinieren.[2048] Schwach sind auch sog. verwässerte Marken, deren Unterscheidungskraft durch die anhaltende Duldung identischer oder ähnlicher

---

2041 BGer 4A_587/2021 vom 30.8.2022 E. 6.3.1 – «Goldhase» (= BGE 148 III 409; Erwägung ist nicht in der amtlich publizierten Fassung abgedruckt); BGer 4A_28/2021 vom 18.5.2021 E. 6.5 – «Tellco»; BGer 4A_83/2018 vom 1.10.2018 E. 4.1 – «Bachmann Rechtsanwälte»; BSK-Städeli/Brauchbar Birkhäuser, MSchG 3 N 50; SHK-Joller, MSchG 3 N 47; CR-Schlosser/Maradan, MSchG 3 N 42; Marbach, SIWR III/1, Rn. 976 f.

2042 BGE 128 III 447 E. 2. – «Première»; BGE 122 III 382 E. 2.a) – «Kamillosan».

2043 BGE 126 III 315 E. 6.b)cc) – «Apiella»; BGE 122 III 382 E. 2.a) – «Kamillosan».

2044 Siehe dazu vorne, Rn. 133 f.

2045 Ebenso SHK-Joller, MSchG 3 N 100 f.; a.M. Marbach, SIWR III/1, Rn. 979; Cherpillod, 116.

2046 Statt vieler BVGer B-2495/2022 vom 18.7.2023 E. 2.3 – «Pallas Kliniken».

2047 Siehe dazu hinten, Rn. 1264.

2048 BGer 4A_28/2021 vom 18.5.2021 E. 6.6.2 – «Tellco»; BGE 122 III 382 E. 2.a) – «Kamillosan», m.w.H.; BSK-Städeli/Brauchbar Birkhäuser, MSchG 3 N 45; Marbach, SIWR III/1, Rn. 981.

Zeichen geschwächt wurde.[2049] Bei schwachen Marken führen schon kleine Abweichungen auf der Zeichenebene oder auf der Ebene der Waren und Dienstleistungen aus dem Schutzbereich hinaus.[2050]

Als starke Marken gelten: 1133

– «Granini»;[2051]
– «Calida»;[2052]
– «Red Bull»;[2053]
– «Kamillosan».[2054]

Als schwache Marken gelten: 1134

– «Pic Solution» und «Syrpic»;[2055]
– «Imperial»;[2056]
– «555»;[2057]
– «Liquid Gold».[2058]

d. Zeichenähnlichkeit

(1) Wortmarken

Die Beurteilung der Zeichenähnlichkeit erfolgt bei Wortmarken hinsichtlich Wortklang, Schriftbild und Sinngehalt.[2059] Dabei genügt eine Ähnlichkeit auf einer der 1135

2049 BGE 79 II 98 E. 1.b) – «Solis»; HGer ZH, sic! 1999, 587 – «Rivella/Apiella»; SHK-Joller, MSchG 3 N 109 ff.; CR-Schlosser/Maradan, MSchG 3 N 47; Marbach, SIWR III/1, Rn. 982.

2050 BGer 4A_28/2021 vom 18.5.2021 E. 6.5, E. 6.6.1 – «Tellco»; BGer 4A_83/2018 vom 1.10.2018 E. 4.2 – «Bachmann Rechtsanwälte».

2051 BVGer B-2068/2021 vom 13.10.2022 – «Granini/Granilush».

2052 BVGer B-6732/2014 vom 20.05.2015 – «Calida/Calyana».

2053 HGer ZH, sic! 2002, 50 – «Red Bull/Red Bat II».

2054 BGE 122 III 387 – «Kamillosan».

2055 BVGer B-4849/2020 vom 13.1.2020 – «Pic Solution/Syrpic».

2056 BVGer B-5164/2017 vom 7.8.2018 – «Imperial».

2057 RKGE, sic! 2002, 248 f. «555 (fig.)/S 55».

2058 RKGE, sic! 1997, 477 «Liquid Gold/Swiss Gold».

2059 BGE 127 III 160 E. 2.b)cc) – «Securitas»; BGE 126 III 315 E. 6.c) – «Apiella»; BGE 122 III 382 E. 5.a) – «Kamillosan»; BGE 121 III 377 E. 2.b) – «Boss/Boks»; BGer 4A_28/2021 vom 18.5.2021 E. 6.6.2.1 – «Tellco»; SHK-Joller, MSchG 3 N 130; Marbach, SIWR III/1, Rn. 872.

drei Ebenen, also in akustischer, visueller oder semantischer Hinsicht.[2060] Die Ähnlichkeit von Wortklang und Sinngehalt wird in Anwendung der *Landessprachen* bestimmt;[2061] teilweise wird auch die Aussprache im Dialekt berücksichtigt.[2062] Dasselbe gilt für weitere Sprachen (insb. Englisch), wenn ein Begriff für die massgeblichen Verkehrskreise als Fremdwort erkennbar ist und von diesen auch verstanden wird.[2063] Für das Bestehen von Zeichenähnlichkeit genügt nach der Rechtsprechung die Ähnlichkeit in einem Sprachgebiet.[2064]

1136 Das *Schriftbild* wird in erster Linie durch die Wortlänge sowie die Art und Stellung der Buchstaben geprägt.[2065] Der *Wortklang* bestimmt sich nach dem Silbenmass, der Aussprachekadenz und der Vokalfolge.[2066] Nach Lehre und Rechtsprechung kommt dem Wortanfang besondere Bedeutung zu, während Abweichungen oder Übereinstimmungen bei den Wortendungen weniger ins Gewicht fallen.[2067]

2060 BGer 4A_44/2007 vom 15.10.2007 E. 6.4.2 – «sergio rossi (fig.) et al.; Miss Rossi/Rossi (fig.)»; BSK-Städeli/Brauchbar Birkhäuser, MSchG 3 N 59; SHK-Joller, MSchG 3 N 187; CR-Schlosser/Maradan, MSchG 3 N 76.

2061 BGE 84 II 441 E. 3. – «Xylokain»; BGE 73 II 57 E. 3. – «Mido/Smidor»; BGE 42 II 666 E. 6. – «Basolin»; RKGE, sic! 1997, sic! 1997, 392 – «Valser/Valquella»; RKGE, sic! 2006, 676 – «Minergie/Winnergy»; BSK-Städeli/Brauchbar Birkhäuser, MSchG 3 N 61; SHK-Joller, MSchG 3 N 152.

2062 BGE 73 II 57 E. 3. – «Mido/Smidor»; BSK-Städeli/Brauchbar Birkhäuser, MSchG 3 N 61 f.; SHK-Joller, MSchG 3 N 152.

2063 BSK-Städeli/Brauchbar Birkhäuser, MSchG 3 N 61; SHK-Joller, MSchG 3 N 155.

2064 BGE 84 II 314 E. 1.b) – «Compact»; RKGE, SMI 1996, 311 – «Castello/Castelberg»; RKGE, sic! 2001, 134 – «Otor/Artor»; RKGE, sic! 2005, 749 – «Zara/Zahara»; SHK-Joller, MSchG 3 N 153.

2065 BGE 122 III 382 E. 5.a) – «Kamillosan»; BGE 119 II 473 E. 2.c) – «Radion/Radomat», m.w.H.; SHK-Joller, MSchG 3 N 141 ff.; Marbach, SIWR III/1, Rn. 884.

2066 BGE 119 II 473 E. 2.c) – «Radion/Radomat»; BGE 42 II 666 E. 6. – «Basolin»; BSK-Städeli/Brauchbar Birkhäuser, MSchG 3 N 61; SHK-Joller, MSchG 3 N 157 ff.; Marbach, SIWR III/1, Rn. 877 ff.

2067 BGE 126 III 315 E. 6.c)cc) – «Apiella»; BGE 122 III 382 E. 5.a) – «Kamillosan»; BGE 78 II 379 E. 1. – «Alucol/Aludrox»; BVGer B-6173/2018 vom 30.4.2019 E. 3.3 – «World Economic Forum (fig.)»; BVGer B-2635/2008 vom 1.12.2008 E. 6.2.2 – «Monari»; BVGer B-6146/2007 vom 25.2.2007 E. 8. – «Weleda»; BSK-Städeli/Brauchbar Birkhäuser, MSchG 3 N 65 ff.; SHK-Joller, MSchG 3 N 148 f.; CR-Schlosser/Maradan, MSchG 3 N 63; Marbach SIWR III/1, Rn. 881. Eine empirische Untersuchung hat allerdings gezeigt, dass sich diese allgemein anerkannte Auffassung im realen Entscheidverhalten des IGE nicht spiegelt; einen relevanten Einfluss hat nur die Übereinstimmung beim ersten Buchstaben einer Wortmarke; siehe dazu Thouvenin Florent/Gerber Daniel/Altwicker Tilmann, Trademark Opposition Proceedings in Switzerland: An Empirical Study of Legal Reasoning, GRUR Int. 2021, 1158–1173, 1171.

Der *Sinngehalt* ist nur relevant, wenn eine Marke aus Sicht der massgeblichen Verkehrskreise tatsächlich eine Aussage vermittelt; das ist bei reinen Fantasiezeichen nicht der Fall. In der Rechtsprechung wird die Zeichenähnlichkeit nur selten bejaht, wenn sich die Marken in Wortklang und Schriftbild unterscheiden und nur im Sinngehalt übereinstimmen.[2068]

Die Rechtsprechung hat die Ähnlichkeit folgender Wortmarken bejaht:[2069] 1137

– «Kamillosan» und «Kamillan»;[2070]
– «Tobler-O-Rum» und «Torero-Rum»;[2071]
– «Citrogen» und «Citrovin»;[2072]
– «Red Bull» und «Red Bat».[2073]

Die Rechtsprechung hat die Ähnlichkeit folgender Wortmarken verneint:[2074] 1138

– «Radomat» und «Radion»;[2075]
– «Springbok» und «Blauer Bock»;[2076]
– «Fish Mac» und «McLake».[2077]

Eine besondere Konstellation besteht bei sog. *Serienmarken.* Dabei handelt es sich 1139
um eine Serie von Wortmarken, die einen gemeinsamen kennzeichnungskräftigen Bestandteil aufweisen, sich in den anderen Bestandteilen aber unterscheiden,[2078] so z.B: die Marken «Securitas», «Securitas Direct», «Securiton», «Securitel», «Securipro», «Securistar», «Securilan» und «Securiline».[2079] Übernimmt ein Drit-

---

[2068] RKGE, sic! 2006, 94, wonach zwischen «Thermobalance» und «Clima Balance» ein ähnlicher Sinngehalt vorliege; BSK-Städeli/Brauchbar Birkhäuser, MSchG 3 N 80 ff.; SHK-Joller, MSchG 3 N 175; Marbach SIWR III/1, Rn. 886 ff.

[2069] Für zahlreiche weitere Bsp. siehe BSK-Städeli/Brauchbar Birkhäuser, MSchG 3 N 59 ff.; SHK-Joller, MSchG 3 N 141 ff.; CR-Schlosser/Maradan, MSchG 3 N 101.

[2070] BGE 122 III 382 – «Kamillosan».

[2071] BGE 88 II 378 – «Tobler-O-Rum».

[2072] BGE 36 II 255 – «Citrovin».

[2073] HGer ZH, sic! 2002, 50 – «Red Bull/Red Bat II».

[2074] Für zahlreiche weitere Bsp. siehe BSK-Städeli/Brauchbar Birkhäuser, MSchG 3 N 59 ff.; SHK-Joller, MSchG 3 N 141 ff.; CR-Schlosser/Maradan, MSchG 3 N 102.

[2075] BGE 119 II 473 – «Radion/Radomat».

[2076] BGE 96 II 243 – «Springbock».

[2077] RKGE, sic! 2006, 761.

[2078] SHK-Joller, MSchG 3 N 25 f.

[2079] Siehe dazu BGE 127 III 160 – «Securitas», so auch BGE 87 II 35 E. 2.c) – «BIC», in welchem die Verwechslungsgefahr zwischen den Marken «BIG-PEN» und «BIC» bejaht wurde und das BGer dabei u.a. auf die Schreibgeräte «BIC-Poche» und «BIC-cristal» verwies.

ter den kennzeichnungskräftigen Teil einer Serienmarke (hier: «Securi») und fügt diesem andere Bestandteile hinzu, erscheinen die so gebildeten Zeichen aus Sicht der massgeblichen Verkehrskreise als Teil der Markenserie, so z.B. bei «Securicall», «Securi-Basic», «Securidata», «Securitop» und «Securiisdn».[2080] Damit liegt ein typischer Fall von mittelbarer Verwechslungsgefahr[2081] vor, weil die massgeblichen Verkehrskreise die Zeichen zwar unterscheiden können, aufgrund ihrer Ähnlichkeit aber vermuten, dass die Waren oder Dienstleistungen vom gleichen Unternehmen stammen.

(2) Wort-Bild-Marken

1140 Der Gesamteindruck einer Wort-Bild-Marke kann durch die Wort- oder die Bildelemente oder durch beide geprägt werden.[2082] Keinem der beiden Elemente kommt allgemein Vorrang zu. Entscheidend ist die Kennzeichnungskraft der Wort- und Bildelemente der älteren Marke.[2083] Es ist deshalb im Einzelfall zu prüfen, ob bei einer Marke das Wort- oder das Bildelement im Vordergrund steht oder beide Elemente für den Gesamteindruck gleichermassen massgeblich sind. Die Ähnlichkeit der Bildelemente ist nach denselben Grundsätzen zu beurteilen wie bei Bildmarken,[2084] diejenige der Wortelemente nach jenen für Wortmarken.[2085] Es ist aber stets zu beachten, dass das *Wortelement* bei Wort-Bild-Marken nicht als solches, sondern nur *in der konkreten grafischen Gestaltung* geschützt ist.[2086]

1141 Die Rechtsprechung hat die Ähnlichkeit folgender Wort-Bild-Marken bejaht:[2087]

– und [2088]

– und [2089]

2080 Siehe dazu BGE 127 III 160 – «Securitas».

2081 Siehe dazu vorne, Rn. 1124.

2082 SHK-Joller, MSchG 3 N 218.

2083 Strittig BSK-Städeli/Brauchbar Birkhäuser, MSchG 3 N 92; SHK-Joller, MSchG 3 N 219 ff., m.w.H.; OFK-Willi, MSchG 3 N 144.

2084 Siehe dazu sogleich nachfolgend, Rn. 1143 f.

2085 Siehe dazu gerade vorstehend, Rn. 1135 f.

2086 SHK-Joller, MSchG 3 N 218.

2087 Für zahlreiche weitere Bsp. siehe BSK-Städeli/Brauchbar Birkhäuser, MSchG 3 N 93.

2088 RKGE, sic! 2006, 478 – «Hero (fig.)/Hello (fig.)».

2089 BVGer B-2711/2016 vom 12.12.2016 – «The Body Shop/The Face Shop».

Die Rechtsprechung hat die Ähnlichkeit folgender Wort-Bild-Marken verneint[2090]: 1142

– und [2091]

– und [2092]

(3) Bildmarken

Bei Bildmarken ist die Zeichenähnlichkeit durch einen Vergleich der *optischen Gestaltung* und eines allfälligen *Sinngehalts* zu bestimmen.[2093] Ein solcher fehlt, wenn die Bildmarke aus einer abstrakten Darstellung besteht, die aus Sicht der massgeblichen Verkehrskreis keine Aussage enthält. Die Zeichenähnlichkeit wird von Lehre und Rechtsprechung nur bejaht, wenn auf beiden Ebenen eine hinreichende Ähnlichkeit besteht.[2094] Motive (z.B. ein Krokodil) können nicht als solche als Marken geschützt werden.[2095] Der Schutz bezieht sich nur auf die *konkrete Gestaltung des Motivs* (z.B. die Gestaltung des Lacoste-Krokodils). Zeichenähnlichkeit liegt deshalb nur vor, wenn das Zeichen eines Dritten das Motiv in einer hinreichend ähnlichen Gestaltung enthält. 1143

Bildmarken sind in den hinterlegten *Proportionen* geschützt, nicht in einer bestimmten Grösse.[2096] Der Schutzbereich umfasst damit alle Drittzeichen mit ähnlichen Proportionen in allen denkbaren Grössen. Bildmarken können schwarz/weiss oder mit einem Farbanspruch hinterlegt werden. Eine schwarz/weiss ein- 1144

2090 Für zahlreiche weitere Bsp. siehe CR-Schlosser/Maradan, MSchG 3 N 107 ff.

2091 HGer ZH HE180085-O vom 7.5.2018 – «Butcherstable».

2092 BVGer B-3757/2011 vom 9.3.2012 – «Weight Watchers».

2093 BSK-Städeli/Brauchbar Birkhäuser, MSchG 3 N 85; SHK-Joller, MSchG 3 N 195; CR-Schlosser/Maradan, MSchG 3 N 117.

2094 BVGer B-2269/2011 vom 9.3.2012 E. 7.1 – «Bonewelding»; BVGer B-1398/2011 vom 25.9.2012 E. 2.6.3 – «Etavis/Estavis II»; SHK-Joller, MSchG 3 N 206 ff.; CR-Schlosser/Maradan, MSchG 3 N 117; Marbach, SIWR III/1, Rn. 915.

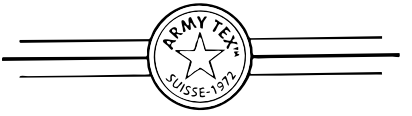
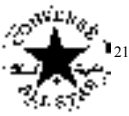
2095 BGer 4A_158/2022 vom 8.9.2022 E. 6.4 – «Butterfly»; BSK-Städeli/Brauchbar Birkhäuser, MSchG 3 N 90; SHK-Joller, MSchG 3 N 208; CR-Schlosser/Maradan, MSchG 3 N 118; Marbach, SIWR III/1, Rn. 915.

2096 SHK-Joller, MSchG 3 N 206.

getragene Bildmarke ist grundsätzlich in allen *Farbkombinationen* geschützt.[2097] Der Schutzbereich einer Bildmarke mit Farbanspruch umfasst dagegen nur ähnliche Bildmarken in ähnlichen Farben.[2098]

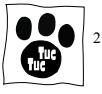
1145 Die Rechtsprechung hat die Ähnlichkeit folgender Bildmarken bejaht:[2099]

– und [2100]

–  und  [2101]

1146 Die Rechtsprechung hat die Ähnlichkeit folgender Bildmarken verneint:[2102]

– und [2103]

– und  [2104]

– und [2105]

2097 BGE 134 III 406 E. 6.2.2 – «VSA/ASA (fig.)»; BGE 63 II 282 E. 2. – «Star/Blaustern»; RKGE, sic! 2005, 198 – «Elliptische Form/Elliptische Form»; BSK-Städeli/Brauchbar Birkhäuser, MSchG 3 N 88; SHK-Joller, MSchG 3 N 204; Marbach, SIWR III/1, Rn. 486.

2098 BGE 134 III 406 E. 6.2.1 – «VSA/ASA (fig.)», wonach der Schutzumfang allerdings auf die «konkrete farbliche Ausgestaltung beschränkt» bleibe; SHK-Joller, MSchG 3 N 205.

2099 Für weitere Bsp. siehe BSK-Städeli/Brauchbar Birkhäuser, MSchG 3 N 95.

2100 BVGer B-5830/2009 vom 15.7.2010 – «5 Streifen».

2101 BVGer B-7475/2006 vom 20.6.2007 – «Converse/Army Tex».

2102 Für weitere Bsp. siehe BSK-Städeli/Brauchbar Birkhäuser, MSchG 3 N 96.

2103 BVGer B-1974/2022 vom 8.3.2023 – «Apple II».

2104 BVGer B-789/2007 vom 27.11.2007 – «Pfote».

2105 BGer 4A_651/2018 vom 14.6.2019 – «Armani».

(4) Formmarken

Bei Formmarken ist zwischen reinen Formmarken und kombinierten Formmarken zu unterscheiden. Bei *reinen Formmarken* ist nur die Form als Marke eingetragen. Hier ist allein der Vergleich der Formen entscheidend.[2106] 1147

Bei *kombinierten Formmarken* wird eine Form zusammen mit einem Bild- und/oder einem Wortelement als Marke eingetragen, allenfalls zusätzlich mit einem Farbanspruch. Bei diesen Marken kann der Gesamteindruck durch die Form oder durch die weiteren Bestandteile oder durch deren Kombination geprägt werden. Entscheidend ist die Kennzeichnungskraft der einzelnen Bestandteile. Ob diese gegeben ist, ist im Einzelfall zu bestimmen. Bei kombinierten Formmarken ist die Form nicht als solche, sondern nur in Kombination mit den weiteren Bestandteilen geschützt. Unterscheidet sich die Form eines Dritten in diesen Bestandteilen hinreichend, fällt diese Form nicht in den Schutzbereich der kombinierten Formmarke.[2107] 1148

Die Rechtsprechung hat die Ähnlichkeit folgender Formmarken bejaht:[2108] 1149

– und [2109]

– und [2110]

[2106] SHK-Joller, MSchG 3 N 226.

[2107] Siehe dazu etwa BVGer B-7422/2006 vom 3.5.2007 E. 5. – «Goldrentier [3D]», wonach ein anderer, unterscheidungskräftiger Schriftzug ausreiche.

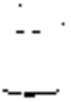
[2108] Für weitere Bsp. siehe BSK-Städeli/Brauchbar Birkhäuser, MSchG 3 N 100.

[2109] BGer 4A_587/2021 vom 30.8.2022 – «Goldhase» (= BGE 148 III 409).

[2110] IGE vom 20.3.2002, Widerspruchsverfahren Nr. 4466 – «Parfumflakon».

1150 Die Rechtsprechung hat die Ähnlichkeit folgender Formmarken verneint:[2111]

– und [2112]

–  und [2113]

e. Waren- und Dienstleistungsgleichartigkeit

1151 Die Herkunfts- und Unterscheidungsfunktion der Marke wird nicht beeinträchtigt, wenn identische oder ähnliche Zeichen für völlig andere Waren oder Dienstleistungen verwendet werden. Der Schutz der Marke ist deshalb auf den Gebrauch für *gleiche oder gleichartige Waren und Dienstleistungen* beschränkt *(Spezialitätsprinzip)*.[2114] Fehlt jede Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen, besteht keine Verwechslungsgefahr, und die Zeichenähnlichkeit muss nicht geprüft werden.[2115]

1152 *Gleich* sind Waren und Dienstleistungen, wenn die von der jüngeren Marke beanspruchten Waren und Dienstleistungen mit denjenigen der älteren identisch sind. Als gleich gelten Waren und Dienstleistungen nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts auch, wenn die von der jüngeren Marke beanspruchten Produkte unter einen von der älteren Marke beanspruchten Oberbegriff fallen.[2116]

2111 Für weitere Bsp. siehe Joller, MSchG 3 N 230 ff.

2112 HGer BE, sic! 2021, 475 – «Toblerone/Swissone».

2113 HGer SG, sic! 2013, 759 – «Nespresso IV».

2114 Siehe dazu vorne, Rn. 1031.

2115 BVGer B-2729/2019 vom 8.2.2023 E. 4.2.4, E. 5.1 – «Genius Bar/Genius Academy»; BGer 4A_257/2014 vom 29.9.2014 E. 4.3 – «Arthursgroup SA/Swiss Arthur Prod SA»; BGer 4A_242/2009 vom 10.12.2009 E. 5.6.5 – «Coolwater/cool water»; BVGer B-7503/2006 vom 11.5.2007 E. 6. – «Absolut/Absolut Poker»; BSK-Städeli/Brauchbar Birkhäuser, MSchG 3 N 157; SHK-Joller, MSchG 3 N 261.

2116 BVGer B-3663/2011 vom 17.4.2013 E. 5.1 – «Intel inside/Galdat inside»; BVGer B-8028/2012 vom 2.5.2012 E. 5.2 – «View/Swissview»; BVGer B-1398/2011 vom 25.9.2012 E. 4.2.1 – «Etavis/Estavis II»; BVGer B-5641/2012 vom 16.8.2013 E. 7.1.1 – «Nobis/Novis Energy»; EuG vom 6.4.2022, T-276/21 – «Moio», ECLI:EU:T:2022:221, Rn. 43; EuGH vom 20.3.2003, C-291/00 – «LTJ Diffusion», ECLI:EU:C:2003:169, Rn. 44; SHK-Joller, MSchG 3 N 274.

Der Begriff der *«Gleichartigkeit»* von Waren und Dienstleistungen wird im Gesetz nicht definiert und ist in Lehre und Rechtsprechung umstritten. Nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts ist Gleichartigkeit zu bejahen, wenn die massgeblichen Abnehmerkreise denken könnten, dass die Waren und Dienstleistungen aus demselben Unternehmen stammen oder unter der Kontrolle einer gemeinsamen Markeninhaberin hergestellt werden.[2117] Nach der älteren Rechtsprechung und einem Teil der Lehre umfasst die Gleichartigkeit nur den Kernbereich, in dem tatsächlich Fehlallokationen drohen. Waren oder Dienstleistungen sind damit gleichartig, wenn sie die massgeblichen Verkehrskreise als *funktionell austauschbar* betrachten.[2118] Über diesen Kernbereich hinaus kann Gleichartigkeit nach dieser Auffassung auch bei einem ähnlichen Herstellungs- und Vertriebsort und bei ergänzenden Produkten vorliegen.[2119] Das Bundesgericht hat sich zur Gleichartigkeit von Waren und Dienstleistungen in jüngerer Zeit nur dahingehend geäussert, dass eine gewisse Nähe bestehen müsse. Diese fehle, wenn mit den Produkten unterschiedliche Zwecke verfolgt werden oder sie sich in der Benutzung unterscheiden[2120] Einigkeit besteht in Rechtsprechung und Lehre dahingehend, dass die Einteilung in die Nizza-Klassen die Beurteilung der Gleichartigkeit nicht präjudiziert. Vielmehr gilt, dass weder alle Produkte einer Klasse stets gleichartig noch Produkte verschiedener Klassen immer ungleichartig sind.[2121] Eine übereinstimmende Klasseneinteilung kann ein Indiz für Gleichartigkeit sein, begründet diese aber nicht, weil den Nizza-Klassen nur eine administrative Hilfsfunktion zukommt.[2122] 1153

In Lehre und Rechtsprechung wurden verschiedene *Kriterien* entwickelt, die bei der Beurteilung der Gleichartigkeit von Waren und Dienstleistungen herangezogen werden. Massgeblich sind dabei die Art der Ware oder Dienstleistung und ihr Verwendungszweck.[2123] Für das Vorliegen von Gleichartigkeit spricht, wenn die 1154

2117 BVGer B-2387/2023 vom 4.1.2024 E. 2.3 – «Jaguar (fig.)»; BVGer B-938/2021 vom 21.8.2023 E. 2.3 – «Volkswagen»; BVGer B-1342/2018 vom 30.9.2020 E. 5.4 – «Apple Boutique»; BSK-Städeli/Brauchbar Birkhäuser, MSchG 3 N 130.

2118 BGE 128 III 96 E. 2.c) – «Orfina»; RKGE, sic! 2002, 169 – «Smirnoff/Smirnov»; RKGE, sic! 2002, 431 – «Olympic/Rus-Olympic»; SHK-Joller, MSchG 3 N 293 ff.; CR-Schlosser/Maradan, MSchG 3 N 136; Marbach, SIWR III/1, Rn. 820.

2119 SHK-Joller, MSchG 3 N 259 f.

2120 BGer 4A_265/2020, 4A_267/2020 vom 28.12.2020 E. 7.2 – «Lumimart».

2121 BSK-Städeli/Brauchbar Birkhäuser, MSchG 3 N 125 f.; SHK-Joller, MSchG 3 N 315; CR-Schlosser/Maradan, MSchG 3 N 156; Marbach, SIWR III/1, Rn. 800.

2122 BVGer B-2710/2012 vom 23.5.2013 E. 5.4.2 – «AON»; Marbach, SIWR III/1, Rn. 799; CR-Schlosser/Maradan, MSchG 3 N 155.

2123 BVGer B-99/2023 vom 29.11.2023 E. 5.2 – «ES6»; BGer 4A_587/2021 vom 30.8.2022 E. 6.3.3 – «Goldhase» (= BGE 148 III 409; Erwägung ist nicht in der amtlich publizier-

Herstellungsstätten oder der Verwendungszweck übereinstimmen, die Waren oder Dienstleistungen also substituierbar sind. Dasselbe gilt, wenn die Produkte aus Sicht der Abnehmer ein wirtschaftlich sinnvolles Leistungspaket bilden,[2124] wie bei Hardware und Software,[2125] oder wenn es sich um ein Verhältnis von Hauptware und Zubehör handelt, wie bei Motorfahrzeugen und Pneus.[2126] Als Indiz für Gleichartigkeit gilt auch die Übereinstimmung bei den verwendeten Technologien oder beim notwendigen Know-how.[2127] Pharmazeutische Erzeugnisse gelten allgemein als gleichartig, obwohl sie unterschiedliche Indikationen haben können.[2128] Gegen das Vorliegen von Gleichartigkeit sprechen getrennte Vertriebskanäle innerhalb derselben Abnehmerschaft sowie das Verhältnis von Hilfswaren oder Rohstoffen (bspw. Leder und Lederimitationen, Häute und Felle) zu Haupt-, Zwischen- oder Fertigwaren (bspw. Rucksäcke, Umhängetaschen und Schultaschen).[2129] Gleiche Vertriebsstätten oder Vertriebskanäle sind nur ein untergeordnetes Indiz für Gleichartigkeit.[2130] Branchentypische Dienstleistungen gelten als gleichartig.[2131] Gegen Gleichartigkeit spricht hingegen, wenn Dienstleistungen

---

ten Fassung abgedruckt); BVGer B-3072/2021 vom 12.4.2022 E. 2.2 – «Prinzenhaus/Prinz»; SHK-Joller, MSchG 3 N 279 ff.

2124 BVGer B-1176/2017 vom 10.1.2019 E. 2.2 – «angebissener Apfel»; BGer 4A_510/2018 vom 7.5.2019 E. 2.3.4 – «Tecton»; BSK-Städeli/Brauchbar Birkhäuser, MSchG 3 N 132 f.; SHK-Joller, MSchG 3 N 303, N 327; CR-Schlosser/Maradan, MSchG 3 N 143; Marbach, SIWR III/1, Rn. 851 ff.

2125 BVGer B-1176/2017 vom 10.1.2019 E. 2.2 – «angebissener Apfel»; SHK-Joller, MSchG 3 N 303.

2126 BVGer B-99/2023 vom 29.11.2023 E. 7.3.4 f. – «ES6»; BSK-Städeli/Brauchbar Birkhäuser, MSchG 3 N 132 f.; SHK-Joller, MSchG 3 N 299 ff.; Marbach, SIWR III/1, Rn. 830.

2127 BSK-Städeli/Brauchbar Birkhäuser, MSchG 3 N 129; SHK-Joller, MSchG 3 N 299 f.; CR-Schlosser/Maradan, MSchG 3 N 139; Marbach, SIWR III/1, Rn. 827.

2128 BVGer B-5119/2014 vom 17.3.2016 E. 5.2 – «Visudyne/Vivadine», m.w.H.; BSK-Städeli/Brauchbar Birkhäuser, MSchG 3 N 141; CR-Schlosser/Maradan, MSchG 3 N 140.

2129 BVGer B-4669/2019 vom 25.11.2021 E. 5.3 – «Carglass (fig.)»; BVGer B-1342/2018 vom 30.9.2020 E. 5.5 – «Apple Boutique»; BVGer B-1176/2017 vom 10.1.2019 E. 2.2 – «angebissener Apfel»; BVGer B-7057/2016 vom 4.5.2018 E. 4.7 – «7seven (fig.)»; BSK-Städeli/Brauchbar Birkhäuser, MSchG 3 N 140; SHK-Joller, MSchG 3 N 310; CR-Schlosser/Maradan, MSchG 3 N 139; Marbach, SIWR III/1, Rn. 845.

2130 BSK-Städeli/Brauchbar Birkhäuser, MSchG 3 N 138 f.; SHK-Joller, MSchG 3 N 306.

2131 BSK-Städeli/Brauchbar Birkhäuser, MSchG 3 N 146; SHK-Joller, MSchG 3 N 325;CR-Schlosser/Maradan, MSchG 3 N 158.

üblicherweise von unterschiedlichen Berufsgruppen mit anderem Fachwissen erbracht werden;[2132] nicht gleichartig sind deshalb bspw. Musikdarbietungen oder kulturelle Aktivitäten und der Betrieb einer Bar.[2133] Kein Kriterium für das Vorliegen von Gleichartigkeit sind übereinstimmende Abnehmerkreise, weil Abnehmer, insb. bei Konsumgütern und Lebensmitteln, Bedarf nach einer Vielzahl unterschiedlicher Waren und Dienstleistungen haben.[2134] Gegen Gleichartigkeit spricht aber, wenn sich Waren oder Dienstleistungen völlig unterschiedlichen Abnehmerkreisen zuordnen lassen.

Auch *zwischen Waren und Dienstleistungen* kann Gleichartigkeit bestehen. Diese stehen oft derart in einem funktionellen Zusammenhang, dass die Waren unabdingbar für das Erbringen der Dienstleistung sind, bspw. Kaffee und das Betreiben eines Cafés. Gleichartigkeit liegt auch vor, wenn die Ware als marktlogische Folge der Dienstleistung wahrgenommen wird (oder umgekehrt) und wenn zwischen Ware und Dienstleistung eine marktübliche Verknüpfung besteht.[2135] Gleichartigkeit wird deshalb zwischen Waren und den entsprechenden Installations-, Wartungs- und Reparaturdienstleistungen angenommen, bspw. bei Fahrzeugen und Fahrzeugreparaturen.[2136] 1155

Die Rechtsprechung hat die Gleichartigkeit der folgenden Waren und Dienstleistungen bejaht:[2137] 1156

- Motorfahrzeuge und Pneus für Motorfahrzeuge;[2138]
- Dienstleistungen von Kliniken und Durchführen von medizinischen Analysen durch ein medizinisches Labor bezüglich Behandlung von Personen;[2139]
- kohlensäurehaltiges Wasser und Bier;[2140]

2132 SHK-Joller, MSchG 3 N 326; CR-Schlosser/Maradan, MSchG 3 N 162.

2133 BGer 4A_257/2014 vom 29.9.2014 E. 4.4 – «Arthursgroup SA/Swiss Arthur Prod SA»; RKGE, sic! 2004, 778 f. – «Yello/Yellow (fig.)».

2134 BSK-Städeli/Brauchbar Birkhäuser, MSchG 3 N 137; SHK-Joller, MSchG 3 N 312 f., N 333; CR-Schlosser/Maradan, MSchG 3 N 148, N 160; Marbach, SIWR III/1, Rn. 842.

2135 SHK-Joller, MSchG 3 N 336; CR-Schlosser/Maradan, MSchG 3 N 165 f.; Marbach, SIWR III/1, Rn. 857 f.

2136 SHK-Joller, MSchG 3 N 338; CR-Schlosser/Maradan, MSchG 3 N 168.

2137 Für einen umfassenden Überblick über die Kasuistik siehe SHK-Joller, MSchG 3 N 343 ff.

2138 BVGer B-99/2023 vom 29.11.2023 E. 7.3.4 – «ES6».

2139 BVGer B-2495/2022 vom 18.7.2023 E. 4.3.3 – «Pallas Kliniken».

2140 BVGer B-361/2021 vom 17.2.2022 E. 4.1 – «Valser/Valser Bier».

- pharmazeutische Produkte und Körperpflegeprodukte;[2141]
- Schaumwein und Aperitifgetränke auf der Grundlage von Wein und Chinarinde;[2142]
- Videokassetten und audiovisuelle Programme, Verwertung von Urheberrechten für Kinofilme und Rundfunk;[2143]
- Autos und Leasingdienstleistungen, weil Autohersteller üblicherweise Fremdfinanzierungsmöglichkeiten anbieten.[2144]

1157 Die Rechtsprechung hat die Gleichartigkeit der folgenden Waren und Dienstleistungen verneint:

- Werbung und Telekommunikation;[2145]
- Herstellung, Absatz und Verkauf von Pasta und Anbieten von Verpflegungsdienstleistungen;[2146]
- Dünger und Pflanzen;[2147]
- Kaffee und Hustenbonbons,[2148]
- Autos und Uhren, Zeitmessinstrumente;[2149]
- Eisenwaren, Haushaltungsgegenstände und elektrische Rasierapparate;[2150]
- Arzneimittel gegen Muskelerkrankungen und Kosmetika gegen Falten.[2151]

3.4 Priorität

1158 Bei einer *Kollision* von Marken kommt dem älteren Zeichen der Vorrang zu. Die Bestimmungen über die Priorität (Art. 6–8 MSchG) legen fest, wie der zeitliche Vorrang zu bestimmen ist.

2141 RKGE, sic! 1997, 299 – «Neutrogena/Neutria».
2142 BGE 56 II 402 – «Le Sportif».
2143 RKGE, sic! 1997, 579 – «Canal plus/Câble plus».
2144 RKGE, sic! 2001, 412 – «Targa/Targa».
2145 BVGer B-6783/2017 vom 18.3.2019 E. 4.2 – «Uber/uberall».
2146 BVGer B-256/2020 vom 28.1.2021 E. 4.8 – «Pasta Zara Party».
2147 BVGer B-5422/2019 vom 6.7.2021 E. 5.2.3 – «Cannatonic/Canna».
2148 BGE 65 II 207 – «Kaiser's/Kaiser's Biomenthol».
2149 BGer 4C.392/2000 vom 4.4.2001 E. 2.b) – «Jaguar (fig.)/Jaguar».
2150 BGE 70 II 248 – «Unip/Unic».
2151 HGer ZH HG120071-O E. 2.5.4.3, E. 2.5.3 – «Botox/Cellcare Botocare».

a. Hinterlegungspriorität

Das Markenrecht steht demjenigen zu, der die Marke *zuerst hinterlegt* hat (Art. 6 MSchG). Der blosse Gebrauch eines Zeichens begründet keine markenrechtlichen Ausschliesslichkeitsrechte. Denn das Markenrecht entsteht grundsätzlich erst und allein durch die Eintragung der Marke im Markenregister, sog. Eintragungsprinzip (Art. 5 MSchG).[2152] Für die Bestimmung der Hinterlegungspriorität kommt es auf den Zeitpunkt der Hinterlegung der Marke an; der Zeitpunkt der Gutheissung des Eintragungsgesuchs ist irrelevant.[2153] 1159

b. Unionspriorität

Die PVÜ erstreckt die Wirkung der Priorität über die Landesgrenzen hinaus auf alle Mitgliedstaaten der PVÜ (Art. 4 PVÜ) und auf die Mitgliedstaaten des TRIPS, weil dieses die Bestimmungen der PVÜ inkorporiert (Art. 2 Nr. 1 TRIPS). Wurde eine Marke in einem Mitgliedstaat der PVÜ (oder des TRIPS) hinterlegt, so kann der Hinterleger oder seine Rechtsnachfolgerin für die Hinterlegung der gleichen Marke in der Schweiz das *Datum der Ersthinterlegung im Mitgliedstaat der PVÜ (oder des TRIPS) beanspruchen,* sofern die Hinterlegung in der Schweiz innerhalb von sechs Monaten nach der Ersthinterlegung erfolgt (Art. 7 Abs. 1 MSchG; Art. 4 PVÜ). 1160

c. Gegenrechtspriorität

Der Ersthinterlegung in einem Mitgliedstaat der PVÜ (oder des TRIPS) gleichgestellt ist die Ersthinterlegung in einem Land, das Schweizer Markeninhaberinnen Gegenrecht gewährt (Art. 7 Abs. 2 MSchG). Das Gegenrecht kann durch einen Staatsvertrag oder durch ein De-facto-Gegenrecht, das vom IGE geprüft werden muss, gewährleistet werden.[2154] Dem Gegenrecht kommt heute allerdings kaum noch Bedeutung zu, weil die meisten Staaten, welche die PVÜ nicht unterzeichnet haben, dem TRIPS beigetreten sind.[2155] 1161

d. Ausstellungspriorität

Die Ausstellungspriorität entsteht durch die Präsentation einer mit einer Marke gekennzeichneten Ware oder Dienstleistung an einer offiziellen oder offiziell anerkannten 1162

[2152] Siehe dazu hinten, Rn. 1196.

[2153] Siehe dazu hinten, Rn. 1200.

[2154] BSK-Rizvi, MSchG 7 N 25; SHK-Gasser, MSchG 7 N 6; CR-La Spada-Gaide, MSchG 7 N 32 ff.

[2155] Siehe dazu vorne, Rn. 158 ff.

Ausstellung in einem Mitgliedstaat der PVÜ. Welche Ausstellungen als offiziell oder offiziell anerkannt gelten, wird in der Übereinkunft über die internationalen Ausstellungen (Ausstellungs-Übereinkunft) definiert. Das Prioritätsdatum ist der Tag der *Eröffnung der Ausstellung*; wie bei der Unions- und Gegenrechtspriorität beträgt die Prioritätsfrist auch hier sechs Monate (Art. 8 MSchG). Anders als im Patent- und Designrecht hat die Ausstellungspriorität im Markenrecht kaum Bedeutung.[2156]

e. Priorität bei notorisch bekannten Marken

1163 Als prioritätsälter gelten auch Marken, die in der Schweiz bei der Hinterlegung eines ähnlichen Zeichens notorisch bekannt waren (Art. 3 Abs. 2 lit. b MSchG). Für notorisch bekannte Marken besteht damit eine *Ausnahme vom Eintragungsprinzip*.[2157] Ist eine Marke notorisch bekannt, kann ihre Inhaberin die markenrechtlichen Ausschliesslichkeitsrechte auch ohne Eintragung geltend machen.

1164 Notorisch bekannt ist eine Marke, wenn sie von den massgeblichen inländischen Verkehrskreisen (z.B. Konsumentinnen, Händler) als Marke, also als Hinweis auf die Herkunft der mit dem Zeichen versehenen Waren und Dienstleistungen aus einem bestimmten Unternehmen, verstanden wird. Die notorische Bekanntheit ist nicht leichthin anzunehmen, weil damit das Eintragungsprinzip (Art. 5 MSchG)[2158] durchbrochen wird. Voraussetzung ist eine hohe Bekanntheit; Lehre und Rechtsprechung fordern als Richtwert einen Bekanntheitsgrad von mehr als 50 %.[2159] Die Beurteilung erfolgt allerdings nicht rein quantitativ; zu berücksichtigen sind auch weitere Kriterien, z.B. der Marktanteil des Produkts, die Intensität der Marktdurchdringung, die geografische Ausdehnung und die Dauer der Benutzung oder der Umfang der in die Vermarktung getätigten Investitionen.[2160] Zudem muss die Kenntnis der massgeblichen Verkehrskreise über die Marke sicher und dauerhaft sein, es muss sich also um eine auf dem Schweizer Markt etablierte Marke handeln.[2161]

2156 Marbach, SIWR III/1, Rn. 755, m.w.H.

2157 Siehe dazu vorne, Rn. 1159.

2158 Siehe dazu hinten, Rn. 1196.

2159 BGE 130 III 267 E. 4.6, E. 4.7.3 – «Tripp Trapp»; BSK-David/Frick, MSchG 15 N 35; SHK-Joller, MSchG 3 N 387 f.; SHK-Thouvenin, MSchG 15 N 19;

2160 BGE 130 III 267 E. 4.7.3 – «Tripp Trapp»; BSK-Städeli/Brauchbar Birkhäuser, MSchG 3 N 194 f.; BSK-David/Frick, MSchG 15 N 38 ff.; SHK-Joller, MSchG 3 N 384 ff.; Marbach, SIWR III/1, Rn. 769.

2161 BGE 130 III 283 E. 4.7.4 – «Tripp Trapp».

Die Rechtsprechung hat die folgenden Marken als notorisch bekannt qualifiziert: 1165

- «Galeries Lafayette» für das französische Kaufhaus;[2162]
- «Tripp Trapp» für den Kinderstuhl;[2163]
- Schokoladenhase in Goldfolie mit roter Schleife als dreidimensionale Marke für Schokolade, Schokoladewaren und Schokoladefiguren[2164]
- «Apple» für Elektronik.[2165]

4. Gebrauchserfordernis

4.1 Grundsatz

Der Schutz von Marken (und anderen Kennzeichen) lässt sich dadurch rechtfertigen, dass die Gewährung von ausschliesslichen Rechten an Kennzeichen zu einer *Reduktion von Such- und Informationskosten* führt.[2166] Das setzt allerdings voraus, dass Marken am Markt gebraucht werden. Eine zweite Rechtfertigung des Markenrechts liegt im *Schutz des Goodwills,* der in der Marke verkörpert ist.[2167] Anders als Erfindungen, Werke der Literatur und Kunst sowie Designs haben Marken (und alle anderen Kennzeichen) nicht als solche einen Wert. Dieser ergibt sich erst aus dem Gebrauch der Marke als Kennzeichen, namentlich durch den Verkauf von Waren und das Erbringen von Dienstleistungen unter der Marke, durch Werbung sowie weitere Marketing- und Kommunikationsmassnahmen. Mit diesen Massnahmen wird ein Goodwill aufgebaut. Auch dieser besteht nur, wenn die Marke als Kennzeichen gebraucht wird, zumindest im Rahmen der Werbung. Die Marke als solche und ihr rechtlicher Schutz sind deshalb nur sinnvoll, wenn die *Marke tatsächlich am Markt gebraucht* wird. 1166

Vor diesem Hintergrund werden Marken nur geschützt, soweit sie im Zusammenhang mit den Waren und Dienstleistungen gebraucht werden, für die sie beansprucht werden (Art. 11 Abs. 1 MSchG). Wird eine Marke während mehr als fünf Jahren nicht gebraucht, kann die Markeninhaberin ihre Ausschliesslichkeitsrechte nicht mehr geltend machen (Art. 12 Abs. 1 MSchG). Das Gebrauchserfordernis ist 1167

2162 RKGE, sic! 1999, 652 – «Galeries Lafayette/Lafayette».

2163 BGE 130 III 267 – «Tripp Trapp».

2164 BGer 4A_587/2021 vom 30.8.2022 E. 4.9 – «Goldhase» (= BGE 148 III 409; Erwägung ist nicht in der amtlich publizierten Fassung abgedruckt).

2165 BGE 145 III 178 E. 2.3.3 – «Apple».

2166 Siehe dazu vorne, Rn. 133 ff.

2167 Siehe dazu vorne, Rn. 136 ff.

eines der *zentralen Grundprinzipien des Markenrechts*. Es ergibt sich nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts unmittelbar aus der Funktion der Marke. Denn nur bei Marken, die tatsächlich am Markt gebraucht werden und damit die ihnen zugedachte Herkunfts- und Unterscheidungsfunktion erfüllen, rechtfertigt sich die Gewährung der markenrechtlichen Ausschliesslichkeitsrechte.[2168] Neben der Gewährleistung der Reduktion der Such- und Informationskosten und des Schutzes von Goodwill soll das Gebrauchserfordernis nach der Lehre und Rechtsprechung auch verhindern, dass das Markenregister mit nur formal bestehenden Marken (sog. Registerleichen) belastet und der Marktzutritt auf der Kennzeichenebene erschwert wird.[2169]

4.2 Rechtserhaltender Gebrauch

1168 Der Gebrauch der Marke ist rechtserhaltend, wenn die Marke (i) markenmässig (ii) für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen (iii) im Wirtschaftsverkehr (iv) im Inland (v) ernsthaft gebraucht wird.[2170] Als rechtserhaltend gelten auch der Gebrauch der Marke in einer von der Eintragung nicht wesentlich abweichenden Form und der Gebrauch für die Ausfuhr (Art. 11 Abs. 2 MSchG). Dem Gebrauch durch die Markeninhaberin ist der Gebrauch durch einen Dritten mit Zustimmung der Markeninhaberin gleichgestellt (Art. 11 Abs. 3 MSchG).

a. Markenmässiger Gebrauch

1169 Rechtserhaltend ist nur der markenmässige Gebrauch, also der Gebrauch der Marke als Hinweis auf die Herkunft von Waren oder Dienstleistungen aus einem bestimmten Unternehmen.[2171] Dazu muss die Marke in einem funktionellen Zusammenhang mit den Waren oder Dienstleistungen gebraucht werden.[2172] Nicht notwendig ist es, dass die Marke auf der Ware angebracht wird. Wenn die Marke bestimmten Waren oder Dienstleistungen zugeordnet und so der funktionelle Zusammenhang zu diesen erstellt werden kann, ist auch eine Verwendung auf

---

2168 BGE 139 III 424 E. 2.2.1 – «M-Watch II», m.w.H.

2169 BGE 139 III 424 E. 2.2.1 – «M-Watch II».

2170 SHK-Wang, MSchG 11 N 5, m.w.H.

2171 BGE 139 III 424 E. 2.4 – «M-Watch II»; BSK-Volken, MSchG 11 N 7; SHK-Wang, MSchG 11 N 7; CR-Meier, MSchG 11 N 4; zum Begriff des markenmässigen Gebrauchs siehe vorne, Rn. 1035.

2172 BSK-Volken, MSchG 11 N 7; SHK-Wang, MSchG 11 N 7; CR-Meier, MSchG 11 N 4; Marbach, SIWR III/1, Rn. 1305.

Geschäftspapieren, Rechnungen, in Verkaufs- oder Servicestellen, für Hilfswaren oder auf Arbeitskleidern markenmässig.[2173]

Nicht rechtserhaltend ist ein lediglich *informativer oder dekorativer Gebrauch* der Marke.[2174] Das gilt auch für einen *unternehmensbezogenen Gebrauch.* Ein solcher liegt vor, wenn die massgeblichen Verkehrskreise die Marke als Bezeichnung eines Unternehmens verstehen und keinen funktionellen Zusammenhang zu den Waren oder Dienstleistungen herstellen, etwa wenn sie das Zeichen als Firma oder Geschäftsbezeichnung auffassen.[2175] 1170

b. Gebrauch für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen

Der Gebrauch einer Marke wirkt nur für diejenigen Waren und Dienstleistungen rechtserhaltend, für die sie tatsächlich gebraucht wird.[2176] Wird eine Marke nur für gewisse in der Anmeldung beanspruchte Waren und Dienstleistungen gebraucht, fehlt für die anderen ein rechtserhaltender Gebrauch.[2177] Für diese Waren und Dienstleistungen kann die Markeninhaberin ihre Marke nach Ablauf der Gebrauchsschonfrist nicht mehr geltend machen und die Marke kann teilweise gelöscht werden.[2178] Diese Konstellation kommt in der Praxis recht häufig vor, weil Marken oft für eine Vielzahl von Waren und Dienstleistungen angemeldet, aber nur für einen Teil gebraucht werden. 1171

Für welche Waren und Dienstleistungen die Marke rechtserhaltend gebraucht wurde, ist bisweilen schwer zu bestimmen, weil die Begriffe im Waren- und Dienstleistungsverzeichnis meist abstrakt gefasst werden, insb. durch Verwendung der gattungsspezifischen Oberbegriffe der Nizza-Klassifikation. *Nicht ausreichend* ist jedenfalls das Bestehen von *Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen* i.S.v. Art. 3 Abs. 1 lit. b und lit. c MSchG.[2179] Werden in der Eintragung gattungsspezifische Oberbegriffe verwendet, möchte ein Teil der Lehre grundsätzlich nur für diejenigen Waren und Dienstleistungen einen rechtserhaltenden 1172

2173 BGer 4A_509/2021 vom 3.11.2022 E. 3.3 – «U Universal Geneve (fig.)/Universal Geneve»; BSK-Volken, MSchG 11 N 7 f.; SHK-Wang, MSchG 11 N 8 ff.

2174 SHK-Wang, MSchG 11 N 13 f. Zum informativen Gebrauch siehe hinten, Rn. 1232; zum dekorativen Gebrauch siehe hinten, Rn. 1233.

2175 BSK-Volken, MSchG 11 N 18; SHK-Wang, MSchG 11 N 18 f.

2176 BSK-Volken, MSchG 11 N 31 f.; CR-Meier, MSchG 11 N 9 ff.

2177 BSK-Volken, MSchG 11 N 32; SHK-Wang, MSchG 11 N 27; CR-Meier, MSchG 11 N 23.

2178 Siehe dazu hinten, Rn. 1186.

2179 BSK-Volken, MSchG 11 N 35; SHK-Wang, MSchG 11 N 29; CR-Meier, MSchG 11 N 23; OFK-Willi, MSchG 11 N 41.

Gebrauch annehmen, für welche die Marke tatsächlich gebraucht wurde.[2180] Nach der wohl überwiegenden Auffassung in Lehre und Rechtsprechung ist der Gebrauch für eine bestimmte Ware oder Dienstleistung aber als *rechtserhaltender Gebrauch für den gesamten Oberbegriff* anzusehen, sofern das Produkt ins übliche Sortiment eines branchentypischen Anbieters gehört.[2181] Als für den gesamten Oberbegriff rechtserhaltend liess die Rechtsprechung bspw. genügen: den Gebrauch für Sportkleidung für den Oberbegriff «vêtements»,[2182] den Gebrauch für Zigarren für die Oberbegriffe Tabakwaren und «tabac»[2183] und den Gebrauch für Käse für den Oberbegriff «Milchprodukte».[2184]

c. Gebrauch im Wirtschaftsverkehr

1173 Nur der Gebrauch im Wirtschaftsverkehr ist rechtserhaltend. Dazu gehört jegliche *wirtschaftliche Tätigkeit* im weitesten Sinn.[2185] Diese muss weder entgeltlich sein noch dem Erzielen eines Gewinns dienen; es ist auch kein wirtschaftlicher Zweck erforderlich, ein Gebrauch für ideelle Zwecke genügt.[2186] Ein nur unternehmens- oder konzerninterner Gebrauch reicht aber nicht.[2187] Dasselbe gilt für Vorbereitungshandlungen, bspw. die Produktion von Werbemitteln und das Anbringen der Marke auf Waren oder Verpackungen.[2188]

d. Gebrauch im Inland

1174 Im Grundsatz ist nur der Gebrauch im Inland rechtserhaltend.[2189] Das Angebot muss sich direkt an Schweizer Kunden richten, blosse Zufallsverkäufe in die

---

2180 CR-Meier, MSchG 11 N 29 ff.; Bebi Matthias, Rechtserhaltende Wirkung des Teilgebrauches einer Marke, sic! 2014, 64–72, 71; Bürgi Locatelli Karin, Der rechtserhaltende Markengebrauch in der Schweiz, Bern 2008, 30.

2181 BVGer B-5871/2011 vom 4.3.2013 E. 2.3 – «Gadovist/Gadogita»; dahingehend auch BGer 4A_510/2018 vom 7.5.2019 E. 2.3.4 – «Tecton»; BSK-Volken, MSchG 11 N 45; SHK-Wang, MSchG 11 N 37, m.w.H.; Marbach, SIWR III/1, Rn. 1387.

2182 BVGer B-6249/2014 vom 25.7.2016 E. 7. f. – «Campagnolo/F.LLI Campagnolo».

2183 RKGE, sic! 2003, 138 – «Boss/Boss».

2184 HGer BE, sic! 2007, 632 f. – «Vichy-Karomuster».

2185 BSK-Volken, MSchG 11 N 62; Marbach, SIWR III/1, Rn. 1325.

2186 BSK-Volken, MSchG 11 N 62; SHK-Wang, MSchG 11 N 47.

2187 BGer 4A_464/2022 vom 3.1.2023 E. 3.2 – «Trillium»; BSK-Volken, MSchG 11 N 61; SHK-Wang, MSchG 11 N 48; CR-Meier, MSchG 11 N 7; Marbach, SIWR III/1, Rn. 1328.

2188 BSK-Volken, MSchG 11 N 63; Marbach, SIWR III/1, Rn. 1327.

2189 BGE 107 II 356 E. 1.c) – «San Marco»; Marbach, SIWR III/1, Rn. 1347.

Schweiz und Streueffekte ausländischer Werbung genügen nicht.[2190] Auch das Bewerben im Internet schafft keinen hinreichenden Inlandbezug, sofern sich das Angebot nicht ausdrücklich an Schweizer Kunden richtet.[2191]

Eine Ausnahme von diesem Grundsatz gilt für sog. *Exportmarken,* also Marken, die ausschliesslich auf exportierten Waren oder für exportierte Dienstleistungen genutzt werden.[2192] Bei diesen Marken genügt der Gebrauch für die Ausfuhr, wenn sie von der Schweiz aus erfolgt (Art. 11 Abs. 2 MSchG).[2193] Eine weitere Ausnahme gilt für die *notorisch bekannte Marke,*[2194] die auch ohne Gebrauch im Inland als Marke geschützt ist.[2195] 1175

e. Ernsthafter Gebrauch

Rechtserhaltend ist nur der ernsthafte Gebrauch der Marke. Mit diesem Kriterium sollen blosse *Scheinhandlungen* erfasst werden, die nur zum Zweck des Rechtserhalts erfolgen.[2196] Die Ernsthaftigkeit lässt sich nicht quantitativ festlegen, sondern nur an den branchenüblichen Gepflogenheiten eines wirtschaftlich sinnvollen Handelns messen.[2197] Erforderlich ist eine minimale Marktbearbeitung über einen längeren Zeitraum oder zumindest die Absicht, eine bestehende Nachfrage zu befriedigen.[2198] Einzelaktionen oder ein nur vorübergehendes Angebot genügen 1176

2190 BGE 146 III 225 E. 3.3.1 – «Merck»; BVGer B-7439/2006 vom 6.7.2007 E. 4.2.1 – «Kinder/Kinder Party (fig.)»; RKGE, sic! 2004, 869 – «Globex/Globix»; BSK-Volken, MSchG 11 N 66; SHK-Wang, MSchG 11 N 52 f.; Marbach, SIWR III/1, Rn. 1347.

2191 SHK-Wang, MSchG 11 N 53; BSK-Volken, MSchG 11 N 69.

2192 SHK-Wang, MSchG 11 N 55.

2193 BGer 4A_509/2021 vom 3.11.2022 E. 3.3 – «U Universal Geneve (fig.)/Universal Geneve»; BSK-Volken, MSchG 11 N 71.

2194 Siehe dazu vorne, Rn. 1163 f.

2195 SHK-Wang, MSchG 11 N 67.

2196 BGE 81 II 284 E. 1. – «Kompass»; BGer 4A_257/2014 vom 29.9.2014 E. 3.4 – «Arthursgroup SA/Swiss Arthur Prod SA»; BSK-Volken, MSchG 11 N 83; OFK-Willi, MSchG 11 N 37.

2197 BGE 102 II 111 E. 3. – «Silva Verlag»; BSK-Volken, MSchG 11 N 83; SHK-Wang, MSchG 11 N 68.

2198 BGer 4A_299/2017 vom 2.10.2017 E. 5.3 – «Abanka», wonach der Gebrauch der Marke ohne Zweigniederlassung, Vertreter oder Mitarbeiter in der Schweiz und ohne Werbung zu machen nicht ausreichend sei; BSK-Volken, MSchG 11 N 83; SHK-Wang, MSchG 11 N 68; CR-Meier, MSchG 11 N 15; Marbach, SIWR III/1, Rn. 1337, Rn. 1343 ff.

nicht. Auch ein erst kurz vor Ablauf der Gebrauchsschonfrist aufgenommener Gebrauch kann ernsthaft sein, wenn er längerfristig ausgerichtet ist.[2199]

f. Gebrauch in abweichender Form

1177 Rechtserhaltend ist nicht nur der Gebrauch der Marke in der im Register eingetragenen, sondern auch in einer von der Eintragung nicht wesentlich abweichenden Form (Art. 11 Abs. 2 MSchG). Die Markeninhaberin hat damit einen gewissen Spielraum, um ihre *Marke (insb. grafisch) weiterzuentwickeln* und mit Blick auf ein verändertes Stilempfinden oder neue technische Bedürfnisse (z.B. Darstellung auf Smartphones) zu aktualisieren, ohne dadurch ihr Markenrecht zu verlieren.[2200] Dieser Spielraum ist in der Praxis vor allem bei Wort-Bild-Marken und bei Bildmarken wichtig.

1178 Als nicht wesentlich abweichend gilt eine Form, in welcher der *kennzeichnungskräftige Kern* der Marke, der das markenspezifische Gesamtbild prägt, in seiner Identität erhalten bleibt.[2201] Das ist der Fall, wenn die massgeblichen Verkehrskreise das abweichend benützte Zeichen auch bei Wahrnehmung der Unterschiede aufgrund des Gesamteindrucks mit der eingetragenen Marke gleichsetzen, in der benützten Form also noch dieselbe Marke sehen.[2202] Daraus ergibt sich, dass bei Marken mit grosser Kennzeichnungskraft grössere Veränderungen vorgenommen werden können, ohne dass das Zeichen seine Identität verliert.[2203] Rechtserhaltend ist in der Regel auch der Gebrauch der Marke mit einem *Zusatz,* sofern die Marke in der Kombination als eigenständiges Element erkennbar bleibt.[2204] Umgekehrt sind Weglassungen nur möglich, wenn sie Elemente betreffen, denen nur eine untergeordnete Bedeutung zukommt, bspw. weil sie beschreibend sind.[2205] Die

---

2199 BGer 4A_509/2021 vom 3.11.2022 E. 3.3 – «U Universal Geneve (fig.)/Universal Geneve»; SHK-Wang, MSchG 11 N 69.

2200 BGE 139 III 424 E. 2.2.2 – «M-Watch II»; BGE 130 III 267 E. 2.4 – «Tripp Trapp»; BSK-Volken, MSchG 11 N 102; SHK-Wang, MSchG 11 N 77; CR-Meier, MSchG 11 N 33; OFK-Willi, MSchG 11 N 48; Marbach, SIWR III/1, Rn. 1369.

2201 SHK-Wang, MSchG 11 N 78; Marbach, SIWR III/1, Rn. 1371.

2202 BGE 139 III 424 E. 2.2.2 – «M-Watch II»; BGE 130 III 267 E. 2.4 – «Tripp Trapp»; BSK-Volken, MSchG 11 N 103; SHK-Wang, MSchG 11 N 78, m.w.H.; Marbach, SIWR III/1, Rn. 1375.

2203 BSK-Volken, MSchG 11 N 105; SHK-Wang, MSchG 11 N 80; CR-Meier, MSchG 11 N 36.

2204 BGer 4A_510/2018 vom 7.5.2019 E. 2.3.1.3 – «Tecton»; BSK-Volken, MSchG 11 N 112; SHK-Wang, MSchG 11 N 84; Marbach, SIWR III/1, Rn. 1376 ff.

2205 BGE 139 III 424 E. 2.3.1 – «M-Watch II»; BSK-Volken, MSchG 11 N 120; SHK-Wang, MSchG 11 N 91; CR-Meier, MSchG 11 N 34; Marbach, SIWR III/1, Rn. 1381.

Anforderungen an die Nähe von eingetragener Marke und tatsächlich benütztem Zeichen sind damit *wesentlich höher als bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit* bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr i.S.v. Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG.[2206]

Als rechtserhaltend hat die Rechtsprechung bspw. anerkannt: den Gebrauch von «Compass» für die Marke «Kompass»;[2207] den Gebrauch von «Dona 200-S» für die Marke «Dona», zumal bei pharmazeutischen Produkten Hinweise auf die Dosierung oder die Darreichungsform üblich sind;[2208] den Gebrauch von «Diva» für die Marke «Diva Cravatte».[2209] Nicht rechtserhaltend war nach der Rechtsprechung hingegen der Gebrauch von «Tripp Trapp» ohne grafisch gestaltete Schreibweise für die Wort-Bild-Marke «Tripp Trapp», die im Wesentlichen durch grafische Elemente geprägt ist.[2210] 1179

g. Stellvertretender Gebrauch

Die Marke muss nicht von der Markeninhaberin selbst gebraucht werden, der Gebrauch durch einen Dritten mit Zustimmung der Markeninhaberin (sog. stellvertretender Gebrauch) gilt als Gebrauch durch diese selbst (Art. 11 Abs. 3 MSchG).[2211] Die *Zustimmung* ist nicht an ein Formerfordernis gebunden, eine stillschweigende Genehmigung genügt.[2212] Erforderlich ist aber ein *Fremdbenützungswille,* die Dritten müssen die Marke also für die Markeninhaberin gebrauchen wollen.[2213] Der unautorisierte, eigenmächtige Gebrauch der Marke durch einen Dritten ist nicht rechtserhaltend;[2214] das gilt auch, wenn der Gebrauch nachträglich von der Markeninhaberin genehmigt wurde.[2215] In der Regel wird Dritten in einem 1180

2206 BGE 139 III 424 E. 2.2.2 – «M-Watch II»; BGE 130 III 267 E. 2.4 – «Tripp Trapp»; BSK-Volken, MSchG 11 N 103; SHK-Wang, MSchG 11 N 78; CR-Meier, MSchG 11 N 34.

2207 BGE 81 II 284 E. 1. – «Kompass».

2208 RKGE sic! 2004, 274 – «Dona/Donafor».

2209 BVGer B-7500/2006 vom 19.12.2007 E. 5.3.1 ff. – «Diva».

2210 BGE 130 III 267 E. 2.4 – «Tripp Trapp»; BVGer B-648/2008 vom 27.1.2009 E. 6.2 – «Jägermeister».

2211 BGE 107 II 356 E. 1.c) – «San Marco»; BGE 105 II 49 E. 2.a) – «Omo».

2212 BSK-Volken, MSchG 11 N 142; SHK-Wang, MSchG 11 N 107; CR-Meier, MSchG 11 N 64, m.w.H.; Marbach, SIWR III/1, Rn. 1398.

2213 BSK-Volken, MSchG 11 N 145; SHK-Wang, MSchG 11 N 110, m.w.H.; Marbach, SIWR III/1, Rn. 1399.

2214 RKGE, sic! 1997, 579 – «Canal plus/Câble plus»; SHK-Wang, MSchG 11 N 106; CR-Meier, MSchG 11 N 64; Marbach, SIWR III/1, Rn. 1408 ff.

2215 BVGer B-3294/2013 vom 1.4.2014 E. 3.10 – «Koala»; BVGer B-40/2013 vom 21.10.2013 E. 2.6 – «Egatrol»; BSK-Volken, MSchG 11 N 141; SHK-Wang,

Lizenzvertrag[2216] das Recht zum Gebrauch der Marke eingeräumt. Dieser kann ausdrücklich oder stillschweigend abgeschlossen werden.[2217] Gerade in Konzernen werden Marken häufig von anderen Konzerngesellschaften stellvertretend gebraucht; hier wird man regelmässig einen stillschweigenden Abschluss eines Lizenzvertrags annehmen dürfen.[2218]

4.3 Gebrauchsschonfrist

1181 Die Markeninhaberin muss den Gebrauch der Marke nicht schon mit der Eintragung aufnehmen. Das Gesetz sieht vielmehr eine *Schonfrist von fünf Jahren* vor. Diese beginnt mit dem Ablauf der Widerspruchsfrist, wenn kein Widerspruch erhoben wurde, bzw. mit dem Abschluss des Widerspruchsverfahrens, wenn Widerspruch erhoben wurde (Art. 12 Abs. 1 MSchG). Die Gebrauchsschonfrist ermöglicht der Markeninhaberin, die Marke frühzeitig zum Schutz anzumelden, und im Wissen um den Schutz der Marke die Markteinführung der Waren und Dienstleistungen vorzubereiten und Marketingstrategien zu entwickeln.[2219]

1182 Die Schonfrist besteht nicht nur bei der erstmaligen *Aufnahme,* sondern auch bei einer *Unterbrechung des Gebrauchs.*[2220] Die Markeninhaberin kann damit den einmal aufgenommenen Gebrauch der Marke während fünf Jahren unterbrechen, ohne dass Dritte den Nichtgebrauch (erfolgreich) geltend machen können.[2221] Bei einem Gebrauchsunterbruch beginnt die Gebrauchsschonfrist mit der letzten ernsthaften Gebrauchshandlung der Markeninhaberin zu laufen.[2222]

1183 Der Nichtgebrauch der Marke kann durch *wichtige Gründe* gerechtfertigt werden (Art. 12 Abs. 1 MSchG). Liegen solche Gründe vor, dann verlängert sich die Gebrauchsschonfrist um die Zeit, in der sie bestehen.[2223] Die wichtigen Gründe werden im Gesetz nicht definiert. Es ist deshalb nach Art. 4 ZGB Aufgabe des

---

MSchG 11 N 106; Marbach, SIWR III/1, Rn. 1400, Rn. 1410.

2216 Siehe dazu hinten, Rn. 1386 ff.

2217 BGE 101 II 293 E. 2.c) – «Efasit».

2218 CR-Meier, MSchG 11 N 65; OFK-Willi, MSchG 11 N 61.

2219 SHK-Wang, MSchG 12 N 4.

2220 RKGE, sic! 2006, 39 – «Syscor/Sicor»; BSK-Volken, MSchG 12 N 5; SHK-Wang, MSchG 12 N 4; CR-Meier, MSchG 12 N 10; Marbach, SIWR III/1, Rn. 1296 ff.

2221 BGE 134 III 555 E. 2.8 – «Focus II».

2222 BSK-Volken, MSchG 12 N 16; SHK-Wang, MSchG 12 N 17; CR-Meier, MSchG 12 N 10.

2223 BGE 130 III 371 E. 1.5 – «Focus I»; BSK-Volken, MSchG 12 N 17; SHK-Wang, MSchG 12 N 24, m.w.H.; CR-Meier, MSchG 12 N 15.

Gerichts, über das Vorliegen eines wichtigen Grundes nach Recht und Billigkeit zu entscheiden. Als wichtige Gründe anerkennen Lehre und Rechtsprechung nur Umstände, die *ausserhalb der Einflusssphäre der Markeninhaberin* liegen.[2224] Nicht ausreichend sind Umstände, mit denen die Markeninhaberin mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit rechnen musste.[2225] Als wichtige Gründe gelten bspw. das Fehlen einer Vertriebsbewilligung bei Medikamenten,[2226] ein hängiger gegen die Verwendung oder den Bestand der Marke gerichteter Prozess[2227] sowie höhere Gewalt wie Naturkatastrophen oder Kriegswirren und die Zerstörung von Produktionsanlagen.[2228]

4.4 Geltendmachung und Rechtsfolgen des Nichtgebrauchs

Der *Nichtgebrauch einer Marke hat nur Rechtsfolgen, wenn er* von einem Dritten *geltend gemacht* wird (Art. 12 Abs. 2 MSchG).[2229] Macht niemand den fehlenden Gebrauch der Marke geltend, bleibt sie im Markenregister eingetragen und kann gegenüber Dritten durchgesetzt werden, wenn auch diese den Nichtgebrauch nicht geltend machen. Nach Art. 12 Abs. 2 MSchG lebt das Markenrecht mit Wirkung der ursprünglichen Priorität wieder auf, wenn der Gebrauch nach mehr als fünf Jahren erstmals oder erneut aufgenommen wird, sofern vor dem Zeitpunkt der erstmaligen oder erneuten Aufnahme des Gebrauchs niemand den Nichtgebrauch geltend gemacht hat. Richtigerweise handelt es sich aber nicht um ein Wiederaufleben; vielmehr hatte die Marke immer Bestand, weil niemand den Nichtgebrauch geltend gemacht hat. Denn bis zur Geltendmachung des Nichtgebrauchs und einer allfälligen Löschung ist die Marke nicht nichtig, sondern nur mit einem Mangel behaftet, der als «Löschungsreife» bezeichnet wird.[2230] 1184

[2224] RKGE, sic! 1998, 406 – «Anchor/Ancora»; HGer HG160175-O vom 6.3.2019 E. 2.2.3.2 – «Ann Taylor»; BSK-Volken, MSchG 12 N 19; SHK-Wang, MSchG 12 N 20; CR-Meier, MSchG 12 N 16; Marbach, SIWR III/1, Rn. 1432.

[2225] HGer ZH HG160175-O vom 6.3.2019 E. 2.2.3.2 – «Ann Taylor»; SHK-Wang, MSchG 12 N 21.

[2226] BSK-Volken, MSchG 12 N 19; SHK-Wang, MSchG 12 N 26; CR-Meier, MSchG 12 N 22; Marbach, SIWR III/1, Rn. 1434.

[2227] BGE 130 III 371 E. 1.5 – «Focus I»; SHK-Wang, MSchG 12 N 28 ff., m.w.H.

[2228] BGE 83 II 312 E. 6. – «Koh-i-noor»; SHK-Wang, MSchG 12 N 25; CR-Meier, MSchG 12 N 19; OFK-Willi, MSchG 12 N 18.

[2229] BSK-Volken, MSchG 12 N 36; SHK-Wang, MSchG 12 N 37; Marbach, SIWR III/1, Rn. 1412.

[2230] SHK-Wang, MSchG 12 N 40.

1185 Die Geltendmachung des Nichtgebrauchs erfordert *kein besonderes Interesse.*[2231] Vielmehr kann jede Person jederzeit den Nichtgebrauch geltend machen. Wer den Nichtgebrauch einer Marke geltend macht, muss diesen nur glaubhaft machen; der Beweis des Gebrauchs obliegt dann der Markeninhaberin (Art. 12 Abs. 3 MSchG).[2232] Für die Geltendmachung des Nichtgebrauchs bestehen vier Möglichkeiten:

1186 Jede Person kann *beim IGE einen Antrag auf Löschung einer Marke* wegen Nichtgebrauchs stellen (Art. 35*a* Abs. 1 MSchG). Der Antrag kann frühestens fünf Jahre nach unbenütztem Ablauf der Widerspruchsfrist oder, im Falle eines Widerspruchsverfahrens, fünf Jahre nach Abschluss des Widerspruchsverfahrens gestellt werden (Art. 35*a* Abs. 2 MSchG). Er gilt als gestellt, wenn die entsprechenden Gebühren bezahlt wurden (Art. 35*a* Abs. 3 MSchG). Das IGE weist den Antrag auf Löschung ab, wenn der Antragsteller den Nichtgebrauch nicht glaubhaft macht oder die Markeninhaberin den Gebrauch der Marke oder wichtige Gründe für den Nichtgebrauch glaubhaft macht (Art. 35*b* Abs. 1 MSchG). Wird der Antrag nur für einen Teil der beanspruchten Waren oder Dienstleistungen glaubhaft gemacht, heisst das IGE den Antrag nur für diesen Teil gut (Art. 35*b* Abs. 2 MSchG). Wird der Antrag gutgeheissen, wird die Marke (ganz oder teilweise) gelöscht.

1187 In einem *Widerspruchs- oder Verletzungsverfahren* kann die Widerspruchsgegnerin bzw. die Beklagte den Nichtgebrauch *einredeweise* geltend machen.[2233] Aus der Einrede muss klar hervorgehen, dass der rechtserhaltende Gebrauch der Marke bestritten wird. Ist die Einrede erfolgreich, wird der Widerspruch bzw. die Verletzungsklage abgewiesen. Wird der Nichtgebrauch glaubhaft gemacht, kann die Marke zwar gegenüber der Widerspruchsgegnerin bzw. der Beklagten nicht mehr durchgesetzt werden, sie bleibt aber weiterhin bestehen und kann gegenüber Dritten geltend gemacht werden, sofern diese nicht ihrerseits den Nichtgebrauch geltend machen.[2234] Die einredeweise Geltendmachung des Nichtgebrauchs wirkt damit nur *inter partes.*

[2231] BGE 136 III 102 E. 3.3 – «Yello/Yallo»; BGer 4A_299/2017 vom 2.10.2017 E. 3.1 – «Abanka»; BSK-Volken, MSchG 12 N 40; SHK-Wang, MSchG 12 N 43; Marbach, SIWR III/1, Rn. 1418.

[2232] BGer 4A_464/2022 vom 3.1.2023 E. 3.2 – «Trillium»; BSK-Volken, MSchG 12 N 55.

[2233] BSK-Volken, MSchG 12 N 42; SHK-Wang, MSchG 12 N 44; Marbach, SIWR III/1, Rn. 1413.

[2234] SHK-Wang, MSchG 12 N 51 f.; CR-Meier, MSchG 12 N 6 f.; BSK-Volken, MSchG 12 N 48.

Der Nichtgebrauch kann durch *Erheben einer Nichtigkeitsklage* (oder einer Nichtigkeitswiderklage) geltend gemacht werden. Dabei handelt es sich um eine negative Feststellungsklage i.S.v. Art. 52 MSchG.[2235] Wird die Klage gutgeheissen, wird die Marke vom IGE auf Mitteilung des Gerichts (ganz oder teilweise) gelöscht.[2236] Die klageweise (und widerklageweise) Geltendmachung des Nichtgebrauchs wirkt damit *erga omnes*.[2237] 1188

Der Nichtgebrauch kann auch durch eine *ausserprozessuale Erklärung* geltend gemacht werden. Diese ist formlos möglich.[2238] Die Erklärung des Nichtgebrauchs führt dazu, dass das Markenrecht gegenüber dem Erklärenden nicht mehr geltend gemacht, die zivil- und strafrechtlichen Ansprüche also nicht mehr durchgesetzt werden können. Die Erklärung führt aber nicht zur Löschung der Marke.[2239] Wie die einredeweise Geltendmachung des Nichtgebrauchs wirkt auch die ausserprozessuale Erklärung des Nichtgebrauchs nur *inter partes*.[2240] Die Rechtsfolge dieser Erklärung lässt sich damit als Verwirkung der markenrechtlichen Ausschliesslichkeitsrechte gegenüber dem Erklärenden verstehen.[2241] 1189

4.5 Fehlende Gebrauchsabsicht

Bisweilen werden Marken nicht zum Zweck des späteren Gebrauchs, sondern aus anderen Gründen hinterlegt, etwa um die Eintragung gleicher oder ähnlicher Zeichen durch Dritte zu verhindern oder um den Schutzbereich einer eingetragenen Marke zu vergrössern. Fehlt die Gebrauchsabsicht von Anfang an, liegt eine *missbräuchliche Markenhinterlegung* vor. Die entsprechende Marke ist nichtig[2242] und 1190

2235 BSK-Volken, MSchG 12 N 45; Willi, MSchG 12 N 32.

2236 BSK-Volken, MSchG 12 N 46; SHK-Wang, MSchG 12 N 49.

2237 BSK-Volken, MSchG 12 N 46; SHK-Wang, MSchG 12 N 49; Marbach, SIWR III/1, Rn. 1424.

2238 BSK-Volken, MSchG 12 N 38; SHK-Wang, MSchG 12 N 42; Marbach, SIWR III/1, Rn. 1419 f.

2239 BSK-Volken, MSchG 12 N 49; SHK-Wang, MSchG 12 N 52.

2240 BSK-Volken, MSchG 12 N 48 ff.; SHK-Wang, MSchG 12 N 52.

2241 BSK-Volken, MSchG 12 N 49; SHK-Wang, MSchG 12 N 53; Marbach, SIWR III/1, Rn. 1423.

2242 BGE 127 III 160 E. 1.b) – «Securitas»; BGer 4C.82/2007 vom 30.5.2008 E. 2.2.3 – «Gmail»; BSK-Volken, MSchG 12 N 7; SHK-Dorigo, MSchG 28 N 7; CR-Meier, MSchG 12 N 11; Marbach, SIWR III/1, Rn. 1438.

der Hinterleger kann sich nicht auf die Gebrauchsschonfrist berufen.[2243] Im Vordergrund stehen die folgenden Konstellationen:[2244]

1191 Eine *Sperrmarke* liegt vor, wenn eine Marke nur hinterlegt wird, um deren Hinterlegung durch einen Dritten zu verhindern und diesen dadurch in der Aufnahme oder Fortführung seiner wirtschaftlichen Tätigkeit zu behindern.[2245] Sperrmarken werden bisweilen hinterlegt, wenn mit dem Eintritt eines Konkurrenten auf den Schweizer Markt gerechnet wird oder wenn ein Dritter ein Zeichen bereits auf dem Schweizer Markt gebraucht, aber noch nicht als Marke hinterlegt hat.[2246] Ein Beispiel aus der Rechtsprechung ist die Marke «Securicall», die von der Securitas AG vor der Gründung der Konkurrentin der Securicall AG hinterlegt wurde.[2247]

1192 Als *Piratenmarken* werden Marken bezeichnet, die ohne Gebrauchsabsicht hinterlegt werden, um einen Dritten zum Kauf der Marke oder zum Abschluss eines Lizenzvertrags zu bewegen.[2248] Ein Beispiel aus der Rechtsprechung ist die Marke «Gmail», die von einem Dritten vor Eintragung dieser Marke durch Google, die Betreiberin des gleichnamigen E-Mail-Dienstes, hinterlegt wurde, um sie Google zum Kauf anzubieten.[2249]

1193 *Defensivmarken* werden hinterlegt, um den Schutzbereich einer (oder mehrerer) bereits eingetragenen und tatsächlich gebrauchten Marke(n) zu vergrössern.[2250] Dies kann durch Hinterlegung ähnlicher Marken für die gleichen Waren und Dienstleistungen wie die bereits eingetragene Marke oder durch Hinterlegung identischer Marken für weitere Waren und Dienstleistungen erfolgen.

2243 BGer 4A_227/2022 vom 8.9.2022 E. 3.1 – «Λ (fig.)»; BGer 4A_265/2020, 4A_267/2020 vom 28.12.2020 E. 6.3.2 – «Lumimart»; BGer 4A_181/2019 vom 27.8.2019 E. 2.1 – «Ann Taylor»; BGer 4A_234/2018 vom 28.11.2018 E. 2.1 – «Wild Heerbrugg»; BGer 4A_429/2011, 4A_435/2011 vom 23.2.2012 E. 3.2 – «Yello/Yallo II»; BGer 4C.82/2007 vom 30.5.2008 E. 2.1.5 – «Gmail»; BSK-Volken, MSchG 12 N 7 f.; SHK-Wang, MSchG 12 N 7; CR-Meier, MSchG 12 N 11; Marbach, SIWR III/1, Rn. 1438.

2244 Für weitere Konstellationen: SHK-Gasser, MSchG 5 N 31 ff.; BSK-Rizvi/David, MSchG 5 N 47 ff.

2245 SHK-Gasser, MSchG 5 N 34; Marbach, SIWR III/1, Rn. 1438; OFK-Willi, MSchG 5 N 21.

2246 SHK-Gasser, MSchG 5 N 35 f.; Marbach, SIWR III/1, Rn. 1441.

2247 BGE 127 III 160 E. 1. – «Securitas».

2248 SHK-Gasser, MSchG 5 N 39; BSK-Fraefel, MSchG 28 N 6; Marbach, SIWR III/1, Rn. 1444.

2249 BGer 4C.82/2007 vom 30.5.2008 – «Gmail».

2250 BSK-Volken, MSchG 12 N 7; SHK-Gasser, MSchG 5 N 40; CR-Meier, MSchG 12 N 11.

Eine *Wiederholungsmarke* liegt vor, wenn eine Marke noch vor oder unmittelbar nach Ablauf der Gebrauchsschonfrist oder der Schutzfrist erneut hinterlegt wird, um die Marke weiterhin zu schützen.[2251] Die Wiederholungsmarke erhält zwar ein neues Hinterlegungsdatum, die Marke ist aber weiterhin im Register eingetragen, obwohl sie nie gebraucht worden ist. 1194

Die *Beweislast* für die fehlende Gebrauchsabsicht liegt bei der Partei, welche die Nichtigkeit geltend macht.[2252] Da die Gebrauchsabsicht als innere Tatsache kaum zu beweisen ist, trifft die Gegenpartei eine gewisse Mitwirkungspflicht.[2253] Ist eine allfällige Erklärung der Gegenpartei unglaubwürdig oder bleibt sie aus, muss ein abstrakter Nachweis anhand von Indizien genügen, bspw. das Fehlen einer eigenen Geschäftstätigkeit (Sperrmarke), das Angebot, die Marke gegen Entgelt abzutreten (Piratenmarke), ein auffallend grosser Hinterlegungsumfang (Defensivmarke) oder die Neuanmeldung kurz vor Ablauf der Gebrauchsschonfrist oder der Schutzfrist (Wiederholungsmarke).[2254] 1195

[2251] SHK-Gasser, MSchG 5 N 43; CR-La Spada-Gaide, MSchG 5 N 27; CR-Meier, MSchG 12 N 12; Marbach, SIWR III/1, Rn. 1443.

[2252] BGer 4A_227/2022 vom 8.9.2022 E. 3.1 – «Λ (fig.)».

[2253] BGer 4A_227/2022 vom 8.9.2022 E. 3.1 – «Λ (fig.)»; HGer ZH HG150021 vom 6.3.2019 E. 2.4 f. – «Ann Taylor»; BGer 4A_429/2011 vom 23.2.2012 E. 5.1 – «Yello/Yallo II»; siehe dazu: SHK-Staub, MSchG 52 N 78; Marbach, SIWR III/1, Rn. 1446.

[2254] Siehe dazu BGer 4A_181/2019 vom 27.8.2019 E. 2.4 – «Ann Taylor»; diesem Urteil vorausgehend auch: HGer ZH HG150021 vom 6.3.2019 E. 2.4 f. – «Ann Taylor»; BGer 4C.82/2007 vom 30.5.2008 E. 2.1.5 – «Gmail»; Marbach, SIWR III/1, Rn. 1446.

D. Erwerb

1. Überblick

1196 Die Rechte an einer Marke können durch Gebrauch oder durch Hinterlegung der Marke erworben werden. In der Schweiz galt bis zur Totalrevision des MSchG von 1992 das Gebrauchsprinzip, seither gilt das *Eintragungsprinzip.* Die Rechte an einer Marke entstehen damit in der Schweiz aufgrund einer Hinterlegung der Marke beim IGE durch Eintragung der Marke im Markenregister (Art. 5 MSchG). Von diesem Grundsatz besteht nur eine Ausnahme für notorisch bekannte Marken.[2255]

1197 Die *Eintragung im Markenregister* ist die einzige Voraussetzung für das Entstehen des Markenrechts. Es braucht dafür weder eine Publikation in der Datenbank «Swissreg» des IGE noch einen Gebrauch der Marke. Immerhin muss aber eine Gebrauchsabsicht bestehen[2256] und die Marke muss nach der Eintragung innerhalb der Gebrauchsschonfrist von fünf Jahren rechtsgenügend gebraucht werden (Art. 11 f. MSchG).[2257]

1198 Es gibt zwei Möglichkeiten, um eine Marke mit Wirkung für die Schweiz schützen zu lassen: Eine *Schweizer Marke* entsteht durch Eintragung im schweizerischen Markenregister aufgrund einer Anmeldung der Marke beim IGE. *Eine internationale Marke (IR-Marke)* entsteht auf der Basis einer im Ausland eingetragenen Marke durch internationale Registrierung dieser Marke mit Schutzwirkung für die Schweiz. Eine solche internationale Registrierung mit Schutzwirkung für die Schweiz hat dieselbe Wirkung wie die Eintragung einer Marke im Schweizer Markenregister (Art. 46 Abs. 1 MSchG). Die Schweizer Marke wird im *Schweizer Markenregister* eingetragen und in «Swissreg» veröffentlicht; die internationale Marke wird im *internationalen Register* eingetragen und im internationalen Markenblatt «Gazette OMPI des marques internationales/WIPO Gazette of International Marks» publiziert. Eine Recherche der in der Schweiz geschützten Marken kann sich deshalb nicht auf die Datenbank «Swissreg» beschränken, sondern muss immer auch das internationale Register umfassen.[2258]

2255 Siehe dazu vorne, Rn. 1163 ff.

2256 Siehe dazu vorne, Rn. 1190 ff.

2257 Siehe dazu vorne, Rn. 1181 ff.

2258 Für die Suche nach IR-Marken steht die Onlinedatenbank «Madrid Monitor» zur Verfügung.

2. Eintragungsverfahren nach MSchG

2.1 Hinterlegung

Die Markenanmeldung wird als Hinterlegung bezeichnet. Eine rechtsgültige Hinterlegung muss ein Eintragungsgesuch mit der Angabe des Namens oder der Firma des Hinterlegers, eine *Wiedergabe der Marke* und das *Verzeichnis der beanspruchten Waren und Dienstleistungen* enthalten (Art. 28 Abs. 2 MSchG). Mit Einreichung dieser Angaben gilt die Marke als hinterlegt (Art. 29 Abs. 1 MSchG) und es wird ihr ein Hinterlegungsdatum zugewiesen. Der Anmelder muss zudem die erforderlichen Gebühren bezahlen (Art. 28 Abs. 3 MSchG); für das Zuerkennen eines Hinterlegungsdatums ist die Zahlung aber nicht erforderlich (Art. 29 Abs. 1 i.V.m. Art. 28 Abs. 2 MSchG e contrario). Stützt sich die Anmeldung auf eine Priorität,[2259] ist eine *Prioritätserklärung* einzureichen (Art. 9 Abs. 2 lit. b MSchV). Macht der Anmelder geltend, dass sich sein Zeichen im Verkehr durchgesetzt hat,[2260] muss er der Hinterlegung die für den *Nachweis der Verkehrsdurchsetzung* erforderlichen Belege beilegen. 1199

Die Anmeldung verleiht dem Anmelder kein Recht an der Marke, sondern nur eine Anwartschaft. Auf Grundlage der Anmeldung kann der Anmelder Dritten deshalb den Gebrauch eines identischen oder hinreichend ähnlichen Zeichens nicht verbieten. Das *Hinterlegungsdatum* ist dennoch zentral, weil es die Priorität der Marke bestimmt.[2261] Wird das Eintragungsgesuch gutgeheissen, gilt die Marke rückwirkend auf das Datum der Hinterlegung als eingetragen. Wenn die Marke nach der Hinterlegung ersetzt oder in wesentlichen Teilen geändert oder das Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen erweitert wird, gilt als Hinterlegungsdatum der Tag, an dem die Änderungen beim IGE eingereicht wurden (Art. 29 MSchG). 1200

In der Markenanmeldung sind die *Waren und Dienstleistungen,* für welche die Marke beansprucht wird, präzise zu bezeichnen und mit der Nummer der jeweiligen Nizza-Klasse zu versehen (Art. 11 MSchV). Die Einteilung in Klassen beruht auf dem *Abkommen von Nizza über die Internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken,* mit dem eine international einheitliche Klassifikation von Waren und Dienstleistungen geschaffen wurde (z.B. Klasse 25: Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen; Klasse 43: Verpflegung; Beherbergung von Gästen). Die Nizza-Klassen erleichtern die Suche nach ähnlichen Marken. Für die Beurteilung der Gleichartigkeit von Waren und 1201

2259 Siehe dazu vorne, Rn. 1158 ff.

2260 Siehe dazu vorne, Rn. 1088 ff.

2261 Siehe dazu vorne, Rn. 1159.

Dienstleistungen sind die Klassen aber nicht entscheidend.[2262] Hierfür ist allein auf die in der Hinterlegung angeführten Waren und Dienstleistungen abzustellen.

2.2 Markenprüfung

1202 Enthält das Eintragungsgesuch die erforderlichen Angaben (Art. 28 Abs. 2 MSchG), tritt das IGE auf das Gesuch ein und nimmt die Markenprüfung vor. Dabei ist zwischen Formalprüfung und materieller Prüfung zu unterscheiden:

a. Formalprüfung

1203 Mit der Formalprüfung prüft das IGE, ob das Gesuch den *formalen Erfordernissen* entspricht. Einzureichen sind mit der Hinterlegung ein Eintragungsgesuch mit der Angabe des Namens oder der Firma des Hinterlegers, eine Wiedergabe der Marke und ein Verzeichnis der beanspruchten Waren und Dienstleistungen sowie ein allfälliger Prioritätsbeleg (Art. 30 Abs. 2 lit. a i.V.m. Art. 28 Abs. 2 MSchG). Zudem prüft das IGE, ob die Gebühren bezahlt wurden (Art. 30 Abs. 2 lit. b i.V.m. Art. 28 Abs. 3 MSchG).[2263]

1204 Sind diese Voraussetzungen nicht erfüllt und wird der Mangel nicht innert Frist behoben, weist das IGE das Eintragungsgesuch zurück (Art. 16 MSchV).

b. Materielle Prüfung

1205 Im Rahmen der materiellen Prüfung prüft das IGE, ob der Eintragung der Marke absolute Ausschlussgründe entgegenstehen (Art. 30 Abs. 2 lit. c MSchG).[2264] Bei Garantie- und Kollektivmarken sowie geografischen Marken werden zusätzliche Aspekte geprüft, namentlich ob die erforderlichen Reglemente[2265] vorliegen (Art. 30 Abs. 2 lit. d und lit. e MSchG).

1206 Nicht geprüft werden die relativen Ausschlussgründe.[2266] Diese können nach Abschluss des Eintragungsverfahrens von Dritten durch Erheben eines Widerspruchs gegen die eingetragene Marke beim IGE geltend gemacht werden.[2267]

2262 BSK-David, MSchG Einleitung N 12; SHK-Dorigo, MSchG 28 N 77 ff.; Marbach, SIWR III/1, Rn. 92; OFK-Willi, Vor MSchG 1 N 101.

2263 Siehe dazu vorne, Rn. 1199.

2264 Siehe dazu vorne, Rn. 1073 ff.

2265 Siehe dazu hinten: für Garantie- und Kollektivmarken, Rn. 1287 ff.; für geografische Marken, Rn. 1294 ff.

2266 Siehe dazu vorne, Rn. 1116 ff.

2267 Siehe dazu hinten, Rn. 1221 ff.

Auch die Befugnis zur Anmeldung des Zeichens wird nicht geprüft, das IGE prüft bspw. nicht, ob der Anmelder zur Anmeldung einer urheberrechtlich geschützten Bildmarke berechtigt ist.

Stellt das IGE bei der materiellen Prüfung fest, dass der Eintragung der Marke absolute Ausschlussgründe entgegenstehen, informiert es den Anmelder in Form einer *Beanstandung* (Art. 17 Abs. 1 MSchV). Dieser kann die Mängel innert Frist beseitigen oder in einer Stellungnahme aufzeigen, dass sie nicht bestehen. Werden die Mängel nicht beseitigt oder lässt sich das IGE nicht vom Fehlen der Mängel überzeugen, weist es das Eintragungsgesuch zurück. Wenn das IGE als Reaktion auf die Stellungnahme des Anmelders Argumente vorbringt, die es in der Beanstandung nicht aufgeführt hatte, muss es dem Anmelder wegen des Anspruchs auf rechtliches Gehör Gelegenheit für eine weitere Stellungnahme geben, bevor es eine Verfügung erlässt.[2268] 1207

Verweigert das IGE die Eintragung der Marke ganz oder teilweise, kann die Verfügung mit *Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht* angefochten werden (Art. 31 VGG i.V.m Art. 5 VwVG). Ein abweisender Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts kann mit Beschwerde in Zivilsachen an das Bundesgericht weitergezogen werden (Art. 72 Abs. 2 lit. b Ziff. 2 BGG). 1208

2.3 Eintragung und Veröffentlichung

Das IGE trägt die Marke im Markenregister ein und veröffentlicht die Eintragung, wenn keine Zurückweisungsgründe vorliegen (Art. 19 Abs. 1 MSchV). Die Formulierung in der MSchV bildet zwar den rechtlich relevanten Vorgang ab, spiegelt den tatsächlichen Ablauf aber nicht mehr treffend. Denn eine angemeldete Marke wird heute innert acht Tagen nach der Anmeldung als hängiges Gesuch auf «Swissreg» eingetragen und veröffentlicht.[2269] Mit der Erteilung wird nur noch der Status der Marke von «hängiges Gesuch» auf «aktive Marke» angepasst. 1209

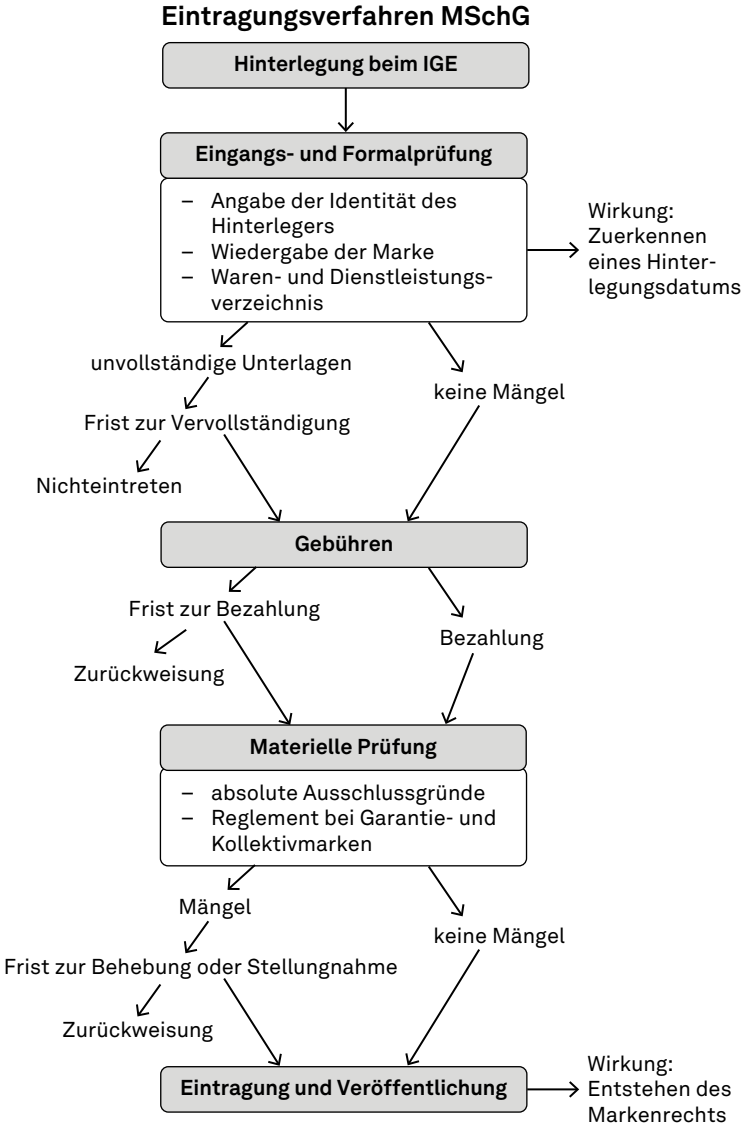
Von der Hinterlegung bis zur Eintragung einer Marke dauert es in der Regel zwei bis vier Monate.[2270] Offensichtlich unproblematische Gesuche kommen indessen in den Genuss einer vorgezogenen Prüfung und werden innerhalb von sechs Arbeitstagen behandelt.[2271] Gleiches gilt, wenn ein Antrag auf beschleunigte Prüfung gestellt und die Gebühr für die beschleunigte Durchführung der Prüfung bezahlt wird (Art. 18*a* MSchV). 1210

2268 Marbach, SIWR III/1, Rn. 1094.

2269 SHK-Wild, MSchG 38 N 1, N 8.

2270 SHK-Wild, MSchG 30 N 1; CR-Poupinet, MSchG 30 N 2.

2271 BSK-Fraefel, MSchG 30 N 6; SHK-Wild, MSchG 30 N 2.


Eintragungsverfahren MSchG
Hinterlegung beim IGE
Eingangs- und Formalprüfung
– Angabe der Identität des Hinterlegers
– Wiedergabe der Marke
– Waren- und Dienstleistungsverzeichnis
Wirkung: Zuerkennen eines Hinterlegungsdatums
unvollständige Unterlagen
keine Mängel
Frist zur Vervollständigung
Nichteintreten
Gebühren
Frist zur Bezahlung
Bezahlung
Zurückweisung
Materielle Prüfung
– absolute Ausschlussgründe
– Reglement bei Garantie- und Kollektivmarken
Mängel
keine Mängel
Frist zur Behebung oder Stellungnahme
Zurückweisung
Eintragung und Veröffentlichung
Wirkung: Entstehen des Markenrechts

3. Internationale Registrierung

3.1 Überblick

Aufgrund des Territorialitätsprinzips[2272] sind Marken nur für das Gebiet des Staates geschützt, der die Marke erteilt hat. Um den internationalen Schutz von Marken zu erleichtern, wurde das sog. *Madrider System* geschaffen. Dieses ermöglicht die gleichzeitige Anmeldung einer Marke in mehreren Ländern auf Grundlage der Anmeldung oder Eintragung einer Basismarke in einem Mitgliedstaat des Madrider Abkommens (MMA) oder des Madrider Protokolls (MMP).[2273] Dieser Mitgliedstaat wird als Ursprungsland bezeichnet. Die über das Madrider System in den Mitgliedstaaten entstehenden internationalen Marken sind nach Ablauf einer Frist von fünf Jahren voneinander unabhängig. 1211

Das Verfahren der internationalen Registrierung richtet sich nach den Vorgaben des MMA oder MMP. Die beiden Abkommen entsprechen sich weitgehend. Das MMP wurde eingeführt, um gewisse Nachteile des MMA zu überwinden und das Madrider System supranationalen Organisationen (insb. der EU) zu öffnen. Die Unterschiede zwischen MMA und MMP liegen u.a. darin, dass eine internationale Registrierung nach MMP nicht nur aufgrund einer eingetragenen Basismarke, sondern schon gestützt auf deren Anmeldung erfolgen (Art. 2 Abs. 1 MMP) und eine internationale Registrierung nach dem MMP in eine nationale Anmeldung umgewandelt werden kann (Art. 9^{quinquies} MMP). Zudem beträgt die Schutzdauer nach dem MMA 20 Jahre (Art. 6 Abs. 1 MMA), nach dem MMP nur zehn Jahre (Art. 6 Abs. 1 MMP).[2274] 1212

Im Verhältnis zwischen Staaten, die Mitglied des MMA und des MMP sind, findet allein das MMP Anwendung (Art. 9^{sexies} MMP). Da es mittlerweile keine Staaten mehr gibt, die nur Mitglied des MMA sind, ist dieses fast nur noch von historischer Bedeutung. Die nachfolgenden Ausführungen beschränken sich deshalb auf das MMP. 1213

3.2 Gesuch um internationale Registrierung

Das Gesuch um internationale Registrierung kann nicht direkt bei der WIPO eingereicht, sondern muss durch Vermittlung des zuständigen Amtes des Ursprungslandes gestellt werden. Wird eine internationale Registrierung auf eine Schweizer 1214

[2272] Siehe dazu vorne, Rn. 4.

[2273] Siehe dazu vorne: für das MMA, Rn. 203 f.; für das MMP, Rn. 205 f.

[2274] Zu weiteren Unterschieden siehe SHK-Dorigo/Wild, Vor MSchG 44–46*a* N 9 ff.

Marke (oder Markenanmeldung) gestützt, ist das *Gesuch beim IGE* einzureichen (Art. 47 Abs. 1 MSchV). Dieses prüft, ob die formalen Erfordernisse erfüllt und die Gebühren bezahlt sind (Art. 48 Abs. 1 MSchV). Trifft dies zu, leitet das IGE das Gesuch an die WIPO weiter.

1215 Die WIPO nimmt nur eine *formelle Prüfung* vor; materiell wird die Marke von den nationalen Markenämtern geprüft.[2275] Sind die formellen Vorgaben erfüllt, trägt die WIPO die hinterlegte Marke im internationalen Register ein und publiziert sie im internationalen Markenblatt «Gazette OMPI des marques internationales/ WIPO Gazette of International Marks» (Art. 3 Abs. 4 MMP).

3.3 Prüfung durch nationale Markenämter

1216 Mit der Eintragung im internationalen Register erlangt die internationale Marke in den beanspruchten Ländern noch keinen Schutz.[2276] Vielmehr leitet die WIPO die Unterlagen an die Markenämter der vom Hinterleger im Gesuch um internationale Registrierung bezeichneten Länder weiter. Die nationalen Markämter prüfen die Markenanmeldung darauf materiell. Sie können der internationalen Marke den Schutz in ihrem Land verweigern, aber nur, wenn ein in der PVÜ vorgesehener Ausschlussgrund vorliegt (Art. 5 Abs. 1 MMP). Diese sind in Art. 6^{quinquies} B PVÜ geregelt und entsprechen weitgehend den Ausschlussgründen nach Art. 2 und Art. 3 MSchG.[2277] Eine *Schutzverweigerung* kann damit nicht nur wegen Vorliegen von absoluten Ausschlussgründen, sondern auch gestützt auf einen Widerspruch wegen relativer Ausschlussgründe erfolgen. Erlässt das nationale Markenamt keine Schutzverweigerung, ist die internationale Marke im entsprechenden Land wie eine nationale Marke geschützt (Art. 4 Abs. 1 lit. a MMP). Das wird für internationale Registrierungen mit Schutzwirkung für die Schweiz (auch) in Art. 46 Abs. 1 MSchG ausdrücklich festgehalten.[2278]

1217 Die international registrierte Marke ist ab Registrierung für *zehn Jahre* gültig (Art. 6 Abs. 1 MMP). Der Schutz kann beliebig oft um weitere zehn Jahre verlängert werden (Art. 7 MMP).

[2275] Siehe dazu sogleich, Rn. 1216 f.

[2276] Guide to the Madrid System 2024, 86.

[2277] BGE 143 III 127 E. 3.3.1 – «rote Damenschuhsohle»; BGer 4A_65/2022 vom 6.5.2022 E. 3.1 – «Factfulness»; BGer 4A_483/2019 vom 6.1.2020 E. 3.1.1 – «Hund/Pelzfigur/ Elfe»; siehe dazu auch vorne, Rn. 204.

[2278] BSK-Fraefel, MSchG 46 N 3; SHK-Dorigo/Wild, MSchG 46 N 1.

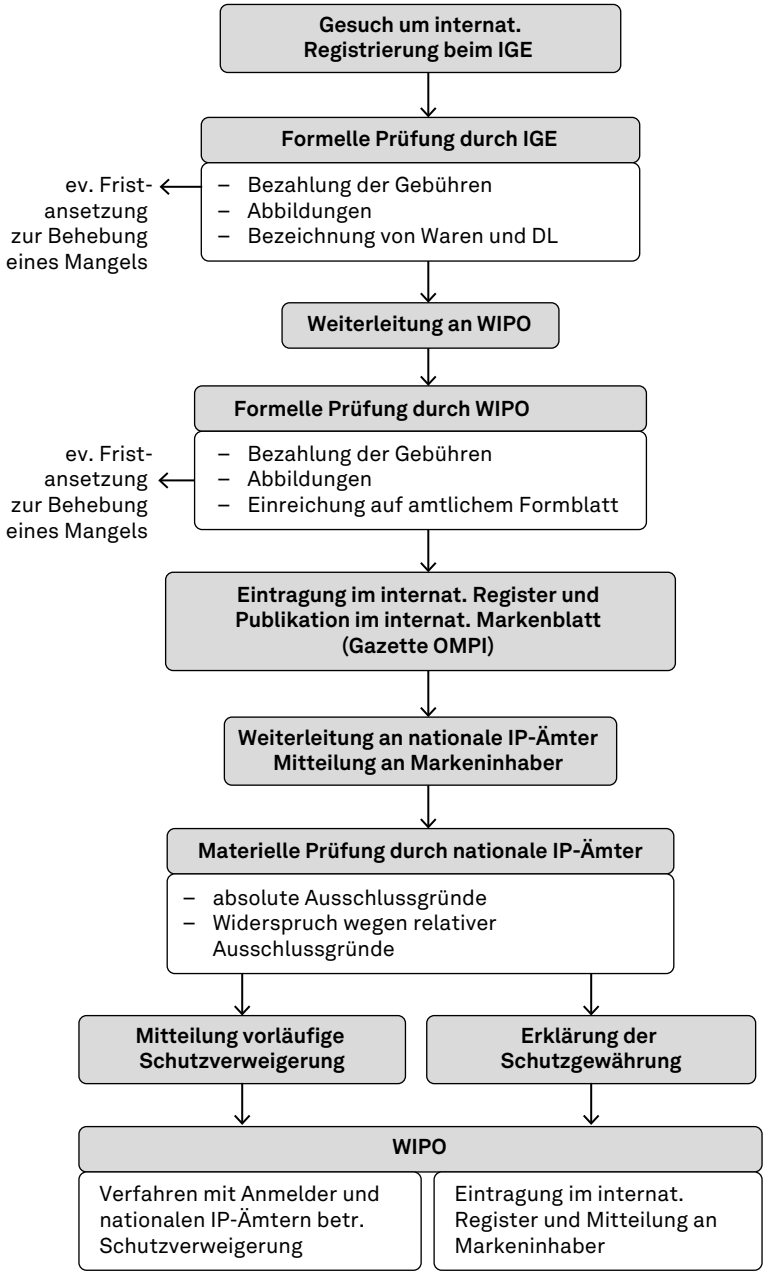
Da sich die materielle Prüfung nach nationalem Recht richtet, kann sich der Schutz der internationalen Marke von Land zu Land unterscheiden. Namentlich kann eine internationale Marke in einem Mitgliedstaat des MMP vollständig geschützt sein, während ihr der Schutz in einem anderen Mitgliedstaat teilweise oder ganz verweigert wird. 1218

3.4 Akzessorietät und Zentralangriff

Die internationale Registrierung ist während fünf Jahren an die nationale Basismarke (oder Basisanmeldung) gebunden (Art. 6 Abs. 2 MMP). Diese Akzessorietät hat zur Folge, dass sich ein erfolgreicher *Angriff auf die nationale Basismarke* (oder Basisanmeldung) unmittelbar auf die internationale Registrierung auswirkt. Fällt die nationale Basismarke (oder Basisanmeldung) innert dieser Frist durch einen sog. Zentralangriff oder wird ihr Schutzbereich eingeschränkt (insb. durch Löschung gewisser Waren und Dienstleistungen), wirkt sich das automatisch auf die internationale Registrierung aus (Art. 6 Abs. 3 MMP). Nach Ablauf von fünf Jahren ist die internationale Registrierung von der Basismarke unabhängig. 1219

Mit einem erfolgreichen Zentralangriff verliert die Markeninhaberin den Markenschutz in allen Ländern, für die sie mit der internationalen Marke Schutz beansprucht hat. Um diese weitreichende Wirkung abzumildern, sieht das MMP die Möglichkeit vor, die *internationale Registrierung in eine nationale Markenanmeldung umzuwandeln.* Wird eine internationale Registrierung aufgrund eines erfolgreichen Zentralangriffs auf die Basismarke (oder Basisanmeldung) von der Behörde des Ursprungslandes ganz oder teilweise gelöscht, kann die Inhaberin der internationalen Registrierung deshalb bei den Markenämtern der Mitgliedstaaten des MMP innerhalb von drei Monaten ein Gesuch auf Umwandlung in ein nationales Eintragungsgesuch stellen (Art. $9^{quinquies}$ MMP). Diese Möglichkeit wird für die Schweiz (auch) in Art. 46*a* MSchG ausdrücklich vorgesehen. 1220

Internationales Eintragungsverfahren nach MMP bei Schweizer Basismarke (vereinfachtes Schema)



4. Widerspruchsverfahren

Die Markeninhaberinnen laufen stets Gefahr, dass identische oder hinreichend ähnliche Zeichen für gleiche oder gleichartige Waren und Dienstleistungen als Marken geschützt werden. Da das IGE das Vorliegen von relativen Ausschlussgründen im Anmeldeverfahren nicht prüft,[2279] können Dritte mit geringem Aufwand ähnliche Marken erwerben. Im Sinn eines Ausgleichs gibt das Widerspruchsverfahren der Inhaberin einer älteren Marke deshalb die Möglichkeit, rasch und mit geringem Aufwand auf die Eintragung einer jüngeren Marke zu reagieren. 1221

Die Inhaberin einer älteren Marke kann gegen die Eintragung einer jüngeren Marke beim IGE Widerspruch erheben, wenn die jüngere Marke aufgrund eines relativen Ausschlussgrundes (Art. 3 Abs. 1 MSchG) vom Markenschutz ausgeschlossen ist (Art. 31 Abs. 1 MSchG). Der Widerspruch gegen eine Schweizer Marke ist *innert drei Monaten* seit der Veröffentlichung der Eintragung[2280] schriftlich und mit Begründung beim IGE einzureichen (Art. 31 Abs. 2 Satz 1 MSchG). Innerhalb dieser Frist ist auch die Widerspruchsgebühr zu bezahlen (Art. 31 Abs. 2 Satz 2 MSchG). Bei einer internationalen Registrierung beginnt die Widerspruchsfrist am ersten Tag des Monats zu laufen, der dem Monat der Veröffentlichung der internationalen Marke in der «Gazette OMPI des marques internationales/WIPO Gazette of International Marks», folgt (Art. 50 Abs. 1 MSchV). 1222

Die Kognition des IGE ist im Widerspruchsverfahren beschränkt. Die Inhaberin der älteren Marke (Widersprechende) kann sich nur auf das Vorliegen relativer Ausschlussgründe berufen[2281] und namentlich nicht geltend machen, dass die jüngere Marke wegen absoluter Ausschlussgründe nicht hätte eingetragen werden dürfen. Umgekehrt kann die Inhaberin der jüngeren Marke (Widerspruchsgegnerin) nicht geltend machen, dass die ältere Marke nichtig und der Widerspruch schon deshalb abzuweisen sei. Sie kann aber immerhin vorbringen, dass die ältere Marke an absoluten Ausschlussgründen leide und ihr deshalb nur ein minimaler Schutzbereich zukomme, welcher die jüngere Marke nicht umfasse.[2282] 1223

Ein in der Praxis beliebtes Mittel, um auf einen Widerspruch zu reagieren, ist das Argument, dass die ältere Marke *nicht rechtsgenügend gebraucht* worden sei. 1224

2279 Siehe dazu vorne, Rn. 1206.

2280 Siehe dazu vorne, Rn. 1209 f.

2281 BSK-Volken, MSchG 31 N 35; siehe auch SHK-Wild, MSchG 31 N 16; CR-Mühlstein, MSchG 31 N 29 f.

2282 BVGer B-7352/2008 vom 17.6.2009 E. 3.3.2 – «Torres/Torre Sacarena»; Marbach, SIWR III/1, Rn. 1162.

Behauptet die Widerspruchsgegnerin den Nichtgebrauch der älteren Marke, muss der Widersprechende den Gebrauch seiner Marke oder wichtige Gründe für deren Nichtgebrauch glaubhaft machen (Art. 32 MSchG). Das kann mit einem beträchtlichen Aufwand verbunden sein. Gelingt es dem Widersprechenden nicht, den Gebrauch seiner Marke glaubhaft zu machen, wird der Widerspruch abgewiesen, die ältere Marke wird aber im Widerspruchsverfahren nicht gelöscht. Die Widerspruchsgegnerin kann allerdings parallel zum Widerspruchsverfahren beim IGE einen Antrag auf Löschung der älteren Marke wegen Nichtgebrauchs stellen (Art. 35*a* MSchG).[2283] Ist dies der Fall, kann das IGE das Widerspruchsverfahren bis zum Abschluss des Löschungsverfahrens sistieren.[2284]

1225 Das Widerspruchsverfahren ist ein *verwaltungsrechtliches Zweiparteienverfahren.* Es unterscheidet sich insofern von anderen Verwaltungsverfahren, als es einzig zum Widerruf einer bestehenden Verfügung führt; das Widerspruchsverfahren ist damit ein Verfahren *sui generis.*[2285] Im Widerspruchsverfahren findet in der Regel ein einmaliger Schriftenwechsel zwischen den Parteien statt; ein zweiter Schriftenwechsel wird bei Geltendmachung des Nichtgebrauchs durchgeführt.[2286]

1226 Ist der Widerspruch begründet, wird die *Markeneintragung widerrufen;* andernfalls wird der Widerspruch abgewiesen. Liegt nur hinsichtlich bestimmter Waren und Dienstleistungen ein relativer Ausschlussgrund vor, wird der Widerspruch teilweise gutgeheissen und der Schutz der jüngeren Marke auf die übrigen Waren und Dienstleistungen beschränkt.

1227 Die Verfügungen des IGE im Widerspruchsverfahren können mit *Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht* angefochten werden (Art. 31 VGG i.V.m Art. 5 VwVG). Die Beschwerde hat aufschiebende Wirkung. Anders als im Eintragungsverfahren[2287] ist der Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts im Widerspruchsverfahren endgültig. Eine Beschwerde ans Bundesgericht ist unzulässig (Art. 73 BGG). Der Ausschluss der Beschwerde ist möglich, weil der Entscheid im Widerspruchsverfahren vorläufiger Art ist und nicht in materielle Rechtskraft erwächst.[2288] Unabhängig von der Einleitung und vom Ausgang eines Widerspruchsverfahrens kann die Inhaberin der älteren Marke jederzeit die Nichtigkeit der jüngeren Marke durch Erheben einer Zivilklage geltend machen; umgekehrt kann die Inhaberin der

---

2283 Siehe dazu vorne, Rn. 1186.

2284 Zum Löschungsverfahren siehe: SHK-Gasser/Wild, MSchG 35*c* N 1 ff.; BSK-Buri, MSchG 35*c* N 1 ff.; siehe auch Art. 24*a*–24*e* MSchV.

2285 Marbach, SIWR III/1, Rn. 1124.

2286 Siehe dazu hinten, SHK-Wild, MSchG 31 N 64; BSK-Volken, MSchG 31 N 43.

2287 Siehe dazu vorne, Rn. 1208.

2288 Marbach, SIWR III/1, Rn. 1198 ff.

jüngeren Marke Zivilklage auf Feststellung der Nichtverletzung der älteren Marke erheben. Gegen den Entscheid des Zivilgerichts stehen die üblichen Rechtsmittel zur Verfügung, auch die Beschwerde ans Bundesgericht.[2289]

[2289] Siehe dazu hinten, Rn. 1560.

E. Schutzwirkungen

1. Ausschliesslichkeitsrechte

1228 Das Markenrecht gewährt der Markeninhaberin ein *ausschliessliches, absolutes, subjektives Recht* an der Marke. Der Inhalt dieses Rechts wird durch Art. 13 MSchG definiert,[2290] der Schutzbereich bestimmt sich nach Art. 3 MSchG.[2291] Für berühmte Marken wird der Schutz erweitert.[2292]

1.1 Umfang

a. Gewerbsmässiger Gebrauch

1229 Die markenrechtlichen Ausschliesslichkeitsrechte erfassen grundsätzlich nur den gewerbsmässigen Gebrauch der Marke.[2293] Ein solcher liegt vor, wenn die *Handlung auf eine wirtschaftliche Betätigung gerichtet* ist; diese muss weder entgeltlich sein noch dem Erzielen eines Gewinns dienen. Gewerbsmässig kann auch der Gebrauch zu ideellen Zwecken sein, bspw. der Gebrauch einer Marke durch eine Nichtregierungsorganisation (NGO).[2294] Der private Gebrauch fremder Marken ist markenrechtlich (mit Ausnahme sog. «Kapillarimporte») zulässig.[2295] Dasselbe gilt für den betriebsinternen Gebrauch.[2296]

2290 Siehe dazu sogleich, Rn. 1237 ff.

2291 Siehe dazu hinten, Rn. 1244 ff.

2292 Siehe dazu hinten, Rn. 1247 ff.

2293 BGE 150 III 188 E. 5.5.2 – «Uhrenpersonalisierung»; BGE 146 III 89 E. 4.1 – «Rolex»; BGer 4C.376/2004 vom 21.1.2005 E. 3.5 – «Maggi/maggi.com»; BSK-Isler, MSchG 13 N 25; SHK-Thouvenin/Dorigo, MSchG 13 N 10; CR-Gilliéron, MSchG 13 N 11; Marbach, SIWR III/1, Rn. 1528.

2294 BSK-Isler, MSchG 13 N 25; SHK-Thouvenin/Dorigo, MSchG 13 N 10; CR-Gilliéron, MSchG 13 N 11 f.

2295 BGE 150 III 188 E. 5.5.2, E. 5.7.3 – «Uhrenpersonalisierung»; BGE 146 III 89 E. 4.1 – «Rolex»; BGer 4C.376/2004 vom 21.1.2005 E. 3.5 – «Maggi/maggi.com»; BSK-Isler, MSchG 13 N 25; SHK-Thouvenin/Dorigo, MSchG 13 N 11; CR-Gilliéron, MSchG 13 N 11; Marbach, SIWR III/1, Rn. 1528; BGE 150 III 188 E. 5.7.5 – «Uhrenpersonalisierung», wonach beim privaten Gebrauch auch gewerblich handelnde Dritte beigezogen werden dürften, um die dazu erforderlichen Handlungen vorzunehmen. Die Personalisierung einer Luxusuhr durch einen gewerblich handelnden Dritten sei zulässig, wenn der Dritte auf Anfrage des Privaten handle und diesem die Luxusuhr nach deren Veränderung wieder zurückgebe; zum Verbot von sog. «Kapillarimporten» siehe hinten, Rn. 1243.

2296 BGE 150 III 188 E. 5.7.3 – «Uhrenpersonalisierung»; SHK-Thouvenin/Dorigo, MSchG 13 N 11; CR-Gilliéron, MSchG 13 N 11 ff.; Marbach, SIWR III/1, Rn. 1528

b. Kennzeichenmässiger Gebrauch

Die markenrechtlichen Ausschliesslichkeitsrechte erfassen nur den kennzeichenmässigen Gebrauch der Marke.[2297] Sie vermitteln der Markeninhaberin damit nicht ein Recht an einem bestimmten Begriff (z.B. Nike), einer bestimmten Form (z.B. eines Schokoladenhasen) oder einer bestimmten Farbe (z.B. Lila), sondern nur das *ausschliessliche Recht, die Marke als Kennzeichen zu gebrauchen.* 1230

Der kennzeichenmässige Gebrauch geht über den markenmässigen Gebrauch, also den Gebrauch der Marke als Hinweis auf die Herkunft der Waren und Dienstleistungen aus einem bestimmten Unternehmen, hinaus. Er umfasst namentlich auch den *Gebrauch der Marke als Name, Firma, Geschäftsbezeichnung, Enseigne oder Domainname.*[2298] Ein kennzeichenmässiger Gebrauch liegt vor, wenn die Adressaten das Zeichen als der Identifizierung und Unterscheidung dienende Bezeichnung einer Ware oder Dienstleistung, einer Person, eines Unternehmensträgers, eines Unternehmens, eines Geschäftslokals oder einer Website verstehen.[2299] Nicht kennzeichenmässig ist der Gebrauch hingegen, wenn die Adressaten das Zeichen nicht als Mittel zur Identifizierung und Unterscheidung verstehen. Ob eine Marke kennzeichenmässig gebraucht wird, entscheidet sich nach der Verkehrsauffassung und nach der Art der Verwendung des Zeichens.[2300] 1231

Nicht kennzeichenmässig ist namentlich der *informative Markengebrauch.* Ein solcher liegt vor, wenn die Marke von Dritten in nicht kennzeichenmässiger Weise zur Informationsvermittlung verwendet wird.[2301] Das kann in verschiedenen Konstellationen der Fall sein. Informativ ist namentlich der Gebrauch fremder Marken in einem redaktionellen Beitrag, also in der journalistischen Berichterstattung in Medien und in wissenschaftlichen Publikationen sowie in Umfragen oder Warentests, auf Bewertungsplattformen[2302] oder in Nachschlagewerken (so ausdrücklich 1232

[2297] BSK-Isler, MSchG 13 N 14; SHK-Thouvenin/Dorigo, MSchG 13 N 13; CR-Gilliéron, MSchG 13 N 14; Marbach, SIWR III/1, Rn. 1458 f.

[2298] SHK-Thouvenin/Dorigo, MSchG 13 N 13, m.w.H.; Marbach, SIWR III/1, Rn. 1457 f.

[2299] BSK-Isler, MSchG 13 N 15; SHK-Thouvenin/Dorigo, MSchG 13 N 14; CR-Gilliéron, MSchG 13 N 15.

[2300] BGE 128 III 146 E. 2.c) – «Autohändler»; HGer BE, sic! 2021, 70 ff. – «Nitro/Nitro Circus»; BSK-Isler, MSchG 13 N 15; SHK-Thouvenin/Dorigo, MSchG 13 N 27; Marbach, SIWR III/1, Rn. 1458.

[2301] SHK-Thouvenin/Dorigo, MSchG 13 N 29; CR-Gilliéron, MSchG 13 N 19; Marbach, SIWR III/1, Rn. 1505.

[2302] BSK-Isler, MSchG 13 N 22; SHK-Thouvenin/Dorigo, MSchG 13 N 34, m.w.H.; Marbach, SIWR III/1, Rn. 1516.

Art. 16 MSchG). Informativ ist der Markengebrauch auch, wenn eine fremde Marke zur Beschreibung des eigenen Angebots verwendet wird. Das gilt nicht nur, aber ganz besonders, wenn die Verwendung einer fremden Marke unerlässlich ist, um das eigene Angebot zu umschreiben, wie regelmässig im Ersatzteil- und Zubehörhandel sowie bei Servicedienstleistungen.[2303] Die Unterscheidung zwischen kennzeichenmässigem und informativem Gebrauch kann im Einzelfall schwierig sein. Bei klaren Hinweisen auf die Kompatibilität mit einem anderen (Marken-)Produkt (z.B. «kompatibel mit ihrer Nespresso-Maschine») und Angabe der eigenen Tätigkeit ist der Gebrauch als informativ zu qualifizieren.[2304] Ein zulässiges Verhalten liegt nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts jedenfalls dann vor, wenn nicht das Logo (Wort-Bild-Marke) der Inhaberin der fremden Marke übernommen, sondern nüchtern auf die eigenen Dienstleistungen hingewiesen und das Publikum nicht über die eigene Beziehung zur Markeninhaberin getäuscht wird.[2305] Auch die Verwendung fremder Marken in der vergleichenden Werbung, also in einer Werbung, in welcher die eigene Ware oder Dienstleistung mit einem (meist bekannten) Markenprodukt verglichen wird, um die Abnehmer über das eigene Produkt zu informieren, ist nicht kennzeichenmässig und damit markenrechtlich zulässig.[2306]

1233 Auch der *dekorative Markengebrauch* ist nicht kennzeichenmässig.[2307] Bei diesem wird die fremde Marke als Gestaltungselement für eine Ware oder deren Verpackung oder in der Werbung gebraucht, ohne dabei einen Herkunftshinweis zu vermitteln.[2308] Ob ein dekorativer oder ein kennzeichenmässiger Gebrauch vorliegt, beurteilt sich aufgrund der Verwendung der Marke auf der Ware oder Verpackung und nach der Verkehrsauffassung; entscheidend ist dabei, dass die Marke aufgrund der Positionierung, der Grösse und der Anzahl verwendeter Zeichen als Dekoration und nicht als Hinweis auf die Herkunft der Ware verstanden wird.[2309]

2303 BGE 150 III 188 E. 6.4.1 – «Uhrenpersonalisierung»; BGE 128 III 146 E. 2.b)aa) – «Autohändler»; BGE 126 III 322 E. 3.b) – «WIR»; BGer 4A_95/2019 vom 15.7.2019 E. 2.1.1 – «VW-Land»; CR-Gilliéron, MSchG 13 N 19; Marbach, SIWR III/1, Rn. 1526; a.M. BSK-Isler, MSchG 13 N 22.

2304 SHK-Thouvenin/Dorigo, MSchG 13 N 36.

2305 BGE 128 III 146 E. 2.b)cc) – «Autohändler».

2306 SHK-Thouvenin/Dorigo, MSchG 13 N 39, m.w.H.; CR-Gilliéron, MSchG 13 N 19; a.M. BSK-Isler, MSchG 13 N 22; Marbach, SIWR III/1, Rn. 1526.

2307 BSK-Isler, MSchG 13 N 23; SHK-Thouvenin/Dorigo, MSchG 13 N 42, m.w.H.; CR-Gilliéron, MSchG 13 N 16; Marbach, SIWR III/1, Rn. 1521.

2308 HGer BE, sic! 2021, 70 ff. – «Nitro/Nitro Circus»; BSK-Isler, MSchG 13 N 23; SHK-Thouvenin/Dorigo, MSchG 13 N 42, m.w.H.; Marbach, SIWR III/1, Rn. 1521.

2309 HGer BE, sic! 2021, 70 ff. – «Nitro/Nitro Circus»; BSK-Isler, MSchG 13 N 23; SHK-Thouvenin/Dorigo, MSchG 13 N 42, m.w.H.

Bisweilen werden *fremde Markenartikel in der eigenen Werbung* verwendet, etwa wenn auf dem Foto in einem Immobilieninserat ein Luxusauto vor einer Garage zu sehen ist. Die fremde Marke wird in diesen Fällen nicht als Hinweis auf die Herkunft der beworbenen Waren oder Dienstleistungen (hier: die Immobilie) und damit nicht kennzeichenmässig verwendet.[2310] Dasselbe gilt, wenn fremde Markenartikel zu eigenen Werbezwecken abgegeben oder als Preis in einem Gewinnspiel verwendet werden.[2311] 1234

Bildet eine fremde Marke einen *integralen Bestandteil einer Ware,* bspw. eines Modells oder eines Spielzeuges, das auf einem Originalprodukt basiert, ist im Einzelfall zu prüfen, ob die angesprochenen Verkehrskreise die Marke als Herkunftshinweis oder als blossen Bestandteil der Ware ansehen.[2312] Bei Nachbildungen, die sich an Sammler richten, wird das Zeichen nach der Rechtsprechung des EuGH in der Regel nicht als Herkunftshinweis verstanden.[2313] 1235

Beim sog. *«Keyword-Advertising»* wird Werbung auf den Ergebnisseiten einer Internetsuchmaschine eingeblendet, wenn die Suchenden ein bestimmtes, vom Werbenden definiertes «Keyword» in die Suchmaske eingeben. Die Verwendung einer fremden Marke als «Keyword» erfolgt nicht kennzeichenmässig und kann deshalb von der Markeninhaberin nicht verhindert werden.[2314] Das gilt nach der Rechtsprechung jedenfalls dann, wenn das «Keyword» nicht in der Anzeige enthalten ist.[2315] 1236

2310 BSK-Isler, MSchG 13 N 23; SHK-Thouvenin/Dorigo, MSchG 13 N 44, m.w.H.; Marbach, SIWR III/1, Rn. 1526; OFK-Willi, MSchG 13 N 14.

2311 BGE 128 III 146 E. 2.b)aa) – «Autohändler»; BGer 4A_95/2019 vom 15.7.2019 E. 2.2.1 – «VW-Land»; SHK-Thouvenin/Dorigo, MSchG 13 N 45, m.w.H.; CR-Gilliéron, MSchG 13 N 19; illustrativ dazu BGH, GRUR 2006, 329 – «Gewinnfahrzeug mit Fremdemblem».

2312 Siehe auch CR-Gilliéron, MSchG 13 N 15.

2313 EuGH vom 25.1.2007, C-48/05 – «Adam Opel/Autec», ECLI:EU:C:2007:55, Rn. 45; BSK-Isler, MSchG 13 N 23; SHK-Thouvenin/Dorigo, MSchG 13 N 47; CR-Gilliéron, MSchG 13 N 16; siehe dazu: Thouvenin Florent, Massstabgetreue Modellautos mit Markenlogo: Kein juristisches Kinderspiel, EuGH – Adam Opel AG vs. Autec AG, unterstützt durch Deutscher Verband der Spielwaren-Industrie e.V., Vorabentscheidungsersuchen des Landgerichts Nürnberg-Fürth, Urteil des EuGH vom 25. Januar 2007, Rs. C-48/05, sic! 2007, 294–298, 294 ff.; Marbach, SIWR III/1, Rn. 1521.

2314 BSK-Isler, MSchG 13 N 21; SHK-Thouvenin/Dorigo, MSchG 13 N 53 f., m.w.H.; CR-Gilliéron, MSchG 13 N 15; Marbach, SIWR III/1, Rn. 1527.

2315 OGer TG, sic! 2012, 387 ff. – «Ifolor».

1.2 Verbotsrechte

1237 In Art. 13 Abs. 2 MSchG werden die Handlungen aufgeführt, welche die Markeninhaberin Dritten verbieten kann, wenn deren Zeichen in den Schutzbereich der Marke fällt. Die Aufzählung ist nicht abschliessend.[2316]

1238 Die Markeninhaberin kann Dritten verbieten, *das Zeichen auf Waren oder deren Verpackung anzubringen* (Art. 13 Abs. 2 lit. a MSchG). Das Anbringen der Marke ist eine Vorbereitungshandlung, die im Hinblick auf das spätere Inverkehrbringen erfolgt. Dass die Waren tatsächlich in Verkehr gebracht werden, ist für das Erfüllen des Tatbestands nicht erforderlich. Der vorgelagerte Markenschutz lässt sich damit rechtfertigen, dass die Markeninhaberin andernfalls im Wissen um die bevorstehende Verletzung mit dem Einleiten rechtlicher Schritte zuwarten müsste, bis die Waren tatsächlich auf dem Markt angeboten werden.[2317] Das Anbringen erfolgt in der Regel durch Schaffen einer körperlichen Verbindung zwischen der Marke und der Ware bzw. deren Verpackung, eine unmittelbare Verbindung ist aber nicht erforderlich.[2318] Vielmehr reicht bspw. auch das Anbringen der Marke auf einem Ansteckẗafelchen, bspw. auf einem Laib Käse.[2319]

1239 Die Markeninhaberin kann Dritten verbieten, *unter dem Zeichen Waren anzubieten, in Verkehr zu bringen oder zu diesem Zweck zu lagern* (Art. 13 Abs. 2 lit. b MSchG). Anbieten ist jede Ankündigung der Ware mit dem Zweck, diese entgeltlich oder unentgeltlich an Dritte abzugeben, Inverkehrbringen ist jede willentliche Übertragung der tatsächlichen Verfügungsgewalt über die Ware.[2320] Als Inverkehrbringen gilt dabei nicht nur die erstmalige, sondern auch jede weitere Übertragung der tatsächlichen Verfügungsgewalt über die Ware auf einer nachgelagerten Marktstufe.[2321] Kein Inverkehrbringen liegt hingegen bei unternehmensinternen

---

2316 BSK-Isler, MSchG 13 N 13; SHK-Thouvenin/Dorigo, MSchG 13 N 60; CR-Gilliéron, MSchG 13 N 1; Marbach, SIWR III/1, Rn. 1474.

2317 BSK-Isler, MSchG 13 N 34 f.; SHK-Thouvenin/Dorigo, MSchG 13 N 61 f.; CR-Gilliéron, MSchG 13 N 20; Marbach, SIWR III/1, Rn. 1475.

2318 SHK-Thouvenin/Dorigo, MSchG 13 N 61 ff.; CR-Gilliéron, MSchG 13 N 20; ebenso: BSK-Isler, MSchG 13 N 35; Marbach, SIWR III/1, Rn. 1478, die bereits jede Vervielfältigung der Marke mit einer späteren Gebrauchsabsicht für ausreichend erachten.

2319 BGE 60 II 249 E. 2. – «Bel Paese».

2320 BSK-Isler, MSchG 13 N 36, N 41; SHK-Thouvenin/Dorigo, MSchG 13 N 66, N 69; CR-Gilliéron, MSchG 13 N 22 f.; Marbach, SIWR III/1, Rn. 1482, Rn. 1485.

2321 BSK-Isler, MSchG 13 N 38; SHK-Thouvenin/Dorigo, MSchG 13 N 70; Marbach, SIWR III/1, Rn. 1487.

Vorgängen vor.[2322] Mit dem Lagern zum Zweck des Inverkehrbringens wird, wie mit dem Anbringen der Marke, eine Vorbereitungshandlung erfasst.

Die Markeninhaberin kann Dritten verbieten, *unter dem Zeichen Dienstleistungen anzubieten oder zu erbringen* (Art. 13 Abs. 2 lit. c MSchG). Diese Bestimmung soll den Inhaberinnen von Dienstleistungsmarken die gleichen Rechte einräumen wie den Inhaberinnen von Warenmarken.[2323] Der Begriff des Anbietens hat die gleiche Bedeutung wie beim Anbieten von Waren. Als Erbringen einer Dienstleistung ist jede Handlung anzusehen, welche direkt der Erfüllung der Leistung dient, welche der Dienstleistende dem Kunden erbringt.[2324] Beim Anbieten und Erbringen von Dienstleistungen werden Marken regelmässig auf Schriftstücken oder auf Websites und in Apps, oft aber auch auf Gebäuden oder Fahrzeugen angebracht.[2325] 1240

Die Markeninhaberin kann Dritten verbieten, *unter dem Zeichen Waren ein-, aus- oder durchzuführen* (Art. 13 Abs. 2 lit. d MSchG). Der Import in, der Export aus und der Transit durch die Schweiz werden damit ebenso erfasst wie inländische Benützungshandlungen.[2326] Ob die Waren für den in- oder ausländischen Markt bestimmt sind, ist für das Erfüllen des Tatbestands ebenso irrelevant wie das Bestehen von Markenschutz im Ausland.[2327] Einfuhr ist jedes körperliche Verbringen einer Ware in die Schweiz, Ausfuhr die gegenteilige Handlung.[2328] Durchfuhr liegt vor, wenn Waren durch das Territorium der Schweiz hindurch von einem ausländischen Staat in einen anderen verbracht werden.[2329] 1241

Die Markeninhaberin kann Dritten verbieten, das *Zeichen auf Geschäftspapieren, in der Werbung oder sonst wie im geschäftlichen Verkehr* zu gebrauchen (Art. 13 Abs. 2 lit. e MSchG). Diese Bestimmung dient als Auffangtatbestand, erfasst also alle Handlungen, die nicht bereits unter einen der anderen Tatbestände fallen. Die 1242

2322 SHK-Thouvenin/Dorigo, MSchG 13 N 71; Marbach, SIWR III/1, Rn. 1486; im Ergebnis ebenso BSK-Isler, MSchG 13 N 37 ff.

2323 Botschaft MSchG, BBl 1990 I, 26; BSK-Isler, MSchG 13 N 49; SHK-Thouvenin/Dorigo, MSchG 13 N 75; Marbach, SIWR III/1, Rn. 1490.

2324 BSK-Isler, MSchG 13 N 49; SHK-Thouvenin/Dorigo, MSchG 13 N 75; Marbach, SIWR III/1, Rn. 1490; im Ergebnis ebenso CR-Gilliéron, MSchG 13 N 25.

2325 BGE 126 III 322 E. 3.a) – «WIR».

2326 BGer 4A_286/2022 vom 20.12.2022 E. 9.3 – «Reico II»; BSK-Isler, MSchG 13 N 42; SHK-Thouvenin/Dorigo, MSchG 13 N 77; CR-Gilliéron, MSchG 13 N 26; Marbach, SIWR III/1, Rn. 1492 ff.

2327 BGE 115 II 387 E. 1. – «Sandwich-Platten»; BGE 109 IV 145 E. 2. – «Rolexverkauf nach Paraguay», m.w.H.; BGE 110 IV 108 E. 1.a) – «Zollfreilager».

2328 BSK-Isler, MSchG 13 N 43 f.; SHK-Thouvenin/Dorigo, MSchG 13 N 79 f.; CR-Gilliéron, MSchG 13 N 27 f.

2329 SHK-Thouvenin/Dorigo, MSchG 13 N 81.

Begriffe sind deshalb weit zu verstehen.[2330] Ein Gebrauch in der Werbung liegt vor, wenn die Marke bei Handlungen verwendet wird, die dazu dienen, das Interesse von (potenziellen) Abnehmern an Waren oder Dienstleistungen zu wecken, aufrechtzuerhalten oder zu erhöhen.[2331] Als Gebrauch im geschäftlichen Verkehr wird namentlich auch der Gebrauch der Marke im mündlichen Verkehr erfasst, bspw. in einem Verkaufsgespräch.[2332]

1243 Die Verbotsrechte erfassen grundsätzlich nur den gewerbsmässigen Gebrauch der Marke.[2333] Eine Ausnahme besteht für die *Ein-, Aus- und Durchfuhr von gewerblich hergestellten Waren zu privaten Zwecken* (Art. 13 Abs. 2bis i.V.m. Art. 13 Abs. 2 lit. d MSchG).[2334] Dieses sog. «Verbot von Kapillarimporten» soll Markeninhaberinnen ermöglichen, die Einfuhr von sog. «Pirateriewaren» durch Privatpersonen in die Schweiz zu verhindern. Die Bestimmung ist ein systemwidriger Einbruch in die Grundsätze des Markenrechts, das in allen anderen Fällen nur den gewerbsmässigen Gebrauch erfasst.[2335] Dieser Systembruch war aus Sicht des Gesetzgebers erforderlich, um der «Markenpiraterie» effektiv entgegenwirken zu können.[2336]

1.3 Schutzbereich

1244 Der Schutzbereich einer Marke ist der der Rechtsinhaberin vorbehaltene *Bereich des ausschliesslichen gewerbsmässigen Gebrauchs* der Marke. Er umfasst die Gesamtheit der Zeichen, die vom Ausschliesslichkeitsrecht der Markeninhaberin erfasst werden. Für die Bestimmung des Schutzbereichs verweist Art. 13 Abs. 2 MSchG auf die Regelung der relativen Ausschlussgründe in Art. 3 Abs. 1 MSchG.

2330 BGer 4A_265/2020, 4A_267/2020 vom 28.12.2020 E. 7.4.2 – «Lumimart»; BGE 130 III 748 E. 1.3 – «Nestlé»; SHK-Thouvenin/Dorigo, MSchG 13 N 84; CR-Gilliéron, MSchG 13 N 30; Marbach, SIWR III/1, Rn. 1499.

2331 BGer 4A_335/2019 vom 29.4.2020 E. 6.4.2.2 – «Merck» (= BGE 146 III 225; Erwägung ist nicht in der amtlich publizierten Fassung abgedruckt); SHK-Thouvenin/Dorigo, MSchG 13 N 86.

2332 BGer 4A_265/2020, 4A_267/2020 vom 28.12.2020 E. 7.4.2 – «Lumimart»; BGE 126 III 322 E. 3.a) – «WIR»; BSK-Isler, MSchG 13 N 53; SHK-Thouvenin/Dorigo, MSchG 13 N 86.

2333 Siehe dazu vorne, Rn. 1229.

2334 BGE 146 III 89 E. 4.1 – «Rolex; SHK-Thouvenin/Dorigo, MSchG 13 N 89; Marbach, SIWR III/1, Rn. 1529.

2335 Siehe dazu: BSK-Isler, MSchG 13 N 46; SHK-Thouvenin/Dorigo, MSchG 13 N 88 ff., m.w.H.; Marbach, SIWR III/1, Rn. 1530.

2336 Botschaft PatG, BBl 2006, 37, 132.

Diese Bestimmung erfüllt mehrere Funktionen:[2337] Sie stellt klar, dass im Markenrecht der Grundsatz der Priorität gilt, sie hält fest, unter welchen Umständen eine Markeninhaberin gegen die Eintragung eines jüngeren Zeichens vorgehen kann und sie definiert den Schutzbereich der eingetragenen Marke und damit die Reichweite der Verbotsrechte von Art. 13 MSchG.[2338]

Der Schutzbereich einer Marke umfasst identische Zeichen, die für gleiche Waren und Dienstleistungen benutzt werden (Art. 3 Abs. 1 lit. a MSchG, sog. *Doppelidentität*), sowie identische Zeichen, die für gleichartige Waren oder Dienstleistungen benutzt werden (Art. 3 Abs. 1 lit. b MSchG), und ähnliche Zeichen, die für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen benutzt werden (Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG), wenn sich daraus eine *Verwechslungsgefahr* ergibt. 1245

Bei der Bestimmung des Schutzbereichs nach Art. 3 Abs. 1 MSchG bestehen keine Unterschiede zwischen der Anwendung der Norm als relativer Ausschlussgrund in einem Widerspruchsverfahren (Art. 31 Abs. 1 i.V.m. Art. 3 Abs. 1 MSchG) und ihrer Anwendung in einem Verletzungsverfahren (Art. 13 Abs. 2 i.V.m. Art. 3 Abs. 1 MSchG). Für die Bestimmung des Schutzbereichs kann deshalb auf die Ausführungen zur Doppelidentität und zur Verwechslungsfahr bei den relativen Ausschlussgründen verwiesen werden.[2339] 1246

2. Berühmte Marken

2.1 Grundsatz

Die Inhaberin einer berühmten Marke kann anderen deren Gebrauch für jede Art von Waren oder Dienstleistungen verbieten, wenn ein solcher Gebrauch die Unterscheidungskraft der Marke gefährdet oder deren Ruf ausnützt oder beeinträchtigt (Art. 15 Abs. 1 MSchG). Berühmten Marken wird damit ein *erweiterter Schutz* zugestanden, der über den Bereich der gleichen oder gleichartigen Waren und Dienstleistungen hinausgeht. Der Grund für diese *Durchbrechung des Spezialitätsprinzips*[2340] liegt im grossen kommunikativen Wert berühmter 1247

2337 Siehe dazu vorne, Rn. 1116 f.

2338 OFK-Willi, MSchG 3 N 1.

2339 Siehe dazu vorne, Rn. 1119 ff.

2340 BGE 150 III 188 E. 5.5.3 – «Uhrenpersonalisierung»; BGer 4A_128/2012 vom 7.8.2012 E. 4.2.1 – «Vogue»; BSK-David/Frick, MSchG 15 N 1; SHK-Thouvenin, MSchG 15 N 1; CR-Gilliéron, MSchG 15 N 1 f.; zum Spezialitätsprinzip siehe vorne, Rn. 1031, Rn. 1151.

Marken[2341] und in der Annahme, dass sich dieser Wert von den typischerweise unter der berühmten Marke angebotenen Waren und Dienstleistungen lösen und auf andere Produkte übertragen lässt.[2342]

1248 Der erweiterte Schutz der berühmten Marke besteht grundsätzlich nur für *eingetragene Marken.* Die einzige Ausnahme ist, wie stets, die notorisch bekannte Marke, die zugleich eine berühmte Marke sein kann, wenn sie die entsprechenden Voraussetzungen erfüllt.[2343]

1249 Die *Rechtsnatur* der berühmten Marke ist umstritten. Nach einem Teil der Lehre ist der erweiterte Schutz berühmter Marken wettbewerbsrechtlicher Natur.[2344] Als Begründung wird vor allem auf die Tatbestandsvarianten der Rufausbeutung und Rufbeeinträchtigung verwiesen,[2345] die als typisch wettbewerbsrechtliche Kriterien verstanden werden.[2346] Dieser Ansatz greift allerdings zu kurz, zumal er die Tatbestandsvariante der Gefährdung der Unterscheidungskraft ausblendet, die keine Entsprechung im UWG findet. Nach anderer Ansicht handelt es sich bei Art. 15 MSchG um einen «spezifisch markenrechtlichen Schutz» berühmter Marken.[2347] Dies zeigt sich namentlich darin, dass Art. 15 MSchG der Inhaberin einer berühmten Marke ein ausschliessliches, absolutes und subjektives Recht am Gebrauch der Marke für alle Waren und Dienstleistungen vermittelt, während die Tatbestände des UWG als reine Verhaltensnormen zu qualifizieren sind. Auch die Rechtsfolgen eines Verstosses gegen Art. 15 MSchG sind markenrechtlicher Art.[2348] Zwar haben die Tatbestandsvarianten der Rufausbeutung und Rufbeein-

---

2341 Der kommunikative Wert berühmter Marken wird in Lehre und Rechtsprechung auch anschaulich als «durchschlagende Werbekraft» oder *«force de pénétration publicitaire»* bezeichnet; siehe dazu: BGE 130 III 748 E. 1.1 – «Nestlé»; BGE 124 III 277 E. 1.a) – «Nike»; BGer 4A_128/2012 vom 7.8.2012 E. 4.1.1 – «Vogue»; BGer 4C.440/2006 vom 16.4.2007 E. 4. – «Bugatti»; BGer 4C.31/2004 vom 8.11.2004 E. 3.2 – «Riesen»; SHK-Thouvenin, MSchG 15 N 1; CR-Gilliéron, MSchG 15 N 12.

2342 BGer 4C.31/2004 vom 8.11.2004 E. 3.2 – «Riesen»; BSK-David/Frick, MSchG 15 N 1; SHK-Thouvenin, MSchG 15 N 1.

2343 BSK-David/Frick, MSchG 15 N 19; SHK-Thouvenin, MSchG 15 N 12; CR-Gilliéron, MSchG 15 N 6.

2344 CR-Gilliéron, MSchG 15 N 21; Marbach, SIWR III/1, Rn. 1644; OFK-Willi, MSchG 15 N 4.

2345 BGE 124 III 277 E. 1.a) – «Nike».

2346 OFK-Willi, MSchG 15 N 4.

2347 BSK-David/Frick, MSchG 15 N 13; SHK-Thouvenin, MSchG 15 N 4; Marbach, SIWR III/1, Rn. 1641.

2348 Siehe dazu hinten, Rn. 1263 ff.

trächtigung ihren Ursprung tatsächlich im UWG. Mit deren Aufnahme in Art. 15 MSchG und durch die Verbindung mit der im UWG unbekannten Voraussetzung der Berühmtheit hat sich aber auch ihre Rechtsnatur gewandelt. Der erweiterte Schutz berühmter Marken ist damit insgesamt, also für alle drei Tatbestandsvarianten, *markenrechtlicher Natur.*[2349]

2.2 Begriff

Die berühmte Marke wird im Gesetz nicht definiert. Die Voraussetzungen für das Vorliegen einer berühmten Marken sind nach Lehre und Rechtsprechung (i) eine überragende Verkehrsgeltung, (ii) eine relative Alleinstellung und (iii) eine allgemeine Wertschätzung der Marke. Ob diese Voraussetzungen erfüllt sind, bestimmt sich aus Sicht des *breiten Publikums*.[2350] 1250

Die zentrale Voraussetzung für das Vorliegen von Berühmtheit ist das quantitative Kriterium der überragenden Verkehrsgeltung, also die *Bekanntheit* der Marke. Fehlt diese, kann auf die Prüfung der beiden qualitativen Kriterien, der relativen Alleinstellung und der allgemeinen Wertschätzung, verzichtet werden, weil eine unbekannte Marke nicht berühmt sein kann.[2351] Umgekehrt wird bei Bestehen von Bekanntheit regelmässig zugleich eine relative Alleinstellung und eine allgemeine Wertschätzung angenommen. Zwischen dem quantitativen Kriterium und den qualitativen Kriterien besteht eine *Wechselwirkung:* Je bekannter die Marke ist, desto geringer sind die Anforderungen an die qualitativen Kriterien. Bei einer überragenden allgemeinen Wertschätzung oder einer absoluten Alleinstellung kann deshalb schon ein vergleichsweise geringes Mass an Bekanntheit genügen.[2352] 1251

Ob eine berühmte Marke vorliegt, ist eine *Rechtsfrage,* die der freien richterlichen Überprüfung unterliegt. Anderes gilt für das Vorliegen der drei Parameter der 1252

2349 Zum Ganzen SHK-Thouvenin, MSchG 15 N 4 ff., m.w.H.

2350 BGE 130 III 748 E. 1.1 – «Nestlé»; BGE 124 III 277 E. 1.a) – «Nike»; SHK-Thouvenin, MSchG 15 N 21, N 25, N 28; CR-Gilliéron, MSchG 15 N 9.

2351 BGE 128 III 96 E. 2.b) – «Orfina»; BGer 4C.31/2004 vom 8.11.2004 E. 3.3 – «Riesen»; SHK-Thouvenin, MSchG 15 N 15.

2352 BGE 128 III 96 E. 2.b) – «Orfina»; BGer 4C.31/2004 vom 8.11.2004 E. 3.3 ff. – «Riesen»; HGer AG, sic! 2022, 74 ff. – «Porsche et al./Porschebox»; das erste ist aus diesen Entscheiden allerdings nur implizit erkennbar, weil die Gerichte die qualitativen Kriterien bei geringer Bekanntheit gar nicht erst prüfen und umgekehrt; SHK-Thouvenin, MSchG 15 N 15

Berühmtheit, die als Tatfragen bewiesen werden müssen, was in der Regel (aber nicht zwingend) durch ein demoskopisches Gutachten erfolgt.[2353]

a. Überragende Verkehrsgeltung

1253 Voraussetzung für das Vorliegen einer berühmten Marke ist eine *grosse Bekanntheit* bei einem *breiten Publikum* in der gesamten Schweiz.[2354] Anders als bei der notorisch bekannten Marke genügt die Bekanntheit innerhalb der angesprochenen Verkehrskreise nicht.[2355] Zudem reicht es nicht aus, wenn das Zeichen als solches bekannt ist, vielmehr muss es als Marke, mithin als Hinweis auf die Herkunft von Waren und Dienstleistungen aus einem bestimmten Unternehmen, bekannt sein.[2356]

1254 Wann eine grosse Bekanntheit angenommen werden kann, ist umstritten. Die Meinungen gehen weit auseinander. Ein Teil der Lehre lehnt das Abstellen auf Prozentzahlen grundsätzlich ab,[2357] ein anderer Teil nennt Prozentsätze zwischen 30 % und 70 %.[2358] Das Bundesgericht hat gar einen Wert von 25 % genügen lassen, allerdings ohne vertiefte Auseinandersetzung mit der Frage.[2359] In einem früheren Entscheid hat es dagegen unter Verweis auf die deutsche Rechtsprechung, die einen Bekanntheitsgrad von 70 % verlangt, eine Bekanntheit bei 46 % des Publikums als nicht ausreichend angesehen.[2360]

1255 Ausgehend vom Grundsatz, dass eine Wechselwirkung zwischen dem quantitativen Kriterium der Bekanntheit und den qualitativen Kriterien der relativen Alleinstellung und der allgemeinen Wertschätzung besteht, kann im Sinn einer Faustregel die

---

2353 BGE 148 III 409 E. 4.5 – «Goldhase»; BGE 130 III 748 E. 1.2 – «Nestlé»; BGer 4A_128/2012 vom 7.8.2012 E. 4.1.1 – «Vogue», allerdings nur zur überragenden Verkehrsgeltung und zur allgemeinen Wertschätzung; BGer 4C.31/2004 vom 8.11.2004 E. 3.1 – «Riesen»; BGer 4C.247/1996 vom 13.11.1998 E. 8. – «Audi I»; KGer VD, sic! 2008, 116 – «Torino»; SHK-Thouvenin, MSchG 15 N 73; CR-Gilliéron, MSchG 15 N 14 ff.; Marbach, SIWR III/1, Rn. 1659.

2354 BSK-David/Frick, MSchG 15 N 32; SHK-Thouvenin, MSchG 15 N 21 f.; CR-Gilliéron, MSchG 15 N 9; Marbach, SIWR III/1, Rn. 1654.

2355 BSK-David/Frick, MSchG 15 N 32; SHK-Thouvenin, MSchG 15 N 21; CR-Gilliéron, MSchG 15 N 9; Marbach, SIWR III/1, Rn. 1654 ff.

2356 SHK-Thouvenin, MSchG 15 N 17.

2357 Alberini Alain, L'exploitation de la renommée de la marque d'autrui, Du risque de confusion au risque d'association, Lausanne 2015, 218; ebenso Marbach, SIWR III/1, Rn. 1662.

2358 Cherpillod, droit des marques, 183; ähnlich Marbach, SIWR III/1, Rn. 1662; ebenso BSK-David/Frick, MSchG 15 N 37.

2359 BGer 4A_128/2012 vom 7.8.2012 E. 4.1.2 – «Vogue».

2360 BGer 4C.31/2004 vom 8.11.2004 E. 3.5 – «Riesen».

folgende Lösung vorgeschlagen werden: Bei einer sehr hohen Bekanntheit von mindestens 75 % kann auf eine Prüfung der qualitativen Kriterien verzichtet werden. Liegt der Bekanntheitsgrad darunter, sind die qualitativen Kriterien zu prüfen und aufgrund der Umstände des Einzelfalls zu beurteilen, ob eine berühmte Marke vorliegt. Bei einem Bekanntheitsgrad von weniger als 25 % vermögen die qualitativen Kriterien die geringe Bekanntheit in der Regel nicht mehr zu kompensieren.[2361]

b. Relative Alleinstellung

Das Kriterium der relativen Alleinstellung ist nicht im Sinn einer absoluten Einmaligkeit zu verstehen.[2362] Einzelne ähnliche Drittmarken vermögen nichts an der relativen Alleinstellung zu ändern, es darf sich aber nicht um eine überall anzutreffende «Dutzendmarke» handeln.[2363] Obwohl die Alleinstellung an sich messbar ist, handelt es sich nicht um ein rein quantitatives, sondern um ein *qualitatives Merkmal*, dessen Vorliegen eine wertende Beurteilung erfordert.[2364] 1256

c. Allgemeine Wertschätzung

Die Voraussetzung der allgemeinen Wertschätzung wird in Lehre und Rechtsprechung zwar regelmässig angeführt, aber kaum inhaltlich konkretisiert. Umschrieben wird der Begriff mit offenen Formulierungen wie «*besonderer Ruf*», oder «*Werbekraft*».[2365] Gemeint ist damit, dass die Marke im Publikum wirtschaftlich verwertbare Assoziationen weckt und damit einen grossen kommunikativen Wert hat, der sich auf andere Produkte übertragen lässt.[2366] Dabei kann es sich um allgemeine Qualitätserwartungen handeln, es können aber auch beliebige andere Assoziationen geweckt werden, etwa Luxus-, Exklusivitäts- und Prestigevorstellungen oder eine Assoziation mit einem gewissen Lebensstil.[2367] 1257

2361 SHK-Thouvenin, MSchG 15 N 20.

2362 BGE 124 III 277 E. 1.a) – «Nike»; BGer 4C.199/2001 vom 6.11.2001 E. 4.b) – «Audi III»; HGer ZH, ZR 1998, 239 – «Nike»; BSK-David/Frick, MSchG 15 N 42; SHK-Thouvenin, MSchG 15 N 27; CR-Gilliéron, MSchG 15 N 11; Marbach, SIWR III/1, Rn. 1663.

2363 BGE 124 III 277 E. 1.a) – «Nike»; BSK-David/Frick, MSchG 15 N 42; SHK-Thouvenin, MSchG 15 N 28, N 42; CR-Gilliéron, MSchG 15 N 11; Marbach, SIWR III/1, Rn. 1664.

2364 BSK-David/Frick, MSchG 15 N 42; SHK-Thouvenin, MSchG 15 N 27.

2365 BGE 130 III 748 E. 1.1 – «Nestlé»; BGE 124 III 277 E. 1.a) – «Nike»; Marbach, SIWR III/1, Rn. 1665 ff.

2366 SHK-Thouvenin, MSchG 15 N 24;

2367 BSK-David/Frick, MSchG 15 N 39; SHK-Thouvenin, MSchG 15 N 24; CR-Gilliéron, MSchG 15 N 10; Marbach, SIWR III/1, Rn. 1665 ff.

1258 Als berühmte Marken hat die Rechtsprechung bspw. die Marken «Coca-Cola»,[2368] «Gucci»,[2369] «Swatch»,[2370] «Nike»[2371] und «Nestlé»[2372] qualifiziert.

2.3 Tatbestandsvarianten

a. Rufausbeutung

1259 Die Ausbeutung des Rufs setzt das Bestehen eines Rufs voraus. Der Begriff des Rufs ist denkbar weit zu verstehen; er umfasst alle Vorstellungen und Assoziationen, die das Publikum mit der Marke verbindet.[2373] Der Ruf und die allgemeine Wertschätzung weisen weitgehende inhaltliche Parallelen auf, gewisse Unterschiede bestehen aber beim Konkretisierungsgrad. Während der Ruf einer Marke auf vergleichsweise konkreten Vorstellungen über die Eigenschaften der Waren und Dienstleistungen beruht, beschreibt die allgemeine Wertschätzung eher eine generelle positive Assoziation mit der Marke. Der Ruf kann damit auch ein negativer sein, allerdings wird es dann regelmässig an der für den Schutz der berühmten Marke erforderlichen allgemeinen Wertschätzung fehlen.[2374]

1260 Eine Rufausbeutung liegt vor, wenn ein *Imagetransfer* bezweckt oder bewirkt wird, wenn also ein Dritter den Ruf der berühmten Marke auf seine Waren oder Dienstleistungen zu übertragen versucht.[2375] Nicht ausreichend ist ein blosser Aufmerksamkeitseffekt (wie bspw. beim «*Keyword-Advertising*»).[2376] Voraussetzung ist, dass das Publikum mit der berühmten Marke verbundene Vorstellungen und Assoziationen von Produkten der Markeninhaberin gedanklich auf die Produkte eines Dritten überträgt. Ob dies geschieht, hängt auch von der Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen ab. Je ähnlicher diese sind, desto eher ist ein Imagetransfer denkbar. Ein abstrakter Rufinhalt (bspw. hohe Qualität) lässt sich zudem

---

2368 BGE 116 II 463 – «Coca-Cola».

2369 BGE 116 II 614 – «Gucci».

2370 GP III Biel, SMI 1993, 295 – «Swatch».

2371 BGE 124 III 277 – «Nike».

2372 BGE 130 III 748 – «Nestlé».

2373 BSK-David/Frick, MSchG 15 N 53; SHK-Thouvenin, MSchG 15 N 32; CR-Gilliéron, MSchG 15 N 19.

2374 BSK-David/Frick, MSchG 15 N 53; SHK-Thouvenin, MSchG 15 N 33.

2375 BGE 124 III 277 E. 3.a) – «Nike»; BSK-David/Frick, MSchG 15 N 53 f.; SHK-Thouvenin, MSchG 15 N 34; Schlosser Ralph, «Vogue», Tribunal federal du 7 août 2012, sic! 2013, 41–46, 45 f.; Marbach, SIWR III/1, Rn. 1680; OFK-Willi, MSchG 15 N 24.

2376 Siehe dazu vorne, Rn. 1236.

leichter auf andere Waren und Dienstleistungen übertragen als konkrete Vorstellungen (bspw. hoher Tragekomfort).[2377]

b. Rufbeeinträchtigung

Der Ruf einer berühmten Marke kann durch deren Gebrauch durch Dritte in verschiedenen Konstellationen beeinträchtigt werden Bei der *Verwendung für qualitativ minderwertige Produkte* wird der Ruf beeinträchtigt, indem die berühmte Marke für Produkte verwendet wird, deren Qualität von den unter dieser Marke angebotenen Produkten erheblich abweicht.[2378] Ein *inkompatibler Zweitgebrauch* liegt vor, wenn der Gebrauch des Drittzeichens unpassende Assoziationen zur berühmten Marke weckt, etwa beim Gebrauch einer berühmten Schokoladenmarke für Rattengift oder einer beim Gebrauch einer berühmten Marke für Heilmittel für alkoholische Getränke.[2379] Ein solcher Gebrauch führt zu Imagewidersprüchen, gegen die die Inhaberin einer berühmten Marke vorgehen kann. Der Ruf einer berühmten Marke kann zudem durch einen *herabsetzenden Gebrauch* der Marke beeinträchtigt werden.[2380] 1261

c. Gefährdung der Unterscheidungskraft

Die Unterscheidungskraft ist die konkrete Eignung einer Marke, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für bestimmte Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens aufgefasst zu werden.[2381] Eine Gefährdung der Unterscheidungskraft liegt damit vor, wenn die Vorstellung der massgeblichen Verkehrskreise über die Herkunft der Waren und Dienstleistungen aus einem bestimmten Unternehmen in ihrer Bestimmtheit nachlässt.[2382] Der Schutz gegen die Gefährdung der Unterscheidungskraft dient dem Schutz der *Herkunfts- und Unterscheidungsfunktion*[2383] berühmter Marken. Diese Funktion können berühmte Marken aufgrund ihrer überragenden Verkehrsgeltung nur erfüllen, wenn sie von Dritten überhaupt nicht als Kennzeichen gebraucht werden dürfen. Der Schutz gegen Verwechslungsgefahr 1262

2377 SHK-Thouvenin, MSchG 15 N 36 f.

2378 SHK-Thouvenin, MSchG 15 N 48; CR-Gilliéron, MSchG 15 N 20; Marbach, SIWR III/1, Rn. 1684.

2379 BSK-David/Frick, MSchG 15 N 63; SHK-Thouvenin, MSchG 15 N 50 f.; CR-Gilliéron, MSchG 15 N 20; Marbach, SIWR III/1, Rn. 1685.

2380 SHK-Thouvenin, MSchG 15 N 53 f.; Marbach, SIWR III/1, Rn. 1686.

2381 Siehe dazu vorne, Rn. 1042.

2382 BSK-David/Frick, MSchG 15 N 64; SHK-Thouvenin, MSchG 15 N 58, m.w.H.; Marbach, SIWR III/1, Rn. 1687.

2383 Siehe dazu vorne, Rn. 1064 ff.

reicht hierfür nicht aus.[2384] Konzeptionell handelt es sich beim Schutz gegen die Gefährdung der Unterscheidungskraft berühmter Marken um einen über die Grenzen der Waren- und Dienstleistungsgleichartigkeit hinausgehenden und insofern vorverlagerten Schutz gegen Verwechslungsgefahr.[2385]

2.4 Rechtswirkungen

1263 Wie jede Markeninhaberin kann sich auch die Inhaberin einer berühmten Marke auf einen *Eingriff in den Schutzbereich* i.S.v. Art. 3 MSchG berufen, wenn Dritte ein identisches oder hinreichend ähnliches Zeichen für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen verwenden und dadurch eine Verwechslungsgefahr entsteht.[2386] Die Anforderungen an die Zeichenähnlichkeit und die Waren- und Dienstleistungsgleichartigkeit sind dabei eher tief anzusetzen, weil es sich bei berühmten Marken immer um starke Marken handelt, denen ein grosser Schutzbereich zukommt.[2387]

1264 Der erweiterte Schutz der berühmten Marke durchbricht das Spezialitätsprinzip und geht damit insofern *über den Schutzbereich hinaus,* als er für alle Waren und Dienstleistungen greift. Dieser Schutz besteht allerdings nur, wenn der Ruf der berühmten Marke ausgebeutet oder beeinträchtigt oder ihre Unterscheidungskraft gefährdet wird. Dies setzt voraus, dass das von einem Dritten verwendete Zeichen mit der berühmten Marke identisch oder dieser zumindest hinreichend ähnlich ist.[2388] Aus der markenrechtlichen Natur des erweiterten Schutzes berühmter Marken[2389] folgt, dass auch über Art. 15 MSchG nur der *kennzeichenmässige Gebrauch* von Drittzeichen erfasst werden kann.[2390]

1265 Der erweiterte Schutz berühmter Marken wird durch ein spezifisches *Weiterbenützungsrecht*[2391] beschränkt. Nach diesem bleiben Rechte, die erworben wurden,

---

2384 SHK-Thouvenin, MSchG 15 N 59.

2385 SHK-Thouvenin, MSchG 15 N 60.

2386 Siehe dazu vorne, Rn. 1122 ff.

2387 Siehe dazu vorne, Rn. 1130.

2388 BSK-David/Frick, MSchG 15 N 64 f.; SHK-Thouvenin, MSchG 15 N 62; CR-Gilliéron, MSchG 15 N 21; Marbach, SIWR III/1, Rn. 1689.

2389 Siehe dazu vorne, Rn. 1249.

2390 HGer AG, sic! 2022, 74 «Porsche et al./Porschebox (fig.)»; BSK-David/Frick, MSchG 15 N 71; SHK-Thouvenin, MSchG 15 N 44; Marbach, SIWR III/1, Rn. 1693.

2391 Zur Qualifikation als Weiterbenützungsrecht siehe SHK-Thouvenin, MSchG 15 N 69, m.w.H.; Marbach, SIWR III/1, Rn. 1695; zum allgemeinen Weiterbenützungsrecht siehe hinten, Rn. 1275 ff.

bevor die Marke Berühmtheit erlangt hat, vom Schutz der berühmten Marke unberührt (Art. 15 Abs. 2 MSchG). Damit wird sichergestellt, dass die Inhaberin einer berühmten Marke nicht gegen die Nutzung eines Kennzeichens durch Dritte vorgehen kann, wenn die Rechte an diesem Kennzeichen entstanden sind, bevor die Marke berühmt wurde.

Der Inhaberin einer berühmten Marke stehen *alle Rechtsbehelfe* des Markenrechts zur Verfügung, neben den zivilrechtlichen Ansprüchen also namentlich auch der strafrechtliche Schutz. Der erweiterte Schutz der berühmten Marke kann aber im Widerspruchsverfahren[2392] nicht geltend gemacht werden, weil die Kognition des IGE dort auf die Prüfung der relativen Ausschlussgründe beschränkt ist (Art. 31 Abs. 1 MSchG).[2393] 1266

3. Schranken

3.1 Grundsatz

Die Ausschliesslichkeitsrechte der Markeninhaberin werden durch verschiedene Schranken beschränkt. Wie bei den anderen Immaterialgüterrechten[2394] sollen die Schranken einen angemessenen Ausgleich zwischen den Interessen der Markeninhaberin und denjenigen der anderen Anbieter sowie der Abnehmer ermöglichen. Anders als das PatG und das URG enthält das MSchG allerdings keinen Schrankenkatalog.[2395] Im Markenrecht werden mit den *Weiterbenützungsrechten* von Art. 14 MSchG und Art. 15 Abs. 2 MSchG nur zwei Schranken gesetzlich geregelt. Die *weiteren Schranken* wurden im Verlauf der Zeit von Lehre und Rechtsprechung anerkannt; ihr Bestand und Inhalt sind aber teilweise umstritten. 1267

Der Begriff der Schranke wird in der markenrechtlichen Lehre und Rechtsprechung nicht einheitlich verstanden. Oftmals werden verschiedene Konstellationen unter dem Begriff der «Schranke» behandelt, in denen die Markeninhaberin nicht gegen den Gebrauch der Marke durch Dritte vorgehen kann, etwa weil die Marke nicht kennzeichenmässig gebraucht wird.[2396] Dieses Verständnis ist unpräzis. Als Schranken sind nur Normen zu qualifizieren, die ein *an sich bestehendes Aus-* 1268

[2392] Siehe dazu vorne, Rn. 1221 ff.

[2393] Siehe dazu vorne, Rn. 1223.

[2394] Siehe dazu vorne: für das Patentrecht, Rn. 438 ff.; für das Urheberrecht, Rn. 681 ff.; für das Designrecht, Rn. 1014 ff.

[2395] Siehe dazu vorne: für das Patentrecht, Rn. 442 ff.; für das Urheberrecht, Rn. 685 ff.

[2396] Siehe dazu: BSK-Isler, MSchG 14 N 9; SHK-Thouvenin, MSchG 14 N 9; CR-Gilliéron, MSchG 14 N 6.

schliesslichkeitsrecht einschränken.[2397] Keine Schranke liegt vor, wenn ein Ausschliesslichkeitsrecht von Anfang an gar nicht besteht. Das ist namentlich beim nicht-kennzeichenmässigen Gebrauch von Marken der Fall,[2398] bei diesem Kriterium handelt sich um eine Präzisierung der markenrechtlichen Ausschliesslichkeitsrechte, nicht um eine Beschränkung.

3.2 Erschöpfung

a. Grundsatz

1269 Der Erschöpfungsgrundsatz wird im MSchG zwar nicht erwähnt, ist aber auch im Markenrecht allgemein anerkannt.[2399] Nach diesem Grundsatz sind die *Ausschliesslichkeitsrechte an einer mit der Marke versehenen Ware* mit dem erstmaligen Inverkehrbringen der Ware durch die Markeninhaberin oder mit ihrer Zustimmung erschöpft.[2400] Die Erschöpfung bezieht sich dabei immer nur auf das konkrete (oder die konkreten) Warenexemplar(e). Die Zustimmung kann ausdrücklich oder konkludent erteilt werden. Ein Inverkehrbringen liegt vor, wenn die Markeninhaberin die tatsächliche Verfügungsgewalt über die Ware willentlich an einen Dritten übertragen[2401] und so den wirtschaftlichen Wert der Marke realisiert hat oder zumindest hätte realisieren können.[2402] Das Inverkehrbringen durch ein mit der Markeninhaberin verbundenes Unternehmen (z.B. eine Konzerngesellschaft) wird dem Inverkehrbringen durch die Markeninhaberin gleichgestellt, wenn sich die Markeninhaberin und das Unternehmen zur Verwertung von Markenrechten organisiert haben und die Markeninhaberin die Möglichkeit zur Kontrolle der in Verkehr gebrachten Waren hat.[2403]

1270 Die Schranke der Erschöpfung ist *zwingender Natur.*[2404] Die Markeninhaberin kann zwar mit Vertriebspartnern vertragliche Beschränkungen der Weiterverbrei-

---

2397 Siehe dazu vorne, Rn. 24 ff.

2398 Siehe dazu vorne, Rn. 1230 ff.

2399 BGE 150 III 188 E. 5.5.4 – «Uhrenpersonalisierung»; BGE 122 III 469 E. 5.d) – «Chanel»; BGer 4C.357/2001 vom 11.4.2002 E. 5. – «KWC»; BGer 4C.354/1999 vom 12.1.2000 E. 2.b) – «Chanel IV»; SHK-Thouvenin/Dorigo, MSchG 13 N 99. Allgemein zur Erschöpfung siehe vorne, Rn. 31 ff.

2400 BSK-Isler, MSchG 13 N 66; SHK-Thouvenin/Dorigo, MSchG 13 N 99 ff.; Marbach, SIWR III/1, Rn. 1537 f.

2401 Siehe dazu vorne, Rn. 455.

2402 SHK-Thouvenin/Dorigo, MSchG 13 N 103.

2403 BGE 122 III 469 E. 5.e) – «Chanel»; SHK-Thouvenin/Dorigo, MSchG 13 N 108, m.w.H.; Marbach, SIWR III/1, Rn. 1540.

2404 BSK-Isler, MSchG 13 N 72; SHK-Thouvenin/Dorigo, MSchG 13 N 116, m.w.H.

tung der Markenware vereinbaren. Diese wirken aber nur obligatorisch und haben keinen Einfluss auf den Eintritt der Erschöpfung des Markenrechts.[2405]

Im Markenrecht gilt nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts *internationale Erschöpfung*.[2406] Die Wirkung der Erschöpfung tritt damit unabhängig davon ein, an welchem Ort die Ware erstmals in Verkehr gebracht worden ist. Parallelimporte lassen sich deshalb nicht mithilfe des Markenrechts verhindern.[2407] 1271

b. Wirkungen

Mit dem erstmaligen Inverkehrbringen übt die Markeninhaberin ihre Ausschliesslichkeitsrechte an den mit der Marke gekennzeichneten Waren aus, womit diese Rechte erschöpfen.[2408] Wie im Patent- und Designrecht, aber anders als im Urheberrecht,[2409] erfasst die Erschöpfung nicht nur das Verbreitungsrecht, sondern *alle an einem konkreten Warenexemplar bestehenden Ausschliesslichkeitsrechte.* Mit dem Eintritt der Erschöpfung dürfen die konkreten Warenexemplare deshalb von Dritten angeboten, weiterverkauft und gelagert (Art. 13 Abs. 2 lit. b MSchG) sowie in die Schweiz ein- und ausgeführt und durch sie durchgeführt (Art. 13 Abs. 2 lit. d MSchG) werden. Nicht zulässig ist es hingegen, die Marke auf weiteren Waren oder deren Verpackung anzubringen (Art. 13 Abs. 1 lit. a MSchG). 1272

Eine erfolgreiche Weiterverbreitung der Waren ist nur möglich, wenn der Wiederverkäufer die Waren auch bewerben darf. Der Wiederverkäufer hat deshalb nach Lehre und Rechtsprechung das Recht, die Marke im *für den Vertrieb der Ware erforderlichen Umfang* zu verwenden.[2410] Damit wird der kennzeichenmässige Gebrauch der Marke für die von der Erschöpfung erfassten Waren freigestellt. Der Gebrauch der Marke durch den Wiederverkäufer muss sich aber auf die Bewerbung des eigenen Angebots beschränken; die allgemeine Bewerbung der Marke 1273

2405 BSK-Isler, MSchG 13 N 72; SHK-Thouvenin/Dorigo, MSchG 13 N 116, m.w.H.; Marbach, SIWR III/1, Rn. 1539.

2406 BGE 122 III 469 E. 5.d) – «Chanel»; SHK-Thouvenin/Dorigo, MSchG 13 N 125. Zur Rechtslage im Patentrecht siehe vorne, Rn. 458; zum Urheberrecht, Rn. 746; zum Designrecht, Rn. 1025.

2407 Siehe dazu vorne, Rn. 35.

2408 BSK-Isler, MSchG 13 N 73; SHK-Thouvenin/Dorigo, MSchG 13 N 110 ff.

2409 Siehe dazu vorne: zum Patentrecht, Rn. 459; zum Urheberrecht, Rn. 745; zum Designrecht, Rn. 1023.

2410 BGer 4C.354/1999 vom 12.1.2000 E. 2.b) – «Chanel IV»; HGer ZH, ZR 2015, 165 f. – «Data Matrix Code»; BSK-Isler, MSchG 13 N 76; SHK-Thouvenin/Dorigo, MSchG 13 N 112, m.w.H.; siehe auch CR-Gilliéron, MSchG 13 N 37; Marbach, SIWR III/1, Rn. 1545.

bleibt der Markeninhaberin vorbehalten.[2411] Damit wird klar, dass die Erschöpfung für die von ihr erfassten Werkexemplare auch das Recht erfasst, das Zeichen auf Geschäftspapieren, in der Werbung oder sonst wie im geschäftlichen Verkehr zu gebrauchen (Art. 13 Abs. 2 lit. e MSchG).

1274 Die Erschöpfung tritt nur für die konkreten, von der Markeninhaberin oder mit ihrer Zustimmung in Verkehr gebrachten Waren ein. Erwerben Dritte Markenwaren und verändern sie die *produktspezifischen Eigenschaften und Merkmale* dieser Waren in wesentlichem Umfang, liegen neue Waren vor.[2412] Das erstmalige Inverkehrbringen der veränderten Waren unter der Marke bedarf wiederum der Zustimmung der Markeninhaberin. Das gilt im Grundsatz auch bei einer Veränderung der Verpackung, weil Ware und Verpackung in der Regel eine Einheit bilden.[2413] Änderungen von nicht-produktspezifischen Eigenschaften und Merkmalen sind jedoch zulässig, bspw. das Entfernen von *Fabrikations- und Kontrollnummern.*[2414] Die Einfuhr überlagerter bzw. abgelaufener Markenprodukte kann die Markeninhaberin dagegen untersagen.[2415] Sie hat aber keine Möglichkeit, gegen das *Entfernen ihrer Marke* und den Weiterverkauf der Waren ohne die Marke vorzugehen.[2416] Denn in diesen Fällen liegt mangels Gebrauchs der Marke keine Markenverletzung vor.

3.3 Weiterbenützungsrecht

1275 Das Weiterbenützungsrecht von Art. 14 MSchG dient dem Schutz von Anbietern, die ihre Waren oder Dienstleistungen unter einem Kennzeichen anbieten, das sie nicht zum Markenschutz angemeldet haben. Es stellt sicher, dass diese Anbieter

---

2411 BGE 128 III 146 E. 2.b)bb) – «Autohändler»; BSK-Isler, MSchG 13 N 77; SHK-Thouvenin/Dorigo, MSchG 13 N 113, m.w.H.; Marbach, SIWR III/1, Rn. 1545.

2412 BSK-Isler, MSchG 13 N 57; SHK-Thouvenin/Dorigo, MSchG 13 N 117, m.w.H.; CR-Gilliéron, MSchG 13 N 6; Marbach, SIWR III/1, Rn. 1550; leicht abweichend BGE 150 III 188 E. 5.7.4 – «Uhrenpersonalisierung», wonach jede nicht von der Markeninhaberin autorisierte Modifikation genüge.

2413 BSK-Isler, MSchG 13 N 60; SHK-Thouvenin/Dorigo, MSchG 13 N 121, m.w.H.; OFK-Willi, MSchG 13 N 78; a.M. Marbach, SIWR III/1, Rn. 1551.

2414 BGE 122 III 469 E. 10.a) – «Chanel»; BSK-Isler, MSchG 13 N 61; SHK-Thouvenin/Dorigo, MSchG 13 N 123, m.w.H.; CR-Gilliéron, MSchG 13 N 5; Marbach, SIWR III/1, Rn. 1551.

2415 HGer SG, sic! 2010, 793 – «Refoderm»; SHK-Thouvenin/Dorigo, MSchG 13 N 120; Marbach, SIWR III/1, Rn. 1548.

2416 BSK-Isler, MSchG 13 N 63; SHK-Thouvenin/Dorigo, MSchG 13 N 124, m.w.H.; Marbach, SIWR III/1, Rn. 1551; a.M. CR-Gilliéron, MSchG 13 N 54.

ihr Kennzeichen im bisherigen Umfang weiter benützen können, auch wenn es inzwischen für einen Dritten als Marke eingetragen worden ist.[2417] Das MSchG sieht deshalb vor, dass die Markeninhaberin einem anderen nicht verbieten kann, ein von diesem bereits vor der Hinterlegung gebrauchtes Zeichen im bisherigen Umfang weiter zu gebrauchen (Art. 14 Abs. 1 MSchG). Um Missbräuche zu verhindern, kann das Weiterbenützungsrecht nicht frei, sondern nur zusammen mit dem zur Weiterbenützung berechtigten Unternehmen übertragen werden (Art. 14 Abs. 2 MSchG). Die Weiterbenützungsrechte von Art. 14 und Art. 15 Abs. 2 MSchG sind die einzigen ausdrücklich normierten Schranken. Es handelt sich um *gesetzliche Lizenzen.*[2418]

Voraussetzung für das Entstehen des Weiterbenützungsrechts von Art. 14 MSchG ist ein *kennzeichenmässiger Gebrauch* des Zeichens vor der Hinterlegung der identischen oder verwechselbar ähnlichen Marke.[2419] Dieser Gebrauch muss *in der Schweiz* erfolgt sein; die geografische Ausdehnung spielt dabei keine Rolle, ein lokaler Gebrauch genügt.[2420] Er muss zudem *im Geschäftsverkehr* erfolgen, also auf dem Markt wahrgenommen werden oder zumindest wahrgenommen werden können; ein unternehmensinterner oder rein privater Gebrauch genügt nicht.[2421] Anders als bei den Mitbenützungsrechten im Patent- (Art. 35 PatG) und Designrecht (Art. 13 DesG)[2422] reichen Vorbereitungshandlungen nicht aus.[2423] 1276

In der Lehre wird ganz überwiegend die Ansicht vertreten, dass der Gebrauch gutgläubig erfolgt sein muss.[2424] Abgeleitet wird dies aus dem Design- und Patentrecht, wo diese Voraussetzung ausdrücklich vorgesehen wird. Das spricht allerdings eher gegen als für die Anerkennung einer solchen Voraussetzung im Markenrecht, das zwar eine vergleichbare Regelung enthält, diese Voraussetzung 1277

2417 BGE 145 III 85 E. 3.2 – «adb»; BSK-Isler, MSchG 14 N 2; SHK-Thouvenin, MSchG 14 N 1 f.

2418 Zum Begriff der gesetzlichen Lizenz siehe vorne, Rn. 27. Ausführlich zur Rechtsnatur von Art. 14 MSchG siehe SHK-Thouvenin, MSchG 14 N 4 ff.

2419 BSK-Isler, MSchG 14 N 9; SHK-Thouvenin, MSchG 14 N 9, m.w.H.; CR-Gilliéron, MSchG 14 N 6.

2420 BSK-Isler, MSchG 14 N 8; SHK-Thouvenin, MSchG 14 N 12 f., m.w.H.; CR-Gilliéron, MSchG 14 N 8.

2421 BSK-Isler, MSchG 14 N 9; SHK-Thouvenin, MSchG 14 N 14; CR-Gilliéron, MSchG 14 N 7; Marbach, SIWR III/1, Rn. 1560.

2422 Siehe dazu vorne: für das Patentrecht, Rn. 452 ff.; für das Designrecht, Rn. 1020 ff.

2423 BSK-Isler, MSchG 14 N 10; SHK-Thouvenin, MSchG 14 N 16; CR-Gilliéron, MSchG 14 N 2; Marbach, SIWR III/1, Rn. 1560.

2424 CR-Gilliéron, MSchG 14 N 12; Marbach, SIWR III/1, Rn. 1561; OFK-Willi, MSchG 14 N 6.

aber gerade nicht vorsieht. Richtigerweise entsteht das Weiterbenützungsrecht von Art. 14 MSchG deshalb *unabhängig vom guten Glauben* des Berechtigten.[2425] Die Frage hat allerdings ohnehin kaum praktische Relevanz, weil eine bösgläubige Aufnahme des Zeichengebrauchs wenig sinnvoll wäre. Wer einer späteren Markeninhaberin zuvorkommen will, wird das Zeichen einfach als Marke anmelden. Das ist nicht nur weniger aufwendig, als das Zeichen auf dem Markt zu gebrauchen, sondern verschafft dem (bösgläubigen) Dritten auch eine deutlich bessere Rechtsposition als das Weiterbenützungsrecht.

1278 Die Inhaberin eines Weiterbenützungsrechts darf das vor der Hinterlegung der identischen oder verwechselbar ähnlichen Marke gebrauchte Zeichen *im bisherigen Umfang weiter gebrauchen.* Die Beschränkung auf den bisherigen Umfang gilt in sachlicher und örtlicher Hinsicht sowie für die Art des Zeichengebrauchs. Sachlich stellt das Weiterbenützungsrecht nur den Gebrauch des Zeichens für die bisherigen Waren und Dienstleistungen frei. Verbesserungen und Weiterentwicklungen der Produkte sind miterfasst, wenn aus Sicht der Abnehmer noch dasselbe Produkt vorliegt.[2426] Örtlich wird nur der Gebrauch des Zeichens im bisherigen geografischen Raum freigestellt; wurde das Zeichen nur lokal oder regional gebraucht, ist das Weiterbenützungsrecht deshalb auf das entsprechende Gebiet beschränkt.[2427] Die Beschränkung auf den bisherigen Umfang gilt auch für die *Art des Zeichengebrauchs.* Wurde ein Zeichen vor der Markeneintragung nur als Name oder Firma, aber nicht zur Kennzeichnung von Waren oder Dienstleistungen gebraucht, dann erfasst auch das Weiterbenützungsrecht nur den namens- und firmenmässigen, nicht aber den markenmässigen Gebrauch.[2428]

1279 Weitgehend ungeklärt ist die Frage, ob, und gegebenenfalls inwiefern, das Weiterbenützungsrecht auch für ein verändertes Zeichen besteht.[2429] Für das Gebrauchserfordernis[2430] stellt das Gesetz klar, dass auch der Gebrauch in einer von der Eintragung nicht wesentlich abweichenden Form genügt (Art. 11 Abs. 2 MSchG). In Analogie zu dieser Regel ist davon auszugehen, dass das Weiterbenützungsrecht

---

2425 SHK-Thouvenin, MSchG 14 N 21.

2426 BSK-Isler, MSchG 14 N 15; SHK-Thouvenin, MSchG 14 N 24; CR-Gilliéron, MSchG 14 N 16; a.M. Marbach, SIWR III/1, Rn. 1563, der auf der branchenüblichen Umschreibung der Gattung abstellt.

2427 BSK-Isler, MSchG 14 N 15; SHK-Thouvenin, MSchG 14 N 25; Marbach, SIWR III/1, Rn. 1565.

2428 SHK-Thouvenin, MSchG 14 N 26; CR-Gilliéron, MSchG 14 N 15.

2429 SHK-Thouvenin, MSchG 14 N 28 ff.; Buri Ueli, Das Weiterbenützungsrecht nach Art. 14 MSchG – eine Bestandesaufnahme, sic! 2005, 113–118, 117; Cherpillod, droit des marques, 186.

2430 Siehe dazu vorne, Rn. 1166 ff.

auch Zeichen erfasst, die vom vorbenützten Zeichen nicht wesentlich abweichen.[2431]

3.4 Markenparodien

Die humoristische oder verspottende Verwendung von Marken durch Dritte wird als Markenparodie bezeichnet. Bisweilen werden die Marken dazu unverändert übernommen und durch den Gebrauch in einem *humoristischen* Kontext parodiert, bspw. beim Anbringen zweier kopulierender Lacoste-Krokodile auf Präservativen.[2432]. Oft wird die humoristische Wirkung durch eine Veränderung der Marke erzielt, etwa bei der Verwendung des Logos «DavideathSwissIndoors» im Davidoff-Schriftzug.[2433] Entscheidend ist in beiden Fällen, dass die Marke erkennbar bleibt, weil die Parodie sonst ihre Wirkung nicht erzielt.[2434] 1280

In den meisten Fällen werden Marken in Parodien *nicht kennzeichenmässig* verwendet. Denn Parodien funktionieren nur, wenn die Adressaten erkennen, dass die verändert oder unverändert übernommene Marke nicht als Hinweis auf die Herkunft der mit der Marke versehenen Waren oder Dienstleistungen, sondern als Parodie zu verstehen ist. Da die Herkunfts- und Unterscheidungsfunktion in diesen Fällen nicht beeinträchtigt wird, liegt keine Markenverletzung vor.[2435] 1281

Das Verständnis der Adressaten dürfte allerdings oft schwer zu ermitteln sein und ein *kennzeichenmässiger Gebrauch* ist auch bei Parodien durchaus denkbar. Damit stellt sich die Frage, ob das Markenrecht eine ungeschriebene Schranke zugunsten von Parodien kennt. Dafür spricht, dass die Parodiefreiheit im Urheberrecht ausdrücklich vorgesehen ist (Art. 11 Abs. 3 URG),[2436] womit der Gesetzgeber anerkannt hat, dass der Schutz von Immaterialgüterrechten einer humoristischen Auseinandersetzung mit den geschützten Inhalten nicht entgegenstehen sollte.[2437] Dies gilt mit Blick 1282

2431 BSK-Isler, MSchG 14 N 14; SHK-Thouvenin, MSchG 14 N 30; CR-Gilliéron, MSchG 14 N 19.

2432 HGer BE, SMI 1991, 234 ff. – «Lacoste».

2433 Eingehend Heierli Andreas/Wolf Salome, «Davidoff» - «Davideath». Gleich lange Spiesse für kommerzielle und ideelle Äusserungen. Aus der Rechtsprechung des Einzelgerichts in Zivilsachen Basel-Stadt: Massnahmeentscheid vom 13. November 2009, sic! 2010, 375–379, 375.

2434 SHK-Thouvenin/Dorigo, MSchG 13 N 134.

2435 BSK-Isler, MSchG 13 N 22; SHK-Thouvenin/Dorigo, MSchG 13 N 136; CR-Gilliéron, MSchG 13 N 17; Marbach, SIWR III/1, Rn. 1524.

2436 Siehe dazu vorne, Rn. 720 ff.

2437 SHK-Thouvenin/Dorigo, MSchG 13 N 136; Marbach, SIWR III/1, Rn. 1524.

auf die Meinungs- und Informationsfreiheit (Art. 16 BV) jedenfalls dann, wenn die Parodie einer kritischen Auseinandersetzung und nicht den kommerziellen Zwecken Dritter dient.[2438] Das Fehlen einer Regelung im Markenrecht kann kaum als bewusster Entscheid des Gesetzgebers verstanden werden, zumal auch andere Schranken, insb. die Erschöpfung, im MSchG nicht geregelt sind. In der Lehre wird das Bestehen einer Schranke zugunsten von Markenparodien denn auch überwiegend bejaht.[2439] Diese sind damit entweder wegen fehlenden kennzeichenmässigen Gebrauchs oder aufgrund einer entsprechenden Schranke in aller Regel zulässig.

3.5 Exkurs: Mitbenützungsrecht des Gleichnamigen

1283 Bei der Verwendung von Vor- und Familiennamen als Marken können sich Kollisionen mit dem Namensrecht Gleichnamiger ergeben. Die Ausschliesslichkeitsrechte der Markeninhaberin stehen dann den Namensrechten des Namensträgers entgegen. Nach dem Grundsatz der Gleichwertigkeit der Kennzeichen kommt keinem Kennzeichen Vorrang zu.[2440] In der Regel lassen sich Kennzeichenkollisionen zwar über die zeitliche Priorität lösen.[2441] Das wird hier aber durch das *Recht auf den Gebrauch des eigenen Namens* eingeschränkt.[2442] Die Kollision kann deshalb nur im Einzelfall aufgrund einer umfassenden Abwägung aller Umstände und Interessen gelöst werden.[2443] Dabei kann niemandem die kennzeichenmässige Verwendung des eigenen Namens verboten werden. Die Inhaberin einer prioritätsälteren Marke hat allerdings Anspruch auf eine klare Abgrenzung, insb. durch Anbringen eines unterscheidungskräftigen Zusatzes.[2444]

2438 Siehe dazu SHK-Thouvenin/Dorigo, MSchG 13 N 137, m.w.H.

2439 SHK-Thouvenin/Dorigo, MSchG 13 N 136; BSK-Isler, MSchG 13 N 22; CR-Gilliéron, MSchG 13 N 17; Marbach, SIWR III/1, Rn. 1524; a.M. Lötscher Samuel, Die Markenparodie, Bern 2016, 289; Abegg Barbara, Der Gebrauch fremder Marken im Geschäftsverkehr, Bern 2013, 274 f.

2440 BGE 116 II 614 E. 5.d) – «Gucci»; BGE 125 III 91 E. 3.c) – «Rytz»; BSK-Isler, MSchG 13 N 85; Marbach, SIWR III/1, Rn. 1603.

2441 SHK-Thouvenin/Dorigo, MSchG 13 N 138.

2442 BSK-Isler, MSchG 13 N 85; SHK-Thouvenin/Dorigo, MSchG 13 N 138; Marbach, SIWR III/1, Rn. 1603.

2443 Siehe dazu: BGer 4C.440/2006 vom 16.4.2007 E. 6.1 – «Bugatti»; BGE 116 II 614 E. 5.d) – «Gucci»; BSK-Isler, MSchG 13 N 32, N 85; SHK-Thouvenin/Dorigo, MSchG 13 N 138.

2444 Thouvenin/Dorigo, MSchG 13 N 138; Marbach, SIWR III/1, Rn. 1603 f.

4. Schutzdauer

Die Eintragung einer Marke ist während *zehn Jahren vom Hinterlegungsdatum* an gültig (Art. 10 Abs. 1 MSchG). Massgebend für die Berechnung der Schutzdauer ist damit nicht der Zeitpunkt der Entstehung des Markenrechts durch Eintragung im Register (Art. 5 Abs. 1 MSchG), sondern das Datum der Hinterlegung, also der Tag, an dem der Anmelder seine Marke beim IGE angemeldet hat.[2445] 1284

Nach Ablauf der Schutzdauer kann die Eintragung der Marke jeweils um *zehn Jahre verlängert* werden. Voraussetzung ist nur, dass die Markeninhaberin einen Verlängerungsantrag stellt und die erforderlichen Gebühren bezahlt (Art. 10 Abs. 2 MSchG). Anders als Erfindungen, Werke der Literatur und Kunst sowie Designs[2446] können Marken damit *zeitlich unbeschränkt geschützt* werden, sofern die Marke rechtsgenügend gebraucht wird oder niemand den fehlenden Gebrauch geltend macht.[2447] 1285

Der Verlängerungsantrag muss innerhalb der letzten zwölf Monate vor Ablauf der Gültigkeitsdauer, spätestens jedoch innerhalb von sechs Monaten nach ihrem Ablauf beim IGE eingereicht werden (Art. 10 Abs. 3 MSchG). Auch wenn der Verlängerungsantrag erst in der gesetzlichen Nachfrist gestellt wird, entfaltet die Verlängerung ihre Wirkung auf den Tag, an dem die vorangehende Schutzdauer abgelaufen ist.[2448] Wird der Schutz nicht rechtzeitig verlängert, verfällt die Marke und wird von Amtes wegen gelöscht (Art. 35 lit. b MSchG). 1286

[2445] BSK-Volken, MSchG 10 N 3; SHK-Wang, MSchG 10 N 3; CR-La Spada-Gaide, MSchG 10 N 5.

[2446] Siehe dazu vorne: für das Patentrecht, Rn. 483; für das Urheberrecht, Rn. 775 ff.; für das Designrecht, Rn. 1026.

[2447] Siehe dazu vorne, Rn. 1166 ff.

[2448] SHK-Wang, MSchG 10 N 18.

F. Garantie- und Kollektivmarke

1. Begriff

1287 Garantie- und Kollektivmarken bezeichnen nicht das Angebot eines einzelnen Unternehmens, sondern dasjenige einer *Gruppe von Unternehmen.* Gemeinsam ist diesen Marken, dass die Nutzungsberechtigung in einem *Reglement* festgelegt wird.[2449] In ihrem Zweck unterscheiden sie sich hingegen. Die *Garantiemarke* (Art. 21 MSchG) dient in erster Linie der Gewährleistung der Beschaffenheit, der geografischen Herkunft, der Art der Herstellung oder anderer gemeinsamer Merkmale von Waren oder Dienstleistungen von Unternehmen, also der Gewährleistung bestimmter Eigenschaften.[2450] Die *Kollektivmarke* (Art. 22 MSchG) weist dagegen auf eine Vereinigung von Unternehmen hin und dient der Abgrenzung der Waren oder Dienstleistungen dieser Unternehmen von denjenigen anderer; sie bezweckt damit eine kollektive Individualisierung.[2451] Die Kollektivmarke wird im Namen der Unternehmensvereinigung eingetragen, während die Garantiemarke auch von einer Einzelperson angemeldet werden kann.[2452] In der Praxis sind Kollektivmarken deutlich weniger häufig anzutreffen als Individualmarken.[2453] Garantiemarken sind noch seltener als Kollektivmarken.[2454] Die geringe Verbreitung der beiden Instrumente ist wohl primär darauf zurückzuführen, dass Garantie- und Kollektivmarken für ihre Inhaberinnen einen erheblichen Mehraufwand bedeuten, ohne dabei einen entsprechenden Mehrwert zu bieten.[2455]

1288 Als Kollektivmarken eingetragen sind:

- «Fachanwalt SAV» (Markennummer 557791);
- «Private Banker» (Markennummer 433968).

1289 Als Garantiemarken eingetragen sind:

- «Tilsiter» für Milch und Milchprodukte (Markennummer 504290);
- «Cool Wool» für Wollprodukte (Markennummer 351702).

2449 Zum Ganzen Marbach, SIWR III/1, Rn. 1774 ff.

2450 BGE 131 III 495 E. 4. – «Felsenkeller»; Früh, FS Hilty 2024, 901 f.; Marbach, SIWR III/1, Rn. 1792.

2451 SHK-Holzer/Schröter, MSchG 22 N 2.

2452 SHK-Holzer/Schröter, MSchG 22 N 6.

2453 SHK-Holzer/Schröter, Vor MSchG 21–27*e* N 29 ff.

2454 Siehe dazu: Marbach, SIWR III/1, Rn. 1786, Rn. 1805; SHK-Holzer/Schröter, Vor MSchG 21–27*e* N 29 ff.

2455 SHK-Holzer/Schröter, Vor MSchG 21–27*e* N 29.

2. Markenreglement

Der Hinterleger einer Garantie- oder Kollektivmarke muss dem IGE ein Reglement über den Gebrauch der Marke einreichen (Art. 23 Abs. 1 MSchG). Das *Reglement der Garantiemarke* muss die gemeinsamen Merkmale der Waren oder Dienstleistungen, welche die Marke gewährleisten soll, nennen und eine wirksame Kontrolle über den Gebrauch der Garantiemarke sowie angemessene Sanktionen bei Missbrauch vorsehen (Art. 23 Abs. 2 MSchG). Das *Reglement der Kollektivmarke* muss den Kreis der Unternehmen bezeichnen, die zum Gebrauch der Marke berechtigt sind (Art. 23 Abs. 3 f. MSchG). Neben den berechtigten Unternehmen kann das Reglement auch andere Vorschriften enthalten und bspw. vorsehen, dass die Kollektivmarke nur gebraucht werden darf, wenn die damit versehenen Waren oder Dienstleistungen über bestimmte Eigenschaften verfügen.[2456] Das Reglement von Garantie- und Kollektivmarken darf nicht gegen die öffentliche Ordnung, die guten Sitten oder geltendes Recht verstossen (Art. 23 Abs. 4 MSchG). Das Reglement muss vom IGE genehmigt werden; die Genehmigung wird erteilt, wenn die Voraussetzungen von Art. 23 MSchG erfüllt sind (Art. 24 Satz 2 MSchG). Erfüllt das Reglement die Voraussetzungen nicht oder nicht mehr und schafft die Markeninhaberin nicht innerhalb einer vom Gericht anzusetzenden Frist Abhilfe, ist die Eintragung der Garantie- oder Kollektivmarke nach Ablauf dieser Frist nichtig (Art. 25 MSchG). 1290

Der reglementwidrige Gebrauch einer Garantie- oder Kollektivmarke gilt als Markenverletzung (Art. 55 Abs. 3 MSchG). Duldet die Markeninhaberin einen wiederholten Gebrauch der Garantie- oder Kollektivmarke, der wesentliche Bestimmungen des Reglements verletzt, und schafft sie nicht innerhalb einer vom Gericht anzusetzenden Frist Abhilfe, ist die Marke nach Ablauf dieser Frist nichtig (Art. 26 MSchG). Hinzu kommt, dass Garantie- und Kollektivmarken, deren Verwendung die Markeninhaberinnen nicht unter Kontrolle hat, leicht zu Freizeichen degenerieren können.[2457] 1291

3. Nutzungsberechtigungen

Die *Garantiemarke* darf nicht für die Waren oder Dienstleistungen der Markeninhaberin oder für diejenigen eines mit ihr wirtschaftlich eng verbundenen Unternehmens gebraucht werden (Art. 21 Abs. 2 MSchG). Damit wird die Neutralität 1292

[2456] SHK-Holzer/Schröter, MSchG 23 N 23; Marbach, SIWR III/1, Rn. 1782; Botschaft MSchG, BBl 1991 I, 31.

[2457] Marbach, SIWR III/1, Rn. 1822.

der Markeninhaberin sichergestellt, die sich nicht selbst überwachen sollte.[2458] Im Übrigen muss die Markeninhaberin jeder Person gegen angemessenes Entgelt den Gebrauch der Garantiemarke für Waren oder Dienstleistungen gestatten, welche die nach dem Markenreglement gewährleisteten gemeinsamen Merkmale aufweisen (Art. 21 Abs. 3 MSchG). Damit werden Wettbewerbsbeschränkungen durch Garantiemarken verhindert und der Trägerorganisation die Möglichkeit genommen, die Preisbildung, die verfügbare Menge und die Vertriebsstruktur zu beeinflussen.[2459]

1293 Der Kreis der Unternehmen, die eine *Kollektivmarke* brauchen dürfen, wird im Reglement umschrieben (Art. 23 Abs. 3 MSchG). Dabei müssen die Unternehmen nicht namentlich aufgelistet sein; es genügt, wenn sie bestimmbar sind, z.B. durch eine Vereinsmitgliedschaft.[2460] Anders als die Garantiemarke darf die Kollektivmarke auch von der Markeninhaberin selbst benutzt werden; denn rechtlich wird nur die Zugehörigkeit zu einer Vereinigung gewährleistet, der auch die Trägerorganisation selbst angehören kann.[2461] Bei der Kollektivmarke besteht keine Pflicht, Dritten die Benutzung zu gestatten; denn der Kreis der zum Gebrauch der Marke Berechtigten wird einzig vom Reglement bestimmt (Art. 23 Abs. 3 MSchG). Wichtigster Anwendungsbereich von Kollektivmarken sind Herkunftsangaben.[2462]

2458 SHK-Holzer/Schröter, Vor MSchG 21–27*e* N 1; Marbach, SIWR III/1, Rn. 819.

2459 Marbach, SIWR III/1, Rn. 1799 f.

2460 Botschaft MSchG, BBl 1991 I, 31.

2461 BGE 99 II 104 E. 1. – «Silva»; Marbach, SIWR III/1, Rn. 1784.

2462 Marbach, SIWR III/1, Rn. 1788; siehe z.B. «Swiss Label» Markennummern 589493 und 394806.

G. Geografische Bezeichnungen

1. Überblick

Der Begriff «geografische Bezeichnung» wird als Oberbegriff für alle Zeichen verwendet, die geeignet sind, beim Publikum eine Gedankenverbindung zu einem bestimmten Ort zu wecken.[2463] Der Begriff umfasst damit eine Vielzahl von Zeichen, die als Hinweis auf die geografische Herkunft von Waren oder Dienstleistungen verwendet und von der Rechtsordnung geschützt werden. 1294

Das Recht der geografischen Bezeichnungen ist durch ein Nebeneinander unterschiedlicher Rechtsgrundlagen gekennzeichnet. Die massgeblichen Regeln finden sich namentlich im MSchG (für Herkunftsangaben, für geografische Angaben für nicht-landwirtschaftliche Erzeugnisse und für geografische Marken), im Landwirtschaftsgesetz und in der GUB/GGA-V (für Ursprungsbezeichnungen und für geografische Angaben für landwirtschaftliche Erzeugnisse), in der GUB/GGA-VNL (für Ursprungsbezeichnungen und für geografische Angaben für nicht-landwirtschaftliche Erzeugnisse) und im kantonalen Recht (für kontrollierte Ursprungsbezeichnungen für Wein). 1295

Allen diesen Regelungen ist gemeinsam, dass sie die *Voraussetzungen normieren, unter denen ein Zeichen gebraucht werden darf,* das auf die geografische Herkunft der mit einem solchen Zeichen versehenen Waren oder Dienstleistungen hinweist. Im Gegensatz zum Markenrecht[2464] vermitteln die Regeln über die geografischen Bezeichnungen damit *keine Ausschliesslichkeitsrechte an bestimmten Zeichen.* Vielmehr darf jede Person geografische Bezeichnungen verwenden, wenn die entsprechenden Voraussetzungen erfüllt sind. 1296

Zu unterscheiden sind die folgenden Arten von geografischen Bezeichnungen: 1297

[2463] Aschmann/Meisser, SIWR III/3, Rn. 74; SHK-Holzer, Vor MSchG 47–51 N 1.

[2464] Siehe dazu vorne, Rn. 1031 ff.

Herkunftsangaben	Hinweis auf die geografische Herkunft von Waren oder Dienstleistungen; direkte oder indirekte, einfache oder qualifizierte Herkunftsangaben; keine Eintragung in einem Register; Rechtsgrundlage: Art. 47 ff. MSchG; Sonderfall: Regelung in einer Branchenverordnung (Art. 50 Abs. 2 MSchG).
Ursprungsbezeichnungen und geografische Angaben für landwirtschaftliche Erzeugnisse	Hinweis auf die geografische Herkunft von landwirtschaftlichen Erzeugnissen und mit dieser Herkunft zusammenhängende Eigenschaften; direkte, qualifizierte Herkunftsangaben; Eintragung im Register für Ursprungsbezeichnungen und geografische Angaben; Rechtsgrundlage: Art. 16 LwG; GUB/GGA-V.
Kontrollierte Ursprungsbezeichnungen für Wein	Hinweis auf die geografische Herkunft von Wein; direkte, einfache (ev. auch qualifizierte) Herkunftsangaben; Eintragung im Verzeichnis der kontrollierten Ursprungsbezeichnungen; Rechtsgrundlage: Art. 63 LwG; WeinVO; kantonales Recht.
Ursprungsbezeichnungen und geografische Angaben für nicht landwirtschaftliche Erzeugnisse	Hinweis auf die geografische Herkunft von nicht-landwirtschaftlichen Erzeugnissen und mit dieser Herkunft zusammenhängende Eigenschaften; direkte, qualifizierte Herkunftsangaben; Eintragung im Register für Ursprungsbezeichnungen und geografischen Angaben; Rechtsgrundlage: Art. 50*b* MSchG; GUB/GGA-VNL
Geografische Marken	Hinweis auf die geografische Herkunft und ev. auch auf mit dieser Herkunft zusammenhängende Eigenschaften; direkte, einfache oder qualifizierte Herkunftsangaben; Eintragung im Markenregister; Rechtsgrundlage: Art. 27*a* ff. MSchG

Die Herkunftsangaben werden in vier Typen unterteilt. Im Gegensatz zu den Arten von geografischen Bezeichnungen stellt die Einteilung in Typen von Herkunftsangaben nicht auf die Regelung, sondern auf den Typ des Zeichens und die von diesem Zeichen geweckten Erwartungen beim Publikum ab:[2465] 1298

Direkte Herkunftsangaben Zeichen, die unmittelbar den geografischen Herkunftsort von Waren oder Dienstleistungen angeben, z.B. «Saucisson vaudois», «Colorado» oder «Vuitton made in France».	**Indirekte Herkunftsangaben** Zeichen, die mit ihrem Sinngehalt indirekt eine Herkunftserwartung wecken, z.B. die Abbildung eines bekannten Berges oder Bauwerks oder einer berühmten Person, etwa Matterhorn, Big Ben oder Wilhelm Tell.
Einfache Herkunftsangaben Herkunftsangaben, die lediglich als Hinweis auf die geografische Herkunft einer Ware oder Dienstleistung verstanden werden, z.B. «Schweizer Teigwaren» oder «Zürcher Verkehrsverbund».	**Qualifizierte Herkunftsangaben** Herkunftsangaben, die für bestimmte Waren oder Dienstleistungen nicht nur eine Herkunfts-, sondern auch eine Beschaffenheits- oder Qualitätserwartung wecken, z.B. «Sbrinz» oder «Zuger Kirschtorte».

Weitere Normen, die im nationalen Recht im Zusammenhang mit geografischen Bezeichnungen relevant sind, finden sich in Art. 2 lit. a und lit. c MSchG,[2466] im Wappenschutzgesetz (WSchG), im UWG und im Lebensmittelrecht (insb. Art. 18 LMG zum Verbot täuschender Angaben über die Herkunft von Lebensmitteln und Art. 12 LGV).[2467] Eine Rolle spielt bisweilen auch das Namensrecht öffentlich-rechtlicher Körperschaften. Darüber hinaus kommt einer Reihe von Verordnungen eine massgebliche Bedeutung zu, so namentlich der Markenschutzverordnung (MSchV), der Verordnung über die Verwendung der Herkunftsangabe «Schweiz» für Lebensmittel (HasLV), der Verordnung über die Verwendung von schweizerischen Herkunftsangaben für kosmetische Mittel, der Verordnung über die Benützung des Schweizer Namens für Uhren und der Verordnung über den Schutz des Schweizerwappens und anderer öffentlicher Zeichen (WSchV). 1299

Auf internationaler Ebene hat die Schweiz verschiedene bilaterale Verträge über den Schutz geografischer Bezeichnungen abgeschlossen.[2468] Mit der EU besteht 1300

2465 Siehe dazu bei SHK-Holzer, MSchG 47 N 4 ff.

2466 Siehe dazu vorne, Rn. 1103 ff.

2467 Zum Verhältnis von LMG und MSchG betreffend das Verbot täuschender Angaben über die Herkunft von Lebensmitteln siehe BGE 144 II 386 E. 4.2.4 – «Lozärner Bier»; siehe ferner Simon, SIWR III/3, Rn. 496 ff.

2468 Zu den einzelnen bilateralen Verträgen siehe Meisser/Aschmann/Schmidt, SIWR III/3, Rn. 285 ff.

zudem das Agrarabkommen, welches die gegenseitige Anerkennung von Ursprungsbezeichnungen und geografischen Angaben für Lebensmittel, Weine und Spirituosen regelt. Das sektorielle Abkommen und die mit Einzelstaaten abgeschlossenen bilateralen Verträge enthalten jeweils Listen mit geschützten geografischen Herkunftsangaben. Die dort aufgeführten Herkunftsangaben sind in der Schweiz unabhängig davon geschützt, ob sie den angesprochenen Abnehmerkreisen im Schutzland als Herkunftsangaben bekannt sind (sog. Ursprungslandprinzip), z.B. «Ribera del Duero»[2469] für spanischen Wein.[2470] Das sog. Stresa-Abkommen enthält zudem Regeln über den Gebrauch der Ursprungsbezeichnungen und Benennungen für Käse. Schliesslich finden sich auch im TRIPS Bestimmungen über geografische Herkunftsangaben, insb. für Weine und Spirituosen, für die ein höheres Schutzniveau gilt als für geografische Angaben bei anderen Waren (Art. 22 ff. TRIPS).

2. Herkunftsangaben

2.1 Begriff

1301 Der im zweiten Titel des MSchG geregelte Schutz von Herkunftsangaben will *Verbraucherinnen vor Täuschungen über die geografische Herkunft von Waren und Dienstleistungen schützen* und regelt deshalb, unter welchen Bedingungen Herkunftsangaben zur Bezeichnung von Waren oder Dienstleistungen gebraucht werden dürfen.[2471] Die Regelung erfasst dabei alle Typen von Herkunftsangaben und differenziert nicht zwischen direkten und indirekten sowie einfachen und qualifizierten Herkunftsangaben.

1302 Im Gegensatz zu Ursprungsbezeichnungen, geografischen Angaben und geografischen Marken können *Herkunftsangaben nicht in einem Register eingetragen* werden. Die Bestimmungen des zweiten Titels des MSchG vermitteln denn auch keine subjektiven Rechte an einem bestimmten Zeichen, sondern bestimmen nur, unter welchen Voraussetzungen eine Herkunftsangabe gebraucht werden darf. Dieser deliktischen Konzeption entsprechend, ist der Schutz von Herkunftsangaben wettbewerbsrechtlicher Natur.[2472]

[2469] Agrarabkommen Anhang 7, Anlage 4, Spanien, Weine mit geschützter Ursprungsbezeichnung.

[2470] Zum Ganzen Meisser/Aschmann/Schmidt, SIWR III/3, Rn. 348 ff.

[2471] Schmidt/Meisser, SIWR III/3, Rn. 190; SHK-Holzer, Vor MSchG 47–51 N 4 ff.

[2472] OFK-Willi, Vor MSchG 47 N 8 f.; SHK-Holzer, Vor MSchG 47–51 N 7 ff.; ausführlich Thouvenin, 413 ff., m.w.H.

Herkunftsangaben im Sinn des zweiten Titels des MSchG sind Zeichen, die von den massgeblichen Verkehrskreisen als *Hinweis auf die geografische Herkunft von Waren oder Dienstleistungen* verstanden werden (Art. 47 Abs. 1 MSchG).[2473] Geografische Namen und Zeichen, die von den Verkehrskreisen nicht als Hinweis auf eine bestimmte Herkunft verstanden werden, sind keine Herkunftsangaben (Art. 47 Abs. 2 MSchG). Dies gilt namentlich für unbekannte geografische Orte oder Gegenden.[2474] Das Bundesgericht nennt in seiner Rechtsprechung regelmässig gewisse Konstellationen, in denen Angaben mit einem geografischen Gehalt von den Verkehrskreisen nicht als Herkunftshinweis verstanden werden.[2475] Die Aufzählung ist aber nicht abschliessend.[2476] Neben den nachfolgend genannten, gibt es zahlreiche weitere Konstellationen, in denen Angaben mit einem geografischen Gehalt nicht als Herkunftsangabe interpretiert werden.[2477] 1303

– *Fantasiezeichen,* die trotz bekanntem geografischem Gehalt offensichtlich (z.B. aufgrund ihrer Symbolik) nicht als Hinweis auf die Herkunft einer Ware oder Dienstleistung interpretiert werden, z.B. «Südpol» für Kühlschränke;[2478]
– Zeichen für Orte, die offensichtlich *nicht als Produktions-, Fabrikations- oder Handelsort* der damit gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen in Frage kommen. z.B. «Savannah» für Bekleidungsstücke;[2479]
– Zeichen, die als *Typenbezeichnung* erkannt werden, z.B. «Telefonapparat Ascona»;[2480]

2473 SHK-Holzer, MSchG 47 N 1 f., m.w.H.

2474 BGE 147 III 326 E. 2.2 – «Swiss Re – We make the world more resilient»; BGE 135 III 416 E. 2.6.1 – «CALVI»; BGE 128 III 454 E. 2.1.1 – «Yukon».

2475 Siehe dazu: BGE 147 III 326 E. 2.2 – «Swiss Re – We make the world more resilient»; BGE 135 III 416 E. 2.6.2 ff. – «CALVI»; BGE 128 III 454 E. 2.1.2 ff. – «Yukon»; zum Ganzen ferner SHK-Holzer, MSchG 47 N 31 ff.

2476 BGer 4A_357/2015 vom 4.12.2015 E. 4.4 – «Indian Motorcycle».

2477 Stanisavljevic/Keehnen, sic! 2022, 5.

2478 BGE 128 III 454 E. 2.1.2 – «Yukon».

2479 BVGer B-1818/2011 vom 18.7.2012 E. 6.3 – «Savannah», wonach es dabei einer offensichtlichen sachlichen Unmöglichkeit bedürfe; BVGer B-6959/2009 vom 21.6.2010 E. 4.2 – «Capri (fig.)», wonach Capri durchaus als Produktionsort von Zigaretten in Frage komme; BVGer B–6503/2014 vom 3.7.2015 E. 5. – «Luxor», wonach dieselbe Argumentation für chirurgische Apparate gelte, da solche auch in Ägypten hergestellt werden könnten.

2480 BGE 135 III 416 E. 2.6.4 – «CALVI»; BGE 128 III 454 E. 2.1.4 – «Yukon»; BGer 4A_11/2020 vom 18.8.2020 E. 5.1.4 – «Vals».

– Zeichen, die sich im Verkehr *als Kennzeichen* für ein bestimmtes Unternehmen *durchgesetzt* haben, z.B. «Parisienne» für eine schweizerische Zigarettenmarke;[2481]
– Zeichen, die sich zu *Gattungsbezeichnungen* gewandelt haben und bei denen kein Bezug mehr zum betreffenden Ort hergestellt wird, wie z.B. «Eau de Cologne», «Hamburger» oder «Wienerli».[2482]

2.2 (Un-)Zulässigkeit des Gebrauchs

1304 Um das Publikum vor Täuschungen über die geografische Herkunft von Waren oder Dienstleistungen zu schützen, dürfen nur *zutreffende Herkunftsangaben* verwendet werden. Unzulässig ist der Gebrauch von unzutreffenden Herkunftsangaben (Art. 47 Abs. 3 lit. a MSchG), von Bezeichnungen, die mit einer unzutreffenden Herkunftsangabe verwechselbar sind (Art. 47 Abs. 3 lit. b MSchG), und von Namen, Firmen, Adressen oder Marken im Zusammenhang mit Waren oder Dienstleistungen fremder Herkunft, wenn sich daraus eine Täuschungsgefahr in Bezug auf die Herkunft dieser Waren oder Dienstleistungen ergibt (Art. 47 Abs. 3 lit. c MSchG). Werden Herkunftsangaben zusammen mit Zusätzen wie «Art», «Typ», «Stil» oder «Nachahmung» gebraucht, müssen die gleichen Anforderungen erfüllt sein, die für den Gebrauch einer Herkunftsangabe ohne diese Zusätze gelten (Art. 47 Abs. 3bis MSchG).

1305 Ob ein unzulässiger Gebrauch einer Herkunftsangabe vorliegt, bestimmt sich nach einem dreistufigen Prüfungsschema:[2483] In einem ersten Schritt ist zu ermitteln, ob die Herkunftsangabe (oder der Name, die Firma, Adresse oder Marke) bei den massgeblichen Verkehrskreisen eine *Herkunftserwartung* weckt. Dies trifft zu, wenn (i) ein Zeichen von den Verkehrskreisen als Hinweis auf ein bestimmtes Gebiet verstanden wird und (ii) sie das Zeichen effektiv als Hinweis auf die geografische Herkunft der in Frage stehenden Waren oder Dienstleistungen verstehen.[2484] Zudem ist (iii) zu prüfen, auf welches geografische Gebiet das Zeichen

---

2481 BGE 89 I 290 ff. E. 5. – «Dorset».

2482 BGE 128 III 454 E. 2.1.6 – «Yukon».

2483 SHK-Holzer, Vor MSchG 47–51 N 5.

2484 Keramikplatten mit der Bezeichnung «Vals» führen bei den massgeblichen Verkehrskreisen nach Auffassung des Bundesgerichts nicht zur Erwartung, die Platten stammten aus dem gleichnamigen Ort; BGer 4A_11/2020 vom 18.8.2020 E. 7.3.5 – «Vals»; anders entschied das Bundesgericht bei Pfannensets, deren Verpackung eine der Helvetia ähnliche Figur sowie die Aufschrift «Made in Europe» und «Arosa» enthielt; BGer 6B_1328/2019 vom 14.10.2020 E. 1.4 – «Bestecksets».

nach der Erwartung der Verkehrskreise verweist. In einem zweiten Schritt ist die *tatsächliche Herkunft* der Waren oder Dienstleistungen zu bestimmen. Diese beurteilt sich für Waren nach den Kriterien von Art. 48*a*–48*c* MSchG und für Dienstleistungen nach Art. 49 MSchG.[2485] In einem dritten Schritt ist sodann zu prüfen, *ob die tatsächliche Herkunft mit der Erwartung der Verkehrskreise übereinstimmt.* Deckt sich die tatsächliche Herkunft mit den Erwartungen, ist der Gebrauch der geografischen Herkunftsangabe zulässig, andernfalls nicht.

2.3 Bestimmung der Herkunft

Das Gesetz regelt im Einzelnen, nach welchen Kriterien die tatsächliche Herkunft von Waren (Art. 48 ff. MSchG) und Dienstleistungen (Art. 49 MSchG) zu bestimmen ist. Weitere Präzisierungen finden sich in den Verordnungen, die vom Bundesrat erlassen werden, um die gesetzlichen Anforderungen näher zu umschreiben (Art. 50 Abs. 1 MSchG). 1306

a. Herkunft von Waren

Bei der Bestimmung der Herkunft von Waren ist zwischen Naturprodukten, Lebensmitteln und anderen Produkten, insb. industriellen Produkten, zu unterscheiden: 1307

Bei *Naturprodukten,* insb. Pflanzen, Tieren und Rohstoffen, hängt das massgebliche Kriterium von der Art des Produktes ab. So entspricht der Ort der Herkunft bei mineralischen Erzeugnissen dem Ort der Gewinnung, bei pflanzlichen Erzeugnissen dem Ort der Ernte, bei Fleisch dem Ort, an dem die Tiere den überwiegenden Teil ihres Lebens verbracht haben, etc. (siehe dazu Art. 48*a* MSchG). 1308

Bei *Lebensmitteln* entspricht die Herkunft dem Ort, von dem mindestens 80 % des Gewichts der Rohstoffe stammen (bei Milch und Milchprodukten 100 % des Gewichts des Rohstoffes Milch), aus denen sich das Lebensmittel zusammensetzt (Art. 48*b* Abs. 2 MSchG). Die Herkunftsangabe muss zudem jenem Ort entsprechen, an dem die Verarbeitung stattgefunden hat, die dem Produkt seine wesentlichen Eigenschaften verliehen hat (Art. 48*b* Abs. 5 MSchG). Welche Eigenschaften als wesentlich anzusehen sind, wird aus Sicht der relevanten Verkehrskreise beurteilt.[2486] Soll also ein Lebensmittel mit der Herkunftsangabe «Schweiz» versehen werden, müssen mindestens 80 % des Gewichts der Rohstoffe (oder 100 % des Gewichts des Rohstoffes Milch) aus der Schweiz stammen und die Verarbei- 1309

[2485] Siehe dazu sogleich nachfolgend, Rn. 1306 ff.

[2486] SHK-Holzer, MSchG 48*b* N 62.

tung, die dem Produkt seine wesentlichen Eigenschaften verliehen hat, muss in der Schweiz erfolgt sein (z.B. die Verarbeitung von Milch zu Käse). Von der Berechnung ausgenommen sind Naturprodukte, die in der Schweiz nicht vorkommen (z.B. Kakao) oder vorübergehend nicht verfügbar sind (z.B. wegen Ernteausfall infolge eines Unwetters).[2487] Zu wie viel Prozent die jeweiligen Rohstoffe anzurechnen sind, richtet sich nach dem Schweizer Selbstversorgungsgrad dieser Rohstoffe (Art. 48*b* Abs. 4 MSchG).[2488]

1310 Bei *anderen, insb. industriellen, Produkten* entspricht die Herkunft dem Ort, an dem mindestens 60 % der Herstellungskosten anfallen (Art. 48*c* Abs. 1 MSchG). Dazu gehören die Kosten für die Fabrikation und Zusammensetzung, für die Forschung und Entwicklung und für die Qualitätssicherung sowie die Zertifizierung (Art. 48*c* Abs. 2 MSchG). Nicht dazu gehören Verpackungs- und Transportkosten (Art. 48*c* Abs. 3 lit. c f. MSchG), Kosten für Naturprodukte und Rohstoffe, die am Herkunftsort nicht in genügender Menge vorhanden sind (Art. 48*c* Abs. 3 lit. a f. MSchG), sowie Kosten für den Vertrieb der Ware, das Marketing und den Kundenservice (Art. 48*c* Abs. 3 lit. e MSchG). Neben dem Anteil von 60 % der Herstellungskosten muss auch die Tätigkeit, welche dem Produkt seine wesentlichen Eigenschaften verliehen hat, in jedem Fall aber mindestens ein wesentlicher Fabrikationsschritt am Ort der Herkunft ausgeführt worden sein (Art. 48*c* Abs. 4 MSchG).

1311 Diese Kriterien gelten in erster Linie für schweizerische Herkunftsangaben. Erfüllt eine *ausländische Herkunftsangabe* die gesetzlichen Anforderungen des entsprechenden Landes, gilt sie als zutreffend; vorbehalten bleibt aber eine allfällige Täuschung von Konsumentinnen in der Schweiz (Art. 48 Abs. 5 MSchG). Neben diesen Kriterien müssen auch allfällige zusätzliche Anforderungen wie die Einhaltung ortsüblicher oder am Herkunftsort vorgeschriebener Herstellungs- oder Verarbeitungsgrundsätze und Qualitätsanforderungen erfüllt sein (Art. 48 Abs. 2 MSchG).

1312 Kann ein Hersteller den Nachweis erbringen, dass die verwendete Herkunftsangabe dem Verständnis der massgeblichen Verkehrskreise entspricht, muss er – im Sinn einer Ausnahme – die Vorgaben von Art. 48*a*–48*c* MSchG nicht einhalten (Art. 48*d* lit. b MSchG).

[2487] Botschaft MSchG, BBl 2009, 8592 f.

[2488] Zu den Berechnungsmodalitäten siehe Hirt Lorenz/Exner Charlotte, Lebensmittel, in: Simon Jürg (Hrsg.), SWISSNESS, Praxishandbuch und erste Bilanz, Bern 2020, Rn. 62 ff.

b. Herkunft von Dienstleistungen

Die Herkunftsangabe einer Dienstleistung ist zutreffend, wenn sie dem *Geschäftssitz* derjenigen (natürlichen oder juristischen) Person entspricht, welche die Dienstleistung erbringt und sich ein *Ort der tatsächlichen Verwaltung* dieser Person im gleichen Land befindet (Art. 49 Abs. 1 MSchG).[2489] 1313

Um zu verhindern, dass aus rein werbestrategischen Gründen ein Sitz in der Schweiz gewählt wird, ohne dass im Inland auch tatsächlich unternehmerische Tätigkeiten stattfinden, gilt eine Besonderheit im *Konzernverhältnis:*[2490] Hat eine Muttergesellschaft Sitz in der Schweiz und hat entweder sie selbst oder eine von ihr tatsächlich beherrschte Tochtergesellschaft einen Ort der tatsächlichen Verwaltung in der Schweiz, so kann die Herkunftsangabe «Schweiz» auch für gleichartige Dienstleistungen von ausländischen Tochtergesellschaften oder Zweigniederlassungen verwendet werden (Art. 49 Abs. 2 MSchG).[2491] 1314

Wie bei der Bestimmung der Herkunft von Waren gilt auch für Dienstleistungen, dass allfällige zusätzliche Anforderungen, wie die Einhaltung üblicher oder vorgeschriebener Grundsätze, für das Erbringen der Dienstleistung erfüllt sein müssen; dasselbe gilt für die Anforderung einer traditionellen Verbundenheit der Dienstleistung erbringenden Person mit dem Herkunftsland (Art. 49 Abs. 3 MSchG). Wie bei den Waren gilt zudem auch hier, dass eine ausländische Herkunftsangabe zutreffend ist, wenn sie die gesetzlichen Anforderungen des entsprechenden Landes erfüllt; vorbehalten bleibt aber wiederum eine allfällige Täuschung von Konsumentinnen in der Schweiz (Art. 49 Abs. 4 MSchG). 1315

2.4 Präzisierung in einer Verordnung

Die Zulässigkeit des Gebrauchs von Herkunftsangaben bestimmt sich grundsätzlich nach den allgemeinen Kriterien von Art. 48 ff. MSchG. Der Bundesrat kann aber die Anforderungen nach Art. 48 Abs. 2 MSchG und Art. 48*a*–49 MSchG näher umschreiben, wenn es das Interesse der Konsumentinnen, das allgemeine Interesse der Wirtschaft oder das Interesse einzelner Branchen gebietet (Art. 50 Abs. 1 MSchG). Er kann, insb. auf Antrag und Vorentwurf einer Branche, die Voraussetzungen näher umschreiben, unter denen eine schweizerische Herkunftsangabe für bestimmte Waren oder Dienstleistungen gebraucht werden darf (Art. 50 1316

2489 Siehe dazu auch BGE 147 III 326 E. 7.1 – «Swiss Re – We make the world more resilient».

2490 Botschaft MSchG, BBl 2009, 8599.

2491 SHK-Holzer, MSchG 49 N 27 f.

Abs. 2 MSchG). In einer solchen *Branchenverordnung* kann bspw. vorgesehen werden, dass ein bestimmter Rohstoff von der Berechnung des Gewichtsanteils ausgeschlossen werden soll;[2492] Voraussetzung ist der Nachweis, dass dieser Rohstoff in der Schweiz aus landwirtschaftlicher Sicht nicht erhältlich ist (z.B. eine spezielle Pflanze aus Bangladesch als Bestandteil von Kosmetika).[2493]

1317 Wichtig ist, dass das Begehren auf Erlass einer Branchenverordnung repräsentativ abgestützt ist und die Verordnung nicht nur den Partikularinteressen einzelner Produzenten dient.[2494] Die beteiligten Kantone, die interessierten Berufs- und Wirtschaftsverbände sowie die Konsumentenorganisationen sind vorgängig anzuhören (Art. 50 Abs. 3 MSchG). Verabschiedet der Bundesrat eine Branchenverordnung, gelten die dort präzisierten Mindestanforderungen anstelle der allgemeinen Kriterien des Gesetzes.[2495] Im Gegensatz zu gewöhnlichen Herkunftsangaben können die in einer Branchenverordnung geregelten Herkunftsangaben als Grundlage für die Eintragung des entsprechenden Zeichens als geografische Marke dienen.[2496]

2.5 Exkurs: Produzentenkennzeichen

1318 Erfordern es die Interessen einer Wirtschaftsbranche, ist der Bundesrat ermächtigt, das Anbringen eines Produzentenkennzeichens auf den Waren dieser Branche vorzuschreiben (Art. 50*a* MSchG). Dies ist namentlich der Fall, wenn die Rückverfolgbarkeit von Waren sichergestellt werden muss.[2497] Produzentenkennzeichen haben eine doppelte Funktion: Zum einen verweisen sie auf die Herkunft der damit gekennzeichneten Waren aus einem bestimmten Betrieb; zum andern vermitteln sie einen Hinweis auf die geografische Herkunft, weil der Gebrauch dieser Kennzeichen schweizerischen Herstellern vorbehalten ist.[2498] Mit Blick auf die zweite Funktion lässt sich denn auch die Regelung im zweiten Titel des MSchG begründen, obwohl es sich bei Produzentenkennzeichen weder um Herkunftsangaben noch um geografische Angaben im Sinn der Art. 47 ff. MSchG handelt.

1319 Praktische Bedeutung haben Produzentenkennzeichen bisher nur in der *Uhrenindustrie* erlangt: Die MSchV sieht vor, dass schweizerische Uhren und Uhrwerke mit dem Produzentenkennzeichen ihres Herstellers versehen sein müssen (Art. 53

[2492] Botschaft MSchG, BBl 2009, 8601.

[2493] Botschaft MSchG, BBl 2009, 8601.

[2494] SHK-Holzer, MSchG 50 N 17.

[2495] SHK-Holzer, MSchG 50 N 16.

[2496] Siehe dazu hinten, Rn. 1329.

[2497] SHK-Holzer, MSchG 51 N 5.

[2498] BSK-Pfister, MSchG 51 N 4; SHK-Holzer, MSchG 51 N 1.

Abs. 1 MSchV). Dieses muss gut sichtbar und dauerhaft angebracht werden (Art. 53 Abs. 2 Satz 1 MSchV). Wann eine Uhr oder ein Uhrwerk als schweizerisch anzusehen ist, wird in der sog. *«Swiss Made-Verordnung»* (Verordnung über die Benützung des Schweizer Namens für Uhren) definiert. Die Produzentenkennzeichen werden vom «Verband der Schweizerischen Uhrenindustrie FH» zugeteilt und in einem vom Verband geführten Register vermerkt (Art. 53 Abs. 4 MSchV). Produzentenkennzeichen bestehen aus einer Folge von Buchstaben und Zahlen, bspw. «AX2».[2499] Anstatt des Produzentenkennzeichens kann allerdings auch der Firmenname oder eine Marke des Herstellers auf der Uhr oder dem Uhrwerk angebracht werden (Art. 53 Abs. 2 Satz 2 MSchV). In der Praxis haben sich die Produzentenkennzeichen bei Uhren bewährt, um den Gebrauch unzutreffender Herkunftsangaben, namentlich die nicht der «Swiss Made-Verordnung» entsprechende Verwendung der Bezeichnung «Swiss Made», zu bekämpfen.[2500]

3. Ursprungsbezeichnungen und geografische Angaben

3.1 Ursprungsbezeichnungen und geografische Angaben für landwirtschaftliche Erzeugnisse

Das Landwirtschaftsgesetz (LwG) ermächtigt den Bundesrat, Vorschriften über 1320
die Kennzeichnung von landwirtschaftlichen Erzeugnissen und deren Verarbeitungsprodukte zu erlassen, sofern diese nach bestimmten Verfahren hergestellt werden, andere spezifische Eigenschaften aufweisen oder sich aufgrund ihrer Herkunft auszeichnen (Art. 14 LwG). Neben dieser allgemeinen Ermächtigung sieht das LwG auch vor, dass der Bundesrat ein *Register für Ursprungsbezeichnungen und geografische Angaben* schafft (Art. 16 Abs. 1 LwG). Ursprungsbezeichnungen und geografischen Angaben dienen als Bezeichnungen für *traditionelle Spezialitäten,* die eine starke Verbindung zu ihrer Ursprungsregion haben.[2501] Die Voraussetzungen für die Registrierung werden in der GUB/GGA-V geregelt.[2502] Am 1. August 2023 waren 25 Ursprungsbezeichnungen und 17 geografische Angaben im Register für Ursprungsbezeichnungen und geografische Angaben eingetragen, das vom Bundesamt für Landwirtschaft geführt wird. Als geschützte Ursprungsbezeichnungen eingetragen sind bspw. «Vacherin Mont-d'Or», «Sbrinz», «Walliser Roggenbrot» und «Zuger Kirsch». Als geschützte geografische Angaben eingetra-

[2499] SHK-Holzer, MSchG 51 N 9.

[2500] Simon, SIWR III/3, Rn. 524; BSK-Pfister, MSchG 51 N 1 f.

[2501] SHK-Keller, LwG 16 N 8.

[2502] SHK-Keller, LwG 16 N 7.

gen sind bspw.: «Bündnerfleisch», «St. Galler Kalbsbratwurst» und «Zuger Kirschtorte».

1321 Die für Ursprungsbezeichnungen und geografische Angaben verwendete Terminologie ist teilweise uneinheitlich.[2503] Für Ursprungsbezeichnungen werden auch die Begriffe «geschützte Ursprungsbezeichnung (GUB)» und «appellation d'origine protégéé (AOP)» verwendet, für geografische Angaben die Begriffe «geschützte geografische Angabe (GGA)» und «indication géographique protégée (IGP)». Bisweilen wird zudem statt der Bezeichnung «appellation d'origine protégéé (AOP)» auch die Wendung «appellation d'origine controlée (AOC)» verwendet.[2504]

1322 Als *Ursprungsbezeichnung* kann der Name einer Gegend oder eines Ortes (in Ausnahmefällen auch eines Landes) eingetragen werden, der dazu dient, ein landwirtschaftliches Erzeugnis zu bezeichnen, das (i) aus der entsprechenden Gegend oder dem entsprechenden Ort (oder Land) stammt, (ii) seine Qualität oder seine Eigenschaften überwiegend oder ausschliesslich den geografischen Verhältnissen einschliesslich der natürlichen und menschlichen Einflüsse *verdankt* und (iii) in einem begrenzten geografischen Gebiet erzeugt, verarbeitet und veredelt wurde (Art. 2 Abs. 1 GUB/GGA-V). Für die Eintragung von *geografischen Angaben* gelten weitgehend dieselben Voraussetzungen (siehe Art. 3 Abs. 1 GUB/GGA-V). Im Unterschied zu den Ursprungsbezeichnungen reicht es bei diesen aber aus, dass die besondere Qualität, das Ansehen oder eine andere Eigenschaft des landwirtschaftlichen Erzeugnisses auf den geografischen Ursprung *zurückgeführt* werden kann (Art. 3 Abs. 1 lit. b GUB/GGA-V). Zudem müssen bei geografischen Angaben *nicht sämtliche Herstellungsschritte* im fraglichen Gebiet erfolgen (für Ursprungsbezeichnungen: «erzeugt, verarbeitet *und* veredelt»; Art. 2 Abs. 1 lit. c GUB/GGA-V [Hervorhebung hinzugefügt]); vielmehr reicht es hier aus, dass *einer dieser Schritte* dort vorgenommen wird («erzeugt, verarbeitet *oder* veredelt»; Art. 3 Abs. 1 lit. c GUB/GGA-V [Hervorhebung hinzugefügt]). So können z.B. die verwendeten Rohstoffe aus einem anderen Teil der Schweiz stammen, ohne dass die Möglichkeit der Eintragung der GGA tangiert wird.[2505]

1323 Im Gegensatz zu Herkunftsangaben vermitteln Ursprungsbezeichnungen und geografische Angaben nicht nur einen Hinweis auf die geografische Herkunft eines Produkts, sondern auch Vorstellungen über die *mit dieser Herkunft zusammenhängenden Eigenschaften.*[2506] Es handelt sich damit stets um qualifizierte Herkunfts-

---

[2503] Bürgler, 9 f.

[2504] SHK-Keller, LwG 16 N 10.

[2505] BVGer B-202/2013 vom 22.9.2014 E. 4.2 – «Gruyère AOC»; Bürgler, 129.

[2506] Aschmann/Meisser, SIWR III/3, Rn. 71; SHK-Keller, LwG 16 N 8.

angaben.[2507] Die Eigenschaften der Produkte werden in einem *Pflichtenheft* im Detail definiert. Dieses enthält namentlich eine Beschreibung von Erzeugnis (insb. Rohstoffe und Haupteigenschaften) und Herstellungsmethode und eine Abgrenzung des geografischen Gebiets, in welchem das Produkt erzeugt, verarbeitet und/oder veredelt wird (Art. 7 GUB/GGA-V). Zur Einreichung eines Eintragungsgesuchs ist nur eine *Gruppierung* von Produzenten berechtigt, welche für das in Frage stehende Erzeugnis *repräsentativ* ist (Art. 5 Abs. 1 GUB/GGA-V). Nach der Registrierung durch das Bundesamt für Landwirtschaft dürfen Ursprungsbezeichnungen und geografische Angaben nur noch für Produkte verwendet werden, welche die Herkunfts-, Verfahrens- und Qualitätsbestimmungen des Pflichtenhefts erfüllen.[2508] Zur Verwendung der geschützten Bezeichnungen ist dabei jede Person berechtigt, welche die Vorgaben des Pflichtenhefts einhält (Art. 1 Satz 2 GUB/GGA-V). Die Einhaltung des Pflichtenhefts wird von einer Zertifizierungsstelle überwacht (Art. 18 Abs. 1 GUB/GGA-V).

Die Regelung von Ursprungsbezeichnungen und geografischen Angaben ist öffentlich-rechtlicher Natur und sieht keine zivilrechtlichen Rechtsbehelfe vor. Der *zivilrechtliche Rechtsschutz* muss deshalb über den zweiten Titel des MSchG sowie allenfalls über das UWG erfolgen.[2509] 1324

3.2 Kontrollierte Ursprungsbezeichnungen für Wein

Eine besondere, von anderen landwirtschaftlichen Erzeugnissen abweichende Regelung gilt für Weinbezeichnungen. Diese werden nicht in der GUB/GGA-V, sondern in der *Weinverordnung* und im *kantonalen Recht* geregelt.[2510] Weine mit kontrollierten Ursprungsbezeichnungen (KUB) sind Weine, die mit dem Namen eines Kantons oder eines geografischen Gebiets eines Kantons bezeichnet sind (Art. 21 Abs. 1 WeinVO). Die Kantone legen denn auch fest, welche Bezeichnungen als kontrollierte Ursprungsbezeichnungen geschützt werden und welche Anforderungen die entsprechend gekennzeichneten Weine erfüllen müssen (Art. 63 Abs. 3 LwG und Art. 21 Abs. 2 WeinVO). Sie prüfen zudem, ob die mit einer kontrollierten Ursprungsbezeichnung versehenen Weine diesen Anforderungen genügen (Art. 21 Abs. 4 WeinVO). Auf Grundlage der Mitteilungen der Kantone führt das Bundesamt für Landwirtschaft ein Verzeichnis der kontrollierten 1325

2507 Siehe dazu vorne, Rn. 1298.

2508 SHK-Holzer, Vor MSchG 47–51 N 111.

2509 Zum Ganzen: SHK-Holzer, Vor MSchG 47–51 N 112, m.w.H.; Simon, SIWR III/3, Rn. 566 f.

2510 SHK-Vallender, LwG 63 N 35.

Ursprungsbezeichnungen für Weine (Art. 63 Abs. 2 LwG und Art. 25 WeinVO). Die Rechtsfolgen der Eintragung einer kontrollierten Ursprungsbezeichnung für Wein entsprechen denjenigen der Eintragung von Ursprungsbezeichnungen und geografischen Angaben (Art. 63 Abs. 6 LwG).[2511] Als kontrollierte Ursprungsbezeichnungen eingetragen sind bspw. «Lavaux», «Auvernier», «Zürichsee» und «Rosso del Ticino».[2512]

3.3 Geografische Angaben für nicht-landwirtschaftliche Erzeugnisse

1326 In Ergänzung zum Register für Ursprungsbezeichnungen und geografische Angaben für landwirtschaftliche Erzeugnisse und zum Register für kontrollierte Ursprungsbezeichnungen für Weine wurde mit der sog. Swissness-Revision auch die Möglichkeit geschaffen, geografische Angaben für nicht-landwirtschaftliche Erzeugnisse durch Eintragung in ein entsprechendes Register schützen zu lassen (Art. 50*b* MSchG). Die Regelung im MSchG orientiert sich dabei weitgehend an derjenigen im LwG und in der GUB/GGA-V. Die Einzelheiten werden in der GUB/GGA-VNL geregelt (Art. 50*b* Abs. 2 MSchG). Das Register wird durch das IGE geführt (Art. 11 Abs. 1 GUB/GGA-VNL).

1327 Wie bei Ursprungsbezeichnungen und geografischen Angaben für landwirtschaftliche Erzeugnisse ist nur eine *repräsentative Gruppierung* von Produzenten zur Einreichung eines Gesuchs um Eintragung einer geografischen Angabe für nicht-landwirtschaftliche Erzeugnisse berechtigt (Art. 50*b* Abs. 2 lit. a MSchG i.V.m. Art. 4 Abs. 1 GUB/GGA-VNL). Diese Gruppierung muss ein *Pflichtenheft* einreichen, das namentlich eine Beschreibung der Herstellungsmethode des Erzeugnisses und eine Definition des geografischen Gebiets enthalten muss, in dem das Erzeugnis hergestellt wird (Art. 50*b* Abs. 2 lit. b MSchG i.V.m. Art. 6 Abs. 1 GUB/GGA-VNL). Der Herkunftsort muss dabei den Kriterien von Art. 48*a*–48*c* MSchG über die Bestimmung des Herkunftsortes bei Naturprodukten, Lebensmitteln und anderen Produkten genügen. Zudem muss das Gesuch Informationen zum Zusammenhang zwischen den Eigenschaften des Erzeugnisses und dessen geografischer Herkunft enthalten.[2513] Wie bei Ursprungsbezeichnungen und geografischen Angaben für landwirtschaftliche Erzeugnisse handelt es sich damit auch bei geografischen Angaben für nicht-landwirtschaftliche Erzeugnisse um *qualifizierte Her-*

[2511] Siehe dazu gerade vorstehend, Rn. 1323.

[2512] Für weitere Beispiele aus den drei schweizerischen Weinanbaugebieten siehe SHK-Vallender, LwG 63 N 42 ff.

[2513] Zum Ganzen Botschaft MSchG, BBl 2009, 8603.

kunftsangaben.[2514] Nach der Eintragung können geografische Angaben für nicht landwirtschaftliche Erzeugnisse für mit diesen Erzeugnissen identische oder vergleichbare Waren nur gebraucht werden, wenn die Vorgaben des Pflichtenhefts erfüllt sind (Art. 50*b* Abs. 5 Satz 1 MSchG). Wie bei allen geografischen Bezeichnungen steht der Gebrauch dabei jeder Person offen, welche die entsprechenden Vorgaben erfüllt.

4. Geografische Marken

Da geografische Herkunftsangaben auf die geografische Herkunft von Waren und Dienstleistungen hinweisen, nicht aber auf deren Herkunft aus einem bestimmten Unternehmen, können sie nicht als gewöhnliche Marken eingetragen werden. Eine Anmeldung zur Markeneintragung müsste vielmehr am Vorliegen absoluter Ausschlussgründe scheitern, weil das Zeichen zum Gemeingut gehört (Art. 2 lit. a MSchG).[2515] Die fehlende Möglichkeit, geografische Herkunftsangaben als Marken einzutragen, hat dazu geführt, dass diese Zeichen im Ausland nur schwer geschützt und durchgesetzt werden konnten. Die geografische Marke soll hier Abhilfe schaffen und die *Erlangung und Durchsetzung des Schutzes im Ausland* namentlich dadurch vereinfachen, dass mit der Registrierung als geografische Marke in der Schweiz eine klar identifizierbare Rechtsinhaberin besteht, das Bestehen des Schutzes durch den Registereintrag als offizielle Schutzanerkennung belegt werden kann und für die Eintragung im Ausland gewisse Vorteile des Madrider Systems[2516] genutzt werden können.[2517] 1328

Als geografische Marke eingetragen werden können nach Art. 27*a* MSchG *Ursprungsbezeichnungen, geografische Angaben für landwirtschaftliche Erzeugnisse* (nach Art. 16 LwG) und *geografische Angaben für nicht-landwirtschaftliche Erzeugnisse* (nach Art. 50*b* MSchG), *kontrollierte Ursprungsbezeichnungen für Wein* (nach kantonalem Recht oder vergleichbaren ausländischen Regelungen) sowie *Herkunftsangaben, die in einer Branchenverordnung des Bundesrats* geregelt sind (nach Art. 50 Abs. 2 MSchG und vergleichbaren ausländischen Regelungen). Die Eintragung als geografische Marke setzt damit zwingend die vorgängige Registrierung des Zeichens als Ursprungsbezeichnung oder geografische Angabe, den Schutz nach der kantonalen oder ausländischen Weingesetzgebung oder das 1329

[2514] Siehe dazu vorne, Rn. 1323.

[2515] Siehe dazu vorne, Rn. 1074 ff.

[2516] Siehe dazu vorne, Rn. 1211 ff.

[2517] Zum Ganzen Botschaft MSchG, BBl 2009, 8561 f.

Bestehen einer Branchenverordnung voraus. Die geografische Marke ist dabei von der Eintragung in den jeweiligen Registern, von der Weingesetzgebung oder vom Bestehen der Branchenverordnung abhängig und wird deshalb vom IGE gelöscht, wenn ihre «Basis», also der Registereintrag oder die Regelung, auf die sie sich stützt, entfällt (Art. 35 lit. d MSchG).

1330 Zur Eintragung einer geografischen Marke berechtigt sind nach Art. 27*b* MSchG nur die *Gruppierung,* welche die Ursprungsbezeichnung oder geografische Angabe hat eintragen lassen, der *Schweizer Kanton,* welcher die kontrollierte Ursprungsbezeichnung für Wein schützt bzw. die entsprechenden ausländischen Behörden, sowie die *Dachorganisation einer Branche,* wenn sich die geografische Marke auf eine Branchenverordnung stützt. Die Hinterleger einer geografischen Marke müssen dem IGE ein *Reglement* über den Gebrauch der Marke einreichen, welches dem Pflichtenheft der Basiseintragung oder der massgeblichen Regelung, also der anwendbaren Weingesetzgebung oder der Branchenverordnung entsprechen muss (Art. 27*c* MSchG). Für den Gebrauch der geografischen Marke darf *kein Entgelt* verlangt werden (Art. 27*c* Abs. 2 Teilsatz 2 MSchG).

1331 Wie bei allen geografischen Herkunftsangaben gilt auch für die geografische Marke, dass sie *von jeder Person gebraucht werden darf,* welche die Anforderungen des Reglements erfüllt (Art. 27*d* Abs. 1 MSchG). Die Inhaberin einer geografischen Marke kann Dritten aber verbieten, diese im geschäftlichen Verkehr für identische oder vergleichbare Waren zu gebrauchen, wenn der Gebrauch nicht dem Reglement entspricht (Art. 27*d* Abs. 2 MSchG). Die geografische Marke kommt insofern der Garantiemarke nahe; im Unterschied zu jener kann sie aber aus einer zum Gemeingut gehörenden geografischen Herkunftsangabe ohne unterscheidungskräftige Zusätze bestehen. Anders als gewöhnliche Marken kann die geografische Marke nicht übertragen oder lizenziert werden (Art. 27*e* Abs. 1 MSchG). Zudem berechtigt sie nicht zur Erhebung eines Widerspruchs gegen die Eintragung einer Marke (Art. 27*e* Abs. 2 MSchG) und sie kann auch nicht wegen Nichtgebrauchs gelöscht werden (Art. 27*e* Abs. 3 MSchG). Geografische Marken sind noch wenig populär. Am 1. Juni 2024 waren nur sechs geografische Marken eingetragen, so bspw. die Marke «Emmentaler» (Markennummer 703183).

Rechtsverkehr

A. Übersicht

Die Inhaberinnen von Immaterialgüterrechten verwerten ihre Rechte oft nicht oder nicht vollständig selbst, sondern ziehen Dritte bei, welche die Rechte zusammen mit ihnen oder allein verwerten. Zu diesem Zweck ermöglichen alle Immaterialgüterrechtsgesetze die Übertragung der Rechte und deren Lizenzierung.[2518] 1332

In der Praxis werden die Übertragung und die Lizenzierung von Immaterialgüterrechten oft nicht für sich allein, sondern als Teil eines umfassenderen Vertragswerks geregelt. Zu denken ist bspw. an *Forschungs- und Entwicklungskooperationen,* bei denen regelmässig das Einbringen von Patenten und Know-how (sog. *background* IP) und die Berechtigung an Erfindungen und Know-how geregelt wird, die im Rahmen der Kooperation geschaffen werden (sog. *foreground* IP). Werden die Aktiven und Passiven einer Gesellschaft im Rahmen einer *Vermögensübertragung* durch eine andere Gesellschaft übernommen (Art. 69 ff. FusG), gehen regelmässig auch die zu den Aktiven gehörenden Immaterialgüterrechte über.[2519] *Franchiseverträge* enthalten üblicherweise Marken-, und/oder Urheberrechtslizenzen, die die Franchisenehmerin berechtigen, die Marken und Werke der Franchisegeberin zu verwenden. So sind etwa die schweizerischen Franchisenehmerinnen von McDonald's berechtigt, das charakteristische «m», die Wortmarke «McDonald's» und weitere geschützte Kennzeichen in den Geschäftslokalitäten zu verwenden. Auch *Vertriebsverträge* enthalten regelmässig lizenzrechtliche Elemente, etwa wenn der Hersteller dem Händler in einem selektiven Vertriebssystems das Recht einräumt, seine Marken an den Gebäuden und in den Verkaufsräumen anzubringen. 1333

Rechtsinhaberinnen gehen aus unterschiedlichen Gründen *Rechtsgeschäfte mit Dritten* ein. Einer Urheberin können bspw. die finanziellen Mittel fehlen, um ihre Rechte selbst zu verwerten, und in einem internationalen Kontext kann der Beizug eines Dritten sinnvoll sein, der sich mit den lokalen Gegebenheiten auskennt. Oft gehen Rechtsinhaberinnen auch untereinander einen Vertrag ein, um ergänzende Rechte gemeinsam zu verwerten. Zudem kann die Rechtsinhaberin ihr Risiko minimieren, indem sie den Vorstoss in neue Märkte anderen überlässt und sich mit einem Entgelt für die Rechtsübertragung oder Lizenzierung begnügt. 1334

[2518] Zum dogmatischen Unterschied dieser beiden Institute siehe hinten, Rn. 1337 ff. und Rn. 1386 ff.

[2519] Siehe dazu die diesbezügliche Vermutung in Art. 17 Abs. 4 MSchG, aber auch Art. 72 FusG zu Gegenständen des Aktivvermögens, welche nicht zugeordnet werden können.

1335 Als übertragbare Rechte bieten sich die Immaterialgüterrechte auch für weitere Rechtsgeschäfte an, namentlich für die *Verpfändung* oder die Belastung mit einer *Nutzniessung* (siehe dazu Art. 16 DesG; Art. 19 MSchG). Diese Rechtsinstitute werden jedoch nachfolgend nicht dargestellt. Stattdessen kann auf die einschlägige Literatur verwiesen werden.[2520]

1336 Die nachfolgenden Ausführungen befassen sich mit *Rechtsgeschäften über Immaterialgüterrechte.* Davon zu unterscheiden sind Verträge über Gegenstände, die lediglich ein immaterielles Gut verkörpern, etwa der Verkauf eines Buches, einer patentierten Maschine oder einer Markenware. Diese Rechtsgeschäfte liegen in der Regel ausserhalb des Immaterialgüterrechts und vermitteln dem Erwerber keine immaterialgüterrechtlichen Befugnisse (siehe dazu Art. 16 Abs. 3 URG). Sie führen jedoch zur Erschöpfung aller Ausschliesslichkeitsrechte oder zumindest zur Erschöpfung des Verbreitungsrechts am betreffenden Gegenstand.[2521]

[2520] SHK-Stutz/Beutler/Hottinger, DesG 16; SHK-Bühler, MSchG 16; OFK-Heinrich, DesG 16; Staub, in: Staub/Celli, DesG 16; von Büren, SIWR I/1, 286 ff.

[2521] Siehe dazu vorne: für das Patentrecht, Rn. 455 ff.; für das Urheberrecht, Rn. 745 ff.; für das Designrecht, Rn. 1023 ff.; für das Markenrecht, Rn. 1269 ff.

B. Übertragung

1. Rechtsgrundlagen

Alle Immaterialgüterrechtsgesetze sehen die Übertragung der betreffenden Rechte ausdrücklich vor (Art. 33 Abs. 1 PatG; Art. 16 Abs. 1 URG; Art. 14 Abs. 1 DesG; Art. 17 Abs. 1 MSchG; Art. 4 ToG; Art. 18 Abs. 1 SoSchG). Die Normen beziehen sich jeweils auf das *Verfügungsgeschäft.* Die der Verfügung zugrunde liegenden Verpflichtungsgeschäfte sind nicht Gegenstand der Regelung. Sie sind entweder im besonderen Teil des OR geregelt oder sind als Innominatkontrakte zu qualifizieren.[2522] Die Übertragung von Immaterialgüterrechten ist als Übertragungsform *sui generis*[2523] von der sachenrechtlichen Tradition (Besitzübergabe) und von der schuldrechtlichen Zession (Art. 164 ff. OR) abzugrenzen. Übertragen werden dabei nicht die Erfindung, das Werk, das Design oder die Marke, sondern die Rechte an diesen Immaterialgütern. Gegenstand der Übertragung sind damit die Immaterialgüterrechte (oder ein Teil dieser Rechte), auch wenn im allgemeinen Sprachgebrauch und bisweilen sogar in den Immaterialgüterrechtsgesetzen bspw. von der Übertragung der Marke gesprochen wird (so Art. 17 Abs. 1 MSchG).[2524] 1337

2. Gegenstand der Übertragung

2.1 Immaterialgüter- und Leistungsschutzrechte

Das Immaterialgüterrecht beruht auf dem *Grundsatz der freien Übertragbarkeit* der Immaterialgüterrechte. Das gilt seit der Totalrevision des MSchG im Jahr 1993 auch für das Markenrecht (Art. 17 MSchG). Das aMSchG erlaubte die Übertragung einer Marke dagegen nur zusammen mit dem Geschäftsbetrieb (Art. 11 aMSchG). Von diesem Grundsatz bestehen allerdings die folgenden Ausnahmen: 1338

Im *Urheberrecht* ist zwischen vermögensrechtlichen und urheberpersönlichkeitsrechtlichen Befugnissen zu unterscheiden.[2525] Nach traditioneller Auffassung sind nur die Nutzungsrechte frei übertragbar, die urheberpersönlichkeitsrechtlichen 1339

[2522] Siehe zu diesen Verpflichtungsgeschäften nachstehend, Rn. 1368 ff.

[2523] Marbach/Ducrey/Wild, Rn. 899.

[2524] Art. 17 Abs. 1 MSchG: «Der Markeninhaber kann die Marke für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie beansprucht wird, ganz oder teilweise übertragen.» Richtigerweise müsste es die Übertragung der Markenrechte heissen; ebenso: SHK-Bühler, MSchG 17 N 10; Wild, sic! 2008, 273.

[2525] Zum dualistischen Konzept des schweizerischen Urheberrechts siehe vorne, Rn. 611.

Befugnisse können dagegen nicht vertraglich auf Dritte übertragen werden, weil sie an die Person des Urhebers gebunden sind.[2526] Die *Leistungsschutzrechte* kennen grundsätzlich keine dem Urheberrecht entsprechenden Persönlichkeitsrechte; sie sind deshalb frei übertragbar (Art. 38 i.V.m. Art. 16 URG). Nur die ausübenden Künstler haben nach Art. 33*a* URG ein Recht auf Anerkennung der Interpreteneigenschaft, das sich nach Art. 28*a* ff. ZGB richtet.[2527]

1340 Der *patentrechtliche* Anspruch auf Erfindernennung (Art. 5 PatG) kann nicht übertragen werden (siehe dazu Art. 5 Abs. 1 PatG).[2528] Art. 6 PatG erlaubt aber ausdrücklich den Verzicht auf dieses Recht, wenn auch nicht vorgängig (siehe dazu auch Art. 38 PatV).

2.2 Rechtspositionen vor Entstehung der Registerrechte

1341 Die Registerrechte entstehen erst mit der Eintragung im jeweiligen Register.[2529] Verfügungshandlungen sind aber schon vor der Registrierung möglich:

1342 *Vor der Anmeldung bzw. Hinterlegung* kann das (noch nicht geschützte) Immaterialgut durch die Übergabe von Zeichnungen, Skizzen, Plänen oder Ähnlichem übertragen werden. Dabei handelt es sich aber nicht um eine Übertragung von Immaterialgüterrechten; die Übertragung verschafft dem Erwerber deshalb keine absoluten subjektiven Rechte. Gegebenenfalls ist die Position des Erwerbers aber durch das UWG geschützt (Art. 2 und insb. Art. 5 UWG).

1343 *Nach der Anmeldung bzw. Hinterlegung,* aber vor der Erteilung des Schutzrechtes befinden sich die Registerrechte in einem Schwebezustand. Die Immaterialgüter können in diesem Schwebezustand als Anwartschaft Gegenstand einer Übertragung sein. Ausdrücklich vorgesehen ist dies zwar nur im Patentrecht (Art. 33 Abs. 1 PatG), möglich ist aber auch einer Übertragung der Marken- oder Designanmeldung.[2530] Die Übertragung der Anwartschaft verschafft dem Erwerber –

2526 Siehe dazu vorne, Rn. 644.

2527 Zur Streitfrage, ob es sich bei den Leistungsschutzrechten um absolute subjektive Rechte handelt, siehe Thouvenin, 549 ff.; Hilty, Lizenzvertragsrecht, 50 ff.

2528 Fischer/Dorigo, in: Weinmann/Münch/Herren, § 18 Rz. 2.5; Münch/Herzog, in: Bertschinger/Münch/Geiser, § 5 Rz. 5.66.

2529 Siehe dazu vorne: für das Patentrecht, Rn. 354; für das Designrecht, Rn. 943; für das Markenrecht, Rn. 1196.

2530 SHK-Stutz/Beutler/Hottinger, DesG 14 N 16; CR-de Werra, DesG 14 N 4; Bortolani, in: Weinmann/Münch/Herren, § 22 Rz. 1.1; SHK-Bühler, MSchG 17 N 12; CR-de Werra, MSchG 17 N 4; von Büren, SIWR I/1, 249; in Bezug auf die Lizenzierung Hilty, Lizenzvertragsrecht, 30.

unter Vorbehalt des Erfüllens der materiellen Schutzvoraussetzungen – den Anspruch auf Erteilung des entsprechenden Immaterialgüterrechts, vermittelt ihm aber noch keine immaterialgüterrechtlichen Ausschliesslichkeitsrechte.

Im Urheberrecht stellt sich diese Frage nicht, weil Werke unmittelbar mit der Schaffung urheberrechtlich geschützt sind.[2531] 1344

2.3 Unbekannte Nutzungsarten / Rechte an künftigen Immaterialgütern

Die Rechtsinhaberin kann nicht nur über bekannte, sondern auch über künftige, im Zeitpunkt des Vertragsschlusses noch unbekannte Nutzungsarten verfügen. Ob Rechte für unbekannte Nutzungsarten übertragen wurden, ist durch Auslegung des jeweiligen Vertrags zu ermitteln (Art. 18 OR). Dabei sind aber die Schranken des allgemeinen Persönlichkeitsrechts (Art. 27 ZGB) zu beachten.[2532] 1345

Ebenfalls zulässig ist die Übertragung von Rechten an künftigen, erst noch zu schaffenden Immaterialgütern. Voraussetzung ist, dass das Bestimmtheitsgebot beachtet und das Immaterialgut genügend genau bezeichnet wird, z.B. durch Angabe der technischen Aufgabe, die durch eine Erfindung gelöst werden soll, oder durch Beschreibung des Inhalts eines noch zu schreibenden Buches.[2533] Die Übertragung der Immaterialgüterrechte erfolgt dann erst im Zeitpunkt ihrer Entstehung. Dabei stellt sich die Frage, ob die Rechte bzw. Anwartschaften in einer logischen Sekunde zuerst bei der Erfinderin, dem Urheber etc. oder direkt beim Erwerber entstehen. Diese Frage ist besonders im Konkurs entscheidend. Wendet man analog die sog. Durchgangstheorie, wie bei der Forderungsabtretung, an,[2534] entsteht das Recht in einer logischen Sekunde bei der originären Rechtsinhaberin 1346

2531 Siehe dazu vorne, Rn. 600.

2532 Egloff, in: Barrelet/Egloff, URG 16 N 13; Heinrich, PatG 33 N 15, N 28; Bieler, 91 ff.; CR-de Werra, DesG 14 N 6; Troller, Immaterialgüterrecht II, 772.

2533 Ebenso zum Patentrecht: SHK-Bremi, PatG 3 N 36; Münch/Herzog, in: Bertschinger/Münch/Geiser, § 5 Rz. 5.18; zum Urheberrecht: Egloff, in: Barrelet/Egloff, URG 16 N 13; Bieler, 64 f.; Uhlig, in: Weinmann/Münch/Herren, § 43 Rz. 13.1; Hilty, SIWR II/1, Rn. 2143; zum Designrecht: SHK-Stutz/Beutler/Hottinger, DesG 14 N 16; Staub, in: Staub/Celli, DesG 14 N 27; zum Markenrecht: Bortolani, in: Weinmann/Münch/Herren, § 27 Rz. 1.1 f.; SHK-Bühler, MSchG 17 N 59; Marbach, SIWR III/1, Rn. 1718.

2534 Siehe dazu statt vieler: BSK-Girsberger/Hermann, OR 164 N 48; Gauch/Schluep/Emmenegger, Rn. 3439; Bucher, 546 f.

und fällt nach der Konkurseröffnung ungeachtet der Übertragung in die Konkursmasse der originären Rechtsinhaberin.[2535]

2.4 Mit- und Weiterbenützungsrechte

1347 Die bei den Registerrechten gesetzlich vorgesehenen Mit- und Weiterbenützungsrechte (Art. 35 und Art. 48 PatG; Art. 12 und Art. 13 DesG; Art. 14 MSchG)[2536] können ebenfalls übertragen werden. Mitbenützungsrechte dürfen allerdings nur zusammen mit dem Geschäft bzw. Unternehmen vererbt oder übertragen werden (Art. 35 Abs. 2 PatG; Art. 13 Abs. 2 DesG; Art. 14 Abs. 2 MSchG).

3. Rechtsnatur und Wirkung der Übertragung

1348 Die Übertragung von Immaterialgüterrechten ist ein Verfügungsgeschäft, das als Vertrag ausgestaltet ist. Das schweizerische Privatrecht kennt keine Regelung, die auf die Übertragung von Immaterialgüterrechten zugeschnitten wäre.[2537] Es handelt sich damit um einen gesetzlich nicht geregelten *Verfügungsvertrag sui generis*.[2538] Die Übertragung bewirkt einen Übergang des Immaterialgüterrechts als absolutes, subjektives Recht von der bisherigen Rechtsinhaberin auf einen Dritten. Dabei wird das Immaterialgüterrecht als solches vollständig übertragen, wenn nicht eine blosse Übertragung von Teilrechten vereinbart wurde.[2539] Der Erwerber kann aufgrund seiner Rechtsposition gegen Dritte und auch gegen die originäre Rechtsinhaberin vorgehen, wenn diese sein Immaterialgüterrecht verletzen. Man spricht dabei auch von einer *translativen Übertragung* des subjektiven Rechts.

1349 Die Immaterialgüterrechtsgesetze sehen nur die Möglichkeit der Übertragung der Immaterialgüterrechte vor (Art. 33 Abs. 1 PatG; Art. 16 Abs. 1 URG; Art. 14 Abs. 1 DesG; Art. 17 Abs. 1 MSchG; Art. 4 ToG, Art. 18 Abs. 1 SoSchG), regeln den Verfügungsvertrag aber nicht näher. Fehlt eine Regelung und lässt sich der Parteivereinbarung keine Regel entnehmen, hat die Richterin den Vertrag nach

---

2535 Reutter, in: Streuli-Youssef, 397; siehe zur Durchgangstheorie: BSK-Girsberger/Hermann, OR 164 N 48; Gauch/Schluep/Emmenegger, Rn. 3438.

2536 Siehe dazu vorne: für das Patentrecht, Rn. 452 ff.; für das Designrecht, Rn. 1015 ff., Rn. 1020 ff.; für das Markenrecht, Rn. 1275 ff.

2537 Marbach, SIWR III/1, Rn. 1728.

2538 BSK-Bigler, MSchG 17 N 8; SHK-Bühler, MSchG 17 N 8; Marbach, SIWR III/1, Rn. 1728; CR-de Werra, PatG 33 N 20; CR-de Werra, DesG 14 N 13.

2539 Siehe dazu hinten, Rn. 1350 ff.

dem hypothetischen Parteiwillen zu ergänzen oder bei allgemeinen Fragen eine sachgerechte, generell-abstrakte Regel aufzustellen (Art. 1 Abs. 2 ZGB). Eine analoge Anwendung des Zessionsrechts (Art. 164 ff. OR) wird in der Lehre zu Recht abgelehnt, weil dieses die Übertragung von schuldrechtlichen Forderungen, also relativen Rechten, regelt.[2540] Ebenfalls wenig passend ist die Anwendung des sachenrechtlich Traditionsprinzips, weil eine Übergabe von Immaterialgütern wegen ihres immateriellen Charakters nicht möglich ist.[2541]

4. Umfang der Rechtsübertragung

4.1 Grundsatz

Die Rechtsinhaberin kann ihr Immaterialgüterrecht vollständig auf einen Dritten übertragen. Die einschlägigen Normen sehen zudem vor, dass die Rechte auch nur «teilweise» (Art. 14 Abs. 1 DesG; Art. 17 Abs. 1 MSchG; Art. 18 Abs. 1 SoSchG) bzw. «zum Teil» (Art. 33 Abs. 1 PatG) übertragen werden können. Im URG ergibt sich die Möglichkeit der Übertragbarkeit von Teilrechten aus Art. 16 Abs. 2 URG. 1350

Bei der Übertragung von Teilrechten werden die Immaterialgüterrechte in einzelne Teilrechte aufgespalten, die so übertragen werden, dass in der Folge *mehrere Personen über unterschiedliche Rechtspositionen* verfügen. Will bspw. ein Autor verschiedene Personen beiziehen, um die Rechte an seinem Roman möglichst umfassend zu verwerten, so kann er seine Urheberrechte aufspalten, indem er bspw. einem Verlag die Rechte für eine Hardcover-Ausgabe, einem anderen Verlag die Rechte für eine Paperback-Ausgabe, einem Filmstudio die Rechte für die Verfilmung des Romans und einem Theater das Recht zur Uraufführung überträgt. 1351

Wie weit sich Immaterialgüterrechte in Teilrechte aufspalten und übertragen lassen, ist umstritten. Nach allgemeiner Auffassung ist eine räumliche Teilung von Immaterialgüterrechten im Gebiet der Schweiz, also bspw. eine Aufspaltung nach Kantonen oder Sprachregionen, ausgeschlossen.[2542] Im Urheberrecht ist das aller- 1352

[2540] Siehe BGE 117 II 463 E. 3. – «Nosferatu»; zum Ganzen: Hilty, SMI 1992, 211 ff.; BSK-Girsberger/Hermann, OR 164 N 5; Wild, sic! 2008, 274; CR-de Werra, DesG 14 N 13.

[2541] Hilty, SMI 1992, 219; a.M. Staub, in: Staub/Celli, DesG 14 N 30.

[2542] SHK-Schweizer, PatG 33 N 10; Marbach/Ducrey/Wild, Rn. 915; SHK-Bühler, MSchG 17 N 15; Staub, in: Staub/Celli, DesG 14 N 29; von Büren, SIWR I/1, 258; CR-de Werra, PatG 33 N 7.

dings umstritten.[2543] Die Übertragung verschiedener nationaler Immaterialgüterrechte (bspw. der schweizerischen und französischen Urheberrechte) auf verschiedene Rechtsinhaberinnen ist dagegen ohne Weiteres zulässig; hier liegt allerdings keine Aufspaltung in Teilrechte vor, weil es sich aufgrund des Territorialitätsprinzips[2544] von Anfang an um für sich bestehende Rechte handelt. Im Übrigen bestehen bei der Möglichkeit zur Aufspaltung und Übertragung von Teilrechten zwischen den verschiedenen Immaterialgüterrechten erhebliche Unterschiede.

4.2 Urheberrecht

1353 Im Urheberrecht ist die Möglichkeit zur Übertragung von Teilrechten grundsätzlich unbestritten. Unklar ist aber, wann ein Teilrecht i.S.v. Art. 16 Abs. 2 URG vorliegt. Richtig ist wohl, dass nicht jede wirtschaftlich verschiedene Nutzungsart ein eigenständiges, absolut wirkendes Teilrecht zu begründen vermag.[2545] Die Teilrechte müssen vielmehr bestimmbar, nachvollziehbar und von anderen Nutzungen unterscheidbar sein, damit sie verkehrsfähig sind. Nur so können Dritte nachvollziehen, welche Befugnisse übertragen wurden und wer damit welche Nutzungen erlauben oder verbieten kann.[2546]

1354 Nach einem Teil der Lehre lassen sich diejenigen Nutzungen als eigene Nutzungsart verstehen, die sich nach *technischen, wirtschaftlichen und anderen sachlichen Eigenschaften* hinreichend von anderen Nutzungen abgrenzen lassen.[2547] Dabei ist nicht nur die Vorstellung der Parteien, sondern auch die Wahrnehmung von Dritten, z.B. der Werknutzer, zu berücksichtigen. So kann bspw. nach Nutzungsarten i.S.v. Art. 10 Abs. 2 URG,[2548] nach Nutzungsgebieten oder nach Zeiträumen aufgeteilt werden. Weitergehende und detaillierte Beschränkungen, bspw. die

---

2543 Für eine räumliche Teilbarkeit offenbar Egloff, in: Barrelet/Egloff, URG 16 N 2, N 23, N 27; OFK-Rehbinder/Haas/Uhlig, URG 16 N 4 sprechen sich für die Aufteilung in Sprachregionen, nicht aber auf Binnenregionen aus; a.M. Meer/von Büren, SIWR II/1, Rn. 714; von Büren, SIWR I/1, 258.

2544 Siehe dazu vorne, Rn. 4.

2545 OFK-Rehbinder/Haas/Uhlig, URG 16 N 2; Fischer R., 75.

2546 Uhlig, in: Weinmann/Münch/Herren, § 44 Rz. 7.2.

2547 Uhlig, in: Weinmann/Münch/Herren, § 44 Rz. 7.3; OFK-Rehbinder/Haas/Uhlig, URG 16 N 2 mit Verweisen auf das deutsche Recht; Rauber, in: Streuli-Youssef, 195; Weinmann, 490; siehe auch § 31 D-UrhG und zur in Deutschland vertretenen Theorie Schulze, in: Dreier/Schulze, UrhG 31 N 3 ff.; Ohly, in: Schricker/Loewenheim, UrhG § 31 Rn. 8.

2548 Siehe dazu vorne, Rn. 617 ff.

Beschränkung des Vorführrechts auf bestimmte Tageszeiten, sind zwar möglich, haben aber nur schuldrechtliche Wirkung und bilden damit keine eigenständige Nutzungsart.[2549] Ein anderer Teil der Lehre will darauf abstellen, ob sich das Werk durch die konkrete Nutzungsart anders materialisiert. Als *Materialisationsformen* werden dabei die abstrakten Möglichkeiten verstanden, mit denen dem Publikum der Werkgenuss vermittelt werden kann.[2550] Das Kriterium lehnt sich damit an die unterschiedlichen Nutzungsarten i.S.v. Art. 10 Abs. 2 URG an[2551] und lässt damit die Ausdifferenzierung von weniger Teilrechten zu als die erste Auffassung. Unbestritten ist damit auf jeden Fall, dass die in Art. 10 Abs. 2 URG genannten Nutzungsarten als Teilrechte verstanden und übertragen werden können.

4.3 Markenrecht

Nach Art. 17 Abs. 1 MSchG kann eine Marke (recte: ein Markenrecht) «teilweise» übertragen werden. Unzweifelhaft zulässig und in Art. 17*a* MSchG ausdrücklich geregelt ist die Möglichkeit zur Teilung des Eintragungsgesuchs und der Eintragung. Die Markeninhaberin kann damit jederzeit nach der Hinterlegung die ursprünglich für eine Marke beanspruchten *Waren und/oder Dienstleistungen auf mehrere Marken aufteilen*. Durch diese Aufteilung wird ein zuvor einheitliches Markenrecht in mehrere, selbstständig nebeneinander existierende Markenrechte aufgespalten, die für dasselbe Zeichen, aber für verschiedene Waren und/oder Dienstleistungen bestehen. Die selbstständigen Markenrechte haben das gleiche Hinterlegungs- und Prioritätsdatum (Art. 17*a* Abs. 3 MSchG). Die gesonderte Übertragung einzelner, aus der Marke abgeleiteter Teilrechte (bspw. das Recht, die Marke auf den Waren anzubringen, oder das Recht, die Marke in der Werbung zu verwenden) ist nach der herrschenden Lehre dagegen ausgeschlossen.[2552] 1355

[2549] OFK-Rehbinder/Haas/Uhlig, URG 16 N 4; Uhlig, in: Weinmann/Münch/Herren, § 44 Rz. 13.2.

[2550] Fischer R., 76; Troller, Immaterialgüterrecht II, 780.

[2551] Fischer R., 75 ff.; Troller, Immaterialgüterrecht II, 780 f.

[2552] Bortolani, in: Weinmann/Münch/Herren, § 27 Rz. 1.4; BSK-Bigler, MSchG 17 N 13; SHK-Bühler, MSchG 17 N 16; Marbach, SIWR III/1, Rn. 1715; CR-de Werra, MSchG 17 N 44; a.M. Hilty, Lizenzvertragsrecht, 86 ff., 92 f., 779 ff.; insb. zur Zulässigkeit der Übertragung der Abwehrbefugnisse siehe Weinmann, 549 ff.; Gordon Clara-Ann/Butz Ralph, Die Übertragung und Eintragung von Abwehrbefugnissen als wirksameres Sicherungsmittel im Rahmen einer markenrechtlichen Abgrenzungsvereinbarung?, sic! 2003, 486–494, 493.

1356 Die *mehreren Markenrechte* sind nach der Teilung *voneinander unabhängig.* So kann etwa ein aus der Teilung resultierendes Markenrecht wegen Verwechslungsgefahr,[2553] Nichtgebrauch[2554] oder unterbliebener Verlängerung[2555] dahinfallen, ohne dass die anderen Markenrechte davon betroffen wären. Die Teilung ist irreversibel, eine Wiedervereinigung also ausgeschlossen.[2556] Die Markeninhaberin ist bei der Teilung nicht an die Nizza-Klassen gebunden, sie kann diese also auch für Waren oder Dienstleistungen derselben Klasse vorsehen.[2557]

1357 Die Teilung des Eintragungsgesuchs nach Art. 17*a* Abs. 1 MSchG kann anhand des Beispiels der Wortmarke «… verleiht Flügel» aufgezeigt werden. Sie ist für Waren und Dienstleistungen in diversen Klassen registriert, u.a. auch für Dienstleistungen in den Klassen 35 (Veranstaltung von Messen und Ausstellungen für wirtschaftliche und Werbezwecke) und 41 (Veranstaltung von Messen und Ausstellungen für kulturelle und Unterrichtszwecke). Möchte die Markeninhaberin Red Bull GmbH selber unter dem Zeichen «… verleiht Flügel» keine Dienstleistungen der genannten Art erbringen, den Wert der bekannten Marke aber dennoch nutzbar machen, kann sie ihr Markenrecht nach Art. 17*a* MSchG aufspalten und das für die Klassen 35 und 41 nunmehr selbstständig bestehende Markenrecht einem Dritten übertragen.

4.4 Patente und Designrechte

1358 Trotz des klaren Wortlautes von Art. 33 Abs. 1 PatG und Art. 14 Abs. 1 DesG spricht sich der wohl überwiegende Teil der Lehre gegen die Zulässigkeit der Übertragung von Teilrechten an Patenten und Designrechten aus.[2558] Namentlich sollen die in Art. 8 Abs. 2 PatG genannten Benützungshandlungen und die einzelnen Gebrauchsarten nach Art. 9 Abs. 1 DesG nicht selbstständig übertragen wer-

---

2553 Siehe dazu vorne, Rn. 1122 ff.

2554 Siehe dazu vorne, Rn. 1166 ff.

2555 Siehe dazu vorne, Rn. 1284 ff.

2556 OFK-Willi, MSchG 17*a* N 12.

2557 Aufspaltung einer für Möbel der Klasse 20 hinterlegten Marke in zwei selbstständige Marken für Sitzmöbel und für Tische; Bortolani, in: Weinmann/Münch/Herren, § 22 Rz. 1.3; SHK-Bühler, MSchG 17*a* N 5; CR-de Werra, MSchG 17*a* N 3.

2558 Zum Patentrecht SHK-Schweizer, PatG 33 N 10; Heinrich, PatG 33 N 10; Fischer R., 64 ff.; CR-de Werra, PatG 33 N 7; a.M. Hilty, Lizenzvertragsrecht, 86 ff.; zum Designrecht OFK-Heinrich, DesG 14 N 7; Fischer R., 79 ff.; Wang, SIWR VI, 257 ff.; a.M. Hilty, Lizenzvertragsrecht, 86 ff.; Staub, in: Staub/Celli, DesG 14 N 29; differenzierend CR-de Werra, DesG 14 N 5.

den können.[2559] Auch eine Übertragung von Teilrechten an einzelnen technischen Anwendungsbereichen wird ausgeschlossen, weil der Verwendungszweck ausserhalb der patentierten Erfindung steht.[2560] Zuzulassen ist einzig die Übertragung von unabhängigen Patentansprüchen (mitsamt den dazugehörigen abhängigen Ansprüchen), weil diese auf einer bestimmbaren und für Dritte nachvollziehbaren Aufspaltung des Patentes beruht.

5. Mehrere Rechtsinhaberinnen

Mehrere Personen können gemeinsam Inhaberinnen von Immaterialgüterrechten sein, entweder durch originären Erwerb (bspw. bei Miturheberschaft[2561]) oder durch die *Übertragung eines Immaterialgüterrechts an mehrere Personen*[2562]. In beiden Fällen sind mehrere Personen an ein und demselben Recht (oder Teilrecht)[2563] gleichzeitig berechtigt.[2564] 1359

Die mehreren Rechtsinhaberinnen können *anteilsmässig oder gesamthandschaftlich* an einem Immaterialgüterrecht berechtigt sein. Die gesamthandschaftliche Berechtigung ist der Regelfall. Eine solche liegt vor, wenn zwischen den Beteiligten ein entsprechendes Rechtsverhältnis, mithin eine Gesamthandschaft, besteht, etwa eine einfache Gesellschaft (Art. 530 ff. OR), Kollektivgesellschaft (Art. 552 ff. OR) oder Erbengemeinschaft (Art. 602 ff. ZGB). Bei einer anteilsmässigen Berechtigung (Bruchteilsgemeinschaft) entsteht die Rechtsgemeinschaft aufgrund der gemeinsamen Berechtigung am Rechtsgut, bspw. einem Immaterialgüterrecht.[2565] Die sachenrechtlichen Regeln zum Gesamt- und Miteigentum 1360

2559 Zum Patentrecht Heinrich, PatG 33 N 10; Münch/Herzog, in: Bertschinger/Münch/Geiser, Rz. 5.19; CR-de Werra, PatG 33 N 7; Troller, Immaterialgüterrecht II, 773; zum Designrecht Stutz/Beutler/Hottinger, DesG 14 N 21; OFK-Heinrich, DesG 14 N 7.

2560 Fischer R., 86.

2561 Siehe dazu vorne, Rn. 603 ff.

2562 Eine solche Übertragung ist bei allen Immaterialgüterrechten möglich. Zum Patentrecht SHK-Schweizer, PatG 33 N 10; Münch/Herzog, in: Bertschinger/Münch/Geiser, Rz. 5.19; zum Urheberrecht Hilty, Urheberrecht, Rn. 579; zum Designrecht OFK-Heinrich, DesG 14 N 9; Staub, in: Staub/Celli, DesG 14 N 29; zum Markenrecht Bortolani, in: Weinmann/Münch/Herren, § 27 Rz. 1.3; SHK-Bühler, MSchG 17 N 16; allgemein Hilty, Lizenzvertragsrecht, 85 f.

2563 Siehe dazu vorne, Rn. 1350 ff.

2564 Hilty, Urheberrecht, Rn. 579.

2565 BSK-Brunner/Wichtermann, Vor ZGB 646–654*a N* 5; BK-Graham-Siegenthaler, Vor ZGB 646–654*a N* 17.

(Art. 646 ff. ZGB und Art. 652 ff. ZGB) können auf die gesamthandschaftliche und anteilsmässige Berechtigung an Immaterialgüterrechten analog angewendet werden, den Besonderheiten des Immaterialgüterrechts ist aber angemessen Rechnung zu tragen.[2566]

1361 Unabhängig davon, ob mehrere Rechtsinhaberinnen ein Immaterialgüterrecht originär oder derivativ erworben haben, können sie nur gemeinsam über das ganze Recht verfügen (Art. 648 Abs. 2 und Art. 653 Abs. 2 ZGB; Art. 33 Abs. 2 PatG; Art. 7 Abs. 2 URG für Miturheber; Art. 11 DesG). Das gilt allerdings nur für die gesamthandschaftliche Berechtigung, weil bei dieser den mehreren Berechtigten kein verkehrsfähiger Anteil zukommt.[2567] Die Verfügung über einen Anteil ist hier nach den Regeln des Gesamteigentums ausgeschlossen (Art. 653 Abs. 3 ZGB). Bei einer anteilsmässigen Berechtigung kann dagegen jede Rechtsinhaberin über ihren Anteil frei verfügen. Dies folgt allgemein aus Art. 646 Abs. 3 ZGB und für das Patentrecht aus Art. 33 Abs. 2 Satz 2 PatG.

6. Formalien

6.1 Form der Übertragung

1362 Ein Vertrag bedarf zu seiner Verbindlichkeit nur dann einer bestimmten Form, wenn dies gesetzlich vorgesehen ist (Art. 11 OR) oder wenn die Parteien ohne die Einhaltung einer bestimmten Form nicht gebunden sein wollen (Art. 16 Abs. 1 OR). Die Immaterialgüterrechtsgesetze enthalten die folgenden Formvorschriften:

1363 Die Übertragung eines (bestehenden oder künftigen) Patentes und eines Patentgesuchs bedarf nach Art. 33 Abs. 2bis PatG der *Schriftform*. Die Übertragung des Rechts auf das Patent[2568] ist dagegen an keine besondere Form gebunden.[2569] Die Übertragung einer noch nicht zum Patentschutz angemeldeten Erfindung, die bspw. durch die Übergabe von Beschreibungen, Skizzen und Plänen erreicht wird, kann ebenfalls formfrei erfolgen. Die Übertragung eines (bestehenden oder künftigen) Design- oder Markenrechts bedarf ebenfalls der *Schriftform* (Art. 14 Abs. 2 DesG; Art. 17 Abs. 2 MSchG); Anwartschaften können dagegen formfrei über-

---

[2566] BK-Graham-Siegenthaler, Vor ZGB 646–654*a* *N* 4; Hrubesch-Millauer/Graham-Siegenthaler /Eggel, Rn. 776.

[2567] BSK-Brunner/Wichtermann, Vor ZGB 646–654*a* *N* 8.

[2568] Siehe dazu vorne, Rn. 308 ff.

[2569] OGer ZH, SMI 1992, 334 – «Patentaussonderung»; SHK-Schweizer, PatG 33 N 28; Münch/Herzog, in: Bertschinger/Münch/Geiser, Rz. 5.16; Troller, Immaterialgüterrecht II, 859.

tragen werden. Zu beachten ist, dass sich das Formerfordernis im Patent-, Design- und Markenrecht nur auf das Verfügungsgeschäft bezieht, nicht auch auf das Verpflichtungsgeschäft. Die Übertragung kann daher auch mündlich vereinbart werden. Nur die darauffolgende Verfügung bedarf der Schriftform.[2570]

Urheberrechte können dagegen *formfrei* übertragen werden.[2571] Anderes gilt nur für die Übertragung von Todes wegen.[2572] Zur Sicherung des Beweises vereinbaren die Parteien aber auch bei der Übertragung von Urheberrechten regelmässig die Schriftform. 1364

6.2 Registereintrag

Die Eintragung des Rechtsübergangs im Schutzrechtsregister ist für die Übertragung des jeweiligen Immaterialgüterrechts *nicht konstitutiv* (Art. 33 Abs. 3 Satz 1 PatG; Art. 14 Abs. 1 Satz 1 DesG; implizit ebenso Art. 17 Abs. 2 Satz 1 MSchG). Anderes gilt nur für die Übertragung von Garantie- und Kollektivmarken (Art. 27 MSchG). Die Eintragung ist aber bei allen Immaterialgüterrechten möglich und wegen der Rechtsfolgen bei einem fehlenden Registereintrag auch zu empfehlen. Die Eintragung kann von der bisherigen Rechtsinhaberin oder vom Erwerber beantragt werden. Sie erfolgt gestützt auf eine ausdrückliche Erklärung der bisherigen Rechtsinhaberin, dass das Schutzrecht auf den Erwerber übertragen worden ist (Art. 105 Abs. 2 PatV; Art. 27 Abs. 2 lit. a DesV; Art. 28 Abs. 1 lit. a MSchV).[2573] Das Fehlen eines Registereintrags hat die folgenden Rechtsfolgen: 1365

- Klagen (insb. Nichtigkeits- und Abtretungsklagen) können gegen die eingetragene bisherige Rechtsinhaberin erhoben werden, selbst wenn der Kläger von der Übertragung weiss (Art. 33 Abs. 3 PatG; Art. 14 Abs. 3 lit. b DesG; Art. 17 Abs. 3 MSchG).[2574]
- Die gutgläubige Lizenznehmerin (Art. 3 ZGB) kann sich weiterhin durch Zahlungen an die im Register eingetragene bisherige Rechtsinhaberin gültig

---

2570 Zum Patentrecht Heinrich, PatG 33 N 27; zum Designrecht SHK-Stutz/Beutler/Hottinger, DesG 14 N 35; zum Markenrecht SHK-Bühler, MSchG 17 N 50.

2571 CR-de Werra, URG 16 N 34; siehe auch Hilty, Urheberrecht, Rn. 560, der die Vor- und Nachteile einer Formvorschrift erläutert; nach Marbach/Ducrey/Wild, Rn. 906 sei die formfreie Übertragung hingegen problematisch.

2572 Siehe dazu hinten, Rn. 1384 f.

2573 Zu den Anforderungen etwa Bortolani, in: Weinmann/Münch/Herren, § 22 Rz. 5.2.

2574 Heinrich, PatG 33 N 22; OFK-Heinrich, DesG 14 N 20; OFK-Willi, MSchG 17 N 20.

befreien (so ausdrücklich der verallgemeinerungsfähige Art. 14 Abs. 3 lit. a DesG).[2575]

– Aus Art. 33 Abs. 4 PatG, Art. 14 Abs. 2 Satz 2 DesG und Art. 17 Abs. 2 Satz 2 MSchG könnte abgeleitet werden, dass die vormalige und noch im Register eingetragene Rechtsinhaberin das Recht erneut einem gutgläubigen Dritten übertragen kann. Damit stellt sich die Frage nach dem öffentlichen Glauben der Schutzrechtsregister und nach der Möglichkeit des *Erwerbs vom Nichtberechtigten.* Ob ein solcher Erwerb möglich ist, ist umstritten. Das Bundesgericht scheint die Frage für das Patentrecht in einem älteren Entscheid zu bejahen,[2576] die Lehre ist aber gespalten.[2577] Im Markenrecht wird der gutgläubige Erwerb vom Nichtberechtigten entgegen dem klaren Wortlaut von Art. 17 Abs. 2 Satz 2 MSchG mehrheitlich abgelehnt,[2578] im Designrecht aber zugelassen.[2579]

1366 Der Erwerb vom Nichtberechtigten ist vor dem Hintergrund der (im Vergleich zum Grundbuch oder zum Handelsregister) beschränkten Wirkungen der immaterialgüterrechtlichen Register abzulehnen. Im Sinn eines nach Möglichkeit einheitlichen Immaterialgüterrechts sollte die Frage zudem für alle Registerrechte gleich gelöst werden. Richtigerweise muss bei der Übertragung der Grundsatz der zeitlichen Priorität für alle Immaterialgüterrechte uneingeschränkt gelten. Hat die Rechtsinhaberin einmal wirksam verfügt, kann sie das Recht deshalb unabhängig von der aus dem Register hervorgehenden Rechtszuordnung nicht erneut veräussern.

1367 Da es im Urheberrecht weder einen Besitz noch ein Register, noch einen sonst wie begründeten Rechtsschein gibt, an dem der gute Glaube anknüpfen könnte, ist der gutgläubige Erwerb vom Nichtberechtigten von vornherein ausgeschlossen.[2580] Im Ergebnis unterscheidet sich das Urheberrecht damit nicht von der Regelung bei

---

2575 SHK-Bühler, MSchG 17 N 31; BSK-Bigler, MSchG 17 N 32; Hilty, Lizenzvertragsrecht, 338.

2576 BGE 117 II 463 E. 3. – «Nosferatu»; anders noch BGE 70 II 124 E. 3. – «Koch».

2577 Wie das BGer: Rey, 132 ff.; Heinrich, PatG 33 N 16, N 23; Wild, sic! 2008, 278; Troller, Immaterialgüterrecht I, 468; gegen den Erwerb des Nichtberechtigten CR-de Werra, MSchG 33 N 42; Blum/Pedrazzini, PatG 33 Anm. 18; eingehend Hilty, Lizenzvertragsrecht, 326 ff.

2578 BSK-Bigler, MSchG 17 N 33; CR-de Werra, MSchG 17 N 29; Marbach, SIWR III/1, Rn. 1253; OFK-Willi, MSchG 17 N 24; a.M. SHK-Bühler, MSchG 17 N 31; Rey, 148 ff.; Wild, sic! 2008, 278.

2579 SHK-Stutz/Beutler/Hottinger, DesG 14 N 47 f.; OFK-Heinrich, DesG 14 N 16; Staub, in: Staub/Celli, DesG 14 N 57.

2580 BGE 117 II 463 E. 3. – «Nosferatu».

der Abtretung von Forderungen (Art. 164 ff. OR). Auch dort ist eine zweite Zession bei gültiger Erstzession unwirksam, selbst wenn der Zweitzessionar von der früheren Zession keine Kenntnis hatte und das vermeintliche Recht gutgläubig erwarb.[2581]

7. Verpflichtungsgeschäfte

7.1 Allgemeines

Die Übertragung von Immaterialgüterrechten beruht immer auf einem Verpflichtungsgeschäft, welches die obligatorische Verpflichtung zur Übertragung des Immaterialgüterrechts als absolutes subjektives Recht (Verfügungsgeschäft) enthält. Typischerweise handelt es sich dabei um einen Kaufvertrag, mit welchem das Immaterialgüterrecht einer Partei einer anderen verkauft wird. Ob die Regeln über den Fahrniskauf (Art. 187 ff. OR) auf den Kauf von Immaterialgüterrechten direkt anwendbar sind, ist umstritten.[2582] Als Verpflichtungsgeschäft kommen aber auch Werkverträge in Frage, etwa wenn ein Student mit einer Fotografin das Erstellen von Bewerbungsfotos und die Übertragung der Dateien und der Urheberrechte an diesen Fotos vereinbart. Immaterialgüterrechte können auch im Rahmen eines Gesellschaftsvertrags übertragen werden, etwa wenn zwei Unternehmen ihre komplementären Erfindungen gemeinsam verwerten und ihre Patente dazu in eine neu zu gründende Gesellschaft einbringen wollen.[2583] 1368

Nach dem Verpflichtungsgeschäft ist zu beurteilen, ob nur eine treuhänderische (sog. fiduziarische) Rechtsübertragung beabsichtigt ist. Eine solche Übertragung bewirkt auf der absolut-rechtlichen Ebene einen (vollständigen oder teilweisen) Übergang des Immaterialgüterrechts. Durch die fiduziarische Abrede wird der Erwerber aber vertraglich verpflichtet, seine Rechtsposition nach den Weisungen der ursprünglichen Rechtsinhaberin auszuüben und gegebenenfalls das Recht nach Beendigung des Vertragsverhältnisses wieder an diese zurück zu übertragen. 1369

[2581] BGE 117 II 463 E. 3. – «Nosferatu»; BSK-Girsberger/Hermann, OR 164 N 17.

[2582] Bejahend OFK-Kren Kostkiewicz, OR 187 N 4; ZK-Schönle, OR 187 N 8 f., wonach die Regeln analog zur Anwendung kommen, sofern sie nicht die Körperlichkeit des Verkaufsgegenstandes voraussetzten; in Bezug auf den Patentkaufvertrag Zellweger-Gutknecht, Präjudizienbuch OR, OR 187 N 6.

[2583] Einbringung *quoad dominium* im Unterschied zur Einbringung *quoad usum,* bei der von einer lizenzrechtlichen Konstellation auszugehen wäre; siehe dazu Meier-Hayoz Arthur/Forstmoser Peter, Schweizerisches Gesellschaftsrecht, Mit neuem Aktien- und Handelsregisterrecht, 13. Aufl., Bern 2023, § 12 N 48.

Eine fiduziarische Übertragung liegt namentlich bei den Wahrnehmungsverträgen vor, die Urheberinnen mit Verwertungsgesellschaften abschliessen.[2584]

1370 Zwischen Verpflichtungs- und Verfügungsgeschäft besteht *Kausalität*.[2585] Erweist sich das Verpflichtungsgeschäft nach erfolgter Übertragung als nichtig oder ungültig (Art. 19 f., Art. 21 und Art. 23 ff. OR), ist die Verfügung ebenfalls unwirksam. Eine Rückübertragung nach den Regeln der Kondiktion (Art. 62 ff. OR) ist nicht erforderlich. Die Verpflichtungsgeschäfte sind nicht Gegenstand des Immaterialgüterrechts, sondern des OR und werden hier (mit Ausnahme der Regelung im Arbeitsvertragsrecht)[2586] nicht dargestellt.

7.2 Auswirkungen der Nichtigkeit eines Immaterialgüterrechts auf das Verpflichtungsgeschäft

1371 Bisweilen erweist sich erst nach Abschluss eines Vertrags über die Übertragung eines Immaterialgüterrechts, dass das übertragene Recht gar nie bestanden hat. Typische Fälle sind die Nichtigerklärung eines Patentes oder eines Design- oder Markenrechts sowie die Feststellung des Nichtbestehens eines Urheberrechts. Besteht das Immaterialgüterrecht nicht, kann es auch kein Verfügungsgeschäft geben. Es stellt sich aber die Frage, wie sich das Nichtbestehen des Immaterialgüterrechts auf das Verpflichtungsgeschäft auswirkt.

1372 Das Bundesgericht hat sich mit dieser Frage im Zusammenhang mit dem Kauf von nicht bestehenden Patenten auseinandergesetzt.[2587] Es hat dabei festgehalten, dass auf die Übertragung eines nichtigen Patentes die Regeln über die *Rechtsgewährleistung* (Art. 192 ff. OR) analog anwendbar sind. Verworfen hat das Bundesgericht dagegen die Nichtigkeit des Vertrages (Art. 20 OR) und die Anwendung der Regeln über die Sachgewährleistung (Art. 197 ff. OR). Dieser Ansatz hat zur Folge, dass der Kaufvertrag *ipso iure* mit Wirkung *ex tunc* dahinfällt (Art. 195 Abs. 1 OR).[2588] Hat der Verkäufer eines Immaterialgüterrechts die Schutzfähigkeit garantiert (Art. 192

2584 BGE 117 II 463 E. 3. – «Nosferatu»; Konrad, SIWR II/1, Rn. 1319 f.; allgemein zur Zulässigkeit der fiduziarischen Übertragung von Immaterialgüterrechten BGE 117 II 429 – «Treuhandverhältnis»; OGer ZH, SMI 1992, 333 ff. – «Patentaussonderung»; siehe dazu vorne, Rn. 837 ff.

2585 Fischer/Dorigo, in: Weinmann/Münch/Herren, § 14 Rz. 0.6; Huguenin, Rn. 68 ff.; Rey, 72 ff.; Staub, in: Staub/Celli, DesG 14 N 31; Staub, 44 ff.; CR-de Werra, PatG 33 N 26; CR-de Werra, MSchG 17 N 16; Hilty, SMI 1992, 213.

2586 Siehe dazu hinten, Rn. 1376 ff.

2587 BGE 110 II 239 E. 1.d) – «Verkauf eines nichtigen Patents».

2588 BSK-Honsell, OR 195 N 2; Huguenin, Rn. 2576.

Abs. 2 OR), kann der Erwerber nach Art. 97 ff. OR bzw. Art. 195 f. OR vorgehen und Rückerstattung des Kaufpreises sowie Schadenersatz verlangen. Fehlt eine solche Garantie, geht die Nichtigkeit des Immaterialgüterrechts zulasten des Erwerbers, weil es sich um eine Gefahr handelt, deren sich der Erwerber bewusst sein muss (Art. 192 Abs. 2 OR). Der Verkäufer haftet in diesem Fall nicht.[2589]

Die Auffassung des Bundesgerichts wird von der Lehre überwiegend geteilt.[2590] 1373
Einzelne Autoren gehen zwar von der Nichtigkeit des Vertrages aus.[2591] Diese Auffassung vermag aber den Scheinwirkungen, die auch ein *nichtiges Registerrecht* wegen seiner Publizität entfaltet, nicht genügend Rechnung zu tragen.[2592] Immerhin war das Immaterialgüterrecht im Zeitpunkt des Vertragsabschlusses im Register eingetragen und konnte damit bis zur Kenntnis der Nichtigkeit gewisse Wirkungen entfalten.[2593]

Auch wenn im *Urheberrecht* kein vergleichbarer Rechtsschein besteht, drängt sich 1374
auch hier die Anwendung der Regeln über die *Rechtsgewährleistung* auf.[2594] Mit Blick auf die recht geringen Anforderungen an die Schutzvoraussetzungen[2595] werden die Parteien – wie bei den materiell nur beschränkt vorgeprüften Registerrechten[2596] – auch im Urheberrecht meist vom Bestehen des Rechts ausgehen; sie müssen aber auch hier mit einer Feststellung des Nichtbestehens rechnen. Hat die (vermeintliche) Rechteinhaberin das Bestehen des Urheberrechts dennoch garantiert, haftet sie für den aus der Feststellung der Nichtigkeit entstandenen Schaden; fehlt eine Zusicherung, trägt der Erwerber das Risiko.[2597]

2589 BGE 110 II 239 E. 1.d) – «Verkauf eines nichtigen Patents».

2590 BSK-Honsell, OR 192 N 2, N 10; Zellweger-Gutknecht, Präjudizienbuch OR, OR 192 N 2; Troller, Immaterialgüterrecht I, 165 ff.; SHK-Bühler, MSchG 17 N 67; ZK-Schönle/Higi, OR 192 N 42.

2591 Staub, in: Staub/Celli, DesG 14 N 38, der diesfalls eine Haftung des Veräusserers nach *culpa in contrahendo* vorschlägt; wohl auch David Lucas, Markenschutzgesetz Muster- und Modellgesetz, Basler Kommentar, 2. Aufl., Basel 1999, MSchG 17 N 18, der von der Nichtigkeit des «Übertragungsvertrages» spricht.

2592 SHK-Bühler, MSchG 17 N 67.

2593 SHK-Bühler, MSchG 17 N 67.

2594 In Bezug auf das Verlagsvertragsrecht BSK-Hilty, OR 381 N 10; a.M. Staub, 177 ff., der sich für die Nichtigkeit gem. Art. 20 Abs. 1 OR ausspricht.

2595 Siehe dazu vorne, Rn. 579 ff., insb. 582 ff.

2596 Siehe dazu vorne: für das Patentrecht, Rn. 350 ff.; für das Designrecht, Rn. 968; für das Markenrecht, Rn. 1205 ff.

2597 Uhlig, in: Weinmann/Münch/Herren, § 44 Rz. 20.4 ff.; a.M. Staub, 178 f., nach welchem die Schutzfähigkeit des Werkes in den Risikobereich des Veräusserers falle, weil von diesem die vorgängige Beurteilung der Schutzfähigkeit des Werkes erwartet werden dürfe.

1375 Bei den *übrigen Verpflichtungsgeschäften* sind die Rechtsfolgen im Einzelfall nach den Regeln des – den Besonderheiten des Immaterialgüterrechts gegebenenfalls anzupassenden – Vertragsrechts zu beurteilen.

7.3 Übertragung im Arbeitsverhältnis

1376 Die meisten Immaterialgüter werden von Arbeitnehmern im Rahmen von Arbeitsverhältnissen geschaffen. In der Praxis hat die Frage, wer in welchem Umfang an diesen Gütern berechtigt ist, deshalb zentrale Bedeutung. Da die Arbeiten im Betrieb und auf Risiko der Arbeitgeberin erfolgen und der Arbeitnehmer für seine Tätigkeit in aller Regel in Form eines Arbeitslohns entschädigt wird, muss der *Arbeitgeberin* richtigerweise auch das *Recht zur Nutzung der im Arbeitsverhältnis geschaffenen Immaterialgüter* zustehen. Anderes würde zu einer sachlich kaum begründbaren Abweichung von der Rechtslage bei der Herstellung körperlicher Güter führen, an denen stets die Arbeitgeberin berechtigt ist.

1377 Für das *Patent- und Designrecht* hat der Gesetzgeber die Frage ausdrücklich geregelt: Gemäss Art. 332 Abs. 1 OR gehören Erfindungen und Designs, die Arbeitnehmer bei Ausübung ihrer dienstlichen Tätigkeit und in Erfüllung ihrer vertraglichen Pflichten machen, der Arbeitgeberin. Anders als von der herrschenden Lehre vertreten, handelt es sich dabei aber nicht um einen originären, sondern um einen gesetzlich vorgesehenen, derivativen Erwerb.[2598]

1378 Für das *Urheberrecht* gibt es keine Art. 332 OR entsprechende Regelung. Es liegt hier aber keine Gesetzeslücke vor. Vielmehr war der Erlass einer Vorschrift über den Erwerb von Urheberrechten im Arbeitsverhältnis bis heute politisch nicht mehrheitsfähig. Art. 332 Abs. 1 OR kann deshalb im Urheberrecht *nicht analog* angewendet werden. Eine Art. 332 OR entsprechende Regelung gilt im Urheberrecht nur für Computerprogramme. Nach Art. 17 URG ist die Arbeitgeberin ausschliesslich zur Ausübung der Verwendungsbefugnisse berechtigt, wenn ein Computerprogramm bei Ausübung dienstlicher Tätigkeiten und in Erfüllung vertraglicher Pflichten geschaffen wurde. Auch hier entsteht das Urheberrecht nicht originär bei der Arbeitgeberin, denn das Schöpferprinzip gilt auch bei Computerprogrammen. Das Recht geht vielmehr qua Legalzession auf die Arbeitgeberin über.[2599]

[2598] Siehe dazu vorne, Rn. 314 f.

[2599] Ausführlich dazu: SHK-de Werra, URG 17 N 14 ff.; OFK-Rehbinder/Haas/Uhlig, URG 17 N 1; a.M. Egloff, in: Barrelet/Egloff, URG 17 N 8, m.w.H., der von einer gesetzlichen Vermutung für eine Einräumung an die Arbeitgeberin ausgeht; Meer/von Büren, SIWR, II/1, Rn. 748, die von einer exklusiven Lizenz ausgehen.

Aufgrund des *Schöpferprinzips* kann die *Arbeitgeberin* die Rechte an Werken, die im Arbeitsverhältnis geschaffen werden, nur *derivativ erwerben.*[2600] Grundlage für die Übertragung von urheberrechtlichen Nutzungsrechten ist der Arbeitsvertrag (Verpflichtungsgeschäft), in welchem der Rechtsübergang ausdrücklich geregelt werden sollte. Fehlt eine vertragliche Regelung, greift grundsätzlich Art. 321*b* Abs. 2 OR, nach welchem der Arbeitnehmer der Arbeitgeberin alles herauszugeben hat, was er in Ausübung seiner vertraglichen Tätigkeit hervorbringt. Die Rechte an allen nicht unmittelbar im Zusammenhang mit der vertraglich geschuldeten Tätigkeit stehenden Werke gehören jedoch dem Arbeitnehmer. Im Zweifelsfall sind deshalb nicht alle Werke herauszugeben. Die Nutzungsrechte gehen vielmehr nur so weit über, als es der Zweck des Arbeitsverhältnisses erfordert.[2601] 1379

Gehört die Werkschöpfung zu den Aufgaben des Arbeitnehmers, schafft er Werke also bei Ausübung seiner dienstlichen Tätigkeit und in Erfüllung seiner vertraglichen Pflichten, handelt es sich um sog. *Pflichtwerke.* Die Nutzungsrechte an diesen Werken gehen in vollem Umfang auf die Arbeitgeberin über. Die Rechtsübertragung (Verfügungsgeschäft) muss nicht ausdrücklich vereinbart werden; sie kann vielmehr stillschweigend und formlos erfolgen. Entsprechen die Schöpfung und die Nutzung von Werken aber nicht dem Zweck des Arbeitsverhältnisses und schafft der Arbeitnehmer bei Gelegenheit der Erfüllung seiner Arbeitspflicht dennoch Werke, wird von *freien Werken* gesprochen. Die Rechte an freien Werken verbleiben beim Arbeitnehmer. Entschliesst sich dieser aber zur öffentlichen Verwertung, muss er der Arbeitgeberin die Nutzungsrechte anbieten und gegen ein angemessenes Entgelt übertragen, sofern die Nutzung in den Tätigkeitsbereich der Arbeitgeberin fällt. Dies ergibt sich aus der arbeitsrechtlichen Treuepflicht und aus dem Konkurrenzverbot (Art. 321*a* Abs. 1 OR) des Arbeitnehmers.[2602] 1380

8. Besonderheiten des Urhebervertragsrechts

Für Verträge über die Übertragung von Immaterialgüterrechten gelten die *allgemeinen Auslegungsgrundsätze,* wie sie von Lehre und Rechtsprechung zu Art. 18 Abs. 1 OR entwickelt wurden. Dazu gehören namentlich der Vorrang des wirklichen Willens der Parteien[2603] und die subsidiäre Auslegung der Erklärungen nach 1381

[2600] Zu den Einschränkungen bei Urheberpersönlichkeitsrechten siehe vorne, Rn. 644.

[2601] OGer ZH LK040003/U vom 29.1.2009 E. 3.1, E. 3.3 – «Bob Marley II».

[2602] Rehbinder, Rn. 176.

[2603] Siehe dazu statt vieler Huguenin, Rn. 278 ff.

dem Vertrauensprinzip.[2604] Im Urheberrecht bestehen allerdings spezifische Auslegungsregeln, die die Urheberin schützen sollen.

1382 Nach Rechtsprechung und h.L. bringen Art. 16 Abs. 2 URG und Art. 381 Abs. 1 OR eine spezifisch urheberrechtliche Auslegungsregel zum Ausdruck, die sog. *Zweckübertragungstheorie.* Nach ihrem traditionellen, die Urheberin schützenden Verständnis werden die Urheberrechte im Zweifelsfall nur insoweit (sachlich) und so lange (zeitlich) übertragen, wie es für die Zwecke des Vertrages erforderlich ist.[2605] Eine nur für das Urheberrecht geltende und generell die Urheberin schützende Auslegungsregel widerspricht jedoch den herkömmlichen Auslegungsgrundsätzen und ist deshalb abzulehnen. Gerade bei den meist geschäftserfahrenen Gegenparteien der Urheberin kann die Zweckübertragungstheorie ihr Ziel ohnehin kaum je erreichen, weil die entsprechenden Vertragswerke detaillierte Regelungen für die Rechtsübertragung vorsehen und keinen Raum für eine Auslegungsregel lassen, die nur im Zweifelsfall Anwendung findet. Ein objektiviertes Verständnis der Zweckübertragungstheorie geht im Übrigen nicht über das hinaus, was nach Art. 18 Abs. 1 OR und dem Auslegungsgrundsatz von Treu und Glauben ohnehin gilt. Auf eine besondere urheberrechtliche Regel kann deshalb ohne Weiteres verzichtet werden. Will man aus rechtspolitischen Überlegungen die Urheberinnen effektiv schützen, muss ein griffiges Urhebervertragsrecht geschaffen werden; blosse Auslegungsregeln helfen nicht weiter.[2606]

1383 Die Bestimmung von Art. 16 Abs. 3 URG enthält eine weitere Auslegungsregel, wonach bei der Übertragung des Eigentums am Werkexemplar die urheberrechtlichen Verwendungsbefugnisse nicht mitübertragen werden; das gilt auch, wenn das Originalwerk übertragen wird. Auch der Erwerber eines Originalbildes muss deshalb eine separate Einwilligung der Urheberin einholen, wenn sie das Bild bspw. vervielfältigen (Art. 10 Abs. 2 lit. a URG) oder zugänglich machen (Art. 10 Abs. 2 lit. c URG) möchte. Er kann sich nicht darauf berufen, die Urheberin habe durch die Übertragung des Werkexemplars stillschweigend auch in die Vervielfältigung oder das Zugänglichmachen eingewilligt. Die Bestimmung stellt damit klar, dass die Übertragung des sachenrechtlichen Eigentums am Werkexemplar

---

2604 Siehe dazu statt vieler Huguenin, Rn. 190 ff.

2605 BGE 101 II 106 – «Annabelle»; BGer 4C.245/1998 vom 23.11.1998 E. 3. – «Grille»; BGer 4C.448/1997 vom 25.8.1998 E. 5.a) – «Clown»; TA TI, sic! 2002, 512 – «Ticino: terra d'artisti»; Egloff, in: Barrelet/Egloff, URG 16 N 25, N 27; Streuli-Youssef, in: Streuli-Youssef, 10 ff.; siehe auch SHK-de Werra, URG 16 N 39 ff., der indes zu einem objektiven Verständnis tendiert; Bieler, 105 ff., die zwischen Art. 16 Abs. 2 URG und einer erweiterten Zweckübertragungstheorie unterscheidet und Letztere ablehnt; siehe auch Hilty, SIWR II/1, Rn. 2140.

2606 Zum Ganzen Fischer R., FS Hilty 2008, 103 ff.

und die Übertragung der Urheberrechte am Werk voneinander unabhängige rechtliche Vorgänge sind.[2607]

9. Übertragung von Todes wegen

Dem Grundsatz der Universalsukzession (Art. 560 Abs. 2 ZGB) entsprechend sind Immaterialgüterrechte bzw. Anwartschaften *uneingeschränkt vererblich.* Das wird zwar nur im Patent- und Urheberrecht ausdrücklich geregelt (Art. 33 Abs. 1 PatG; Art. 16 Abs. 1 URG), gilt aber auch für die anderen Immaterialgüterrechte.[2608] Das Verhältnis unter mehreren Erben richtet sich nach den Regeln über die Erbengemeinschaft (Art. 602 ff. ZGB); insb. Art. 33 Abs. 2 PatG und Art. 7 URG sind nicht anwendbar.[2609] 1384

Die bei der Übertragung unter Lebenden erwähnten Grenzen der Übertragbarkeit von Urheberpersönlichkeitsrechten[2610] bestehen bei der Übertragung von Todes wegen nicht. Vielmehr sind *Nutzungs- und Urheberpersönlichkeitsrechte uneingeschränkt vererblich* (Art. 6bis Abs. 2 RBÜ).[2611] Bei der Übertragung von Todes wegen sind aber die für diese geltenden Formvorschriften (Art. 498 ff. ZGB) zu beachten. Umstritten ist, ob die Erben die Urheberpersönlichkeitsrechte im Interesse des Urhebers ausüben müssen oder ob sie diese im eigenen Interesse ausüben dürfen.[2612] 1385

2607 Siehe dazu Streuli-Youssef, in: Streuli-Youssef, 12.

2608 Zum Designrecht Staub, in: Staub/Celli, DesG 14 N 25; zum Markenrecht SHK-Bühler, MSchG 17 N 9.

2609 BGE 121 III 118 E. 2. – «Dürrenmatt» in Bezug auf Art. 7 URG; von Büren, SIWR I/1, 275; zum Sortenschutzrecht Tscharland, SIWR IV, 796; CR-de Werra, PatG 33 N 5; wohl eher a.M. SHK-Schweizer, PatG 33 N 16.

2610 Siehe dazu vorne, Rn. 644.

2611 Siehe dazu vorne, Rn. 643.

2612 Siehe dazu von Büren, SIWR I/1, 257.

C. Lizenzvertrag

1. Begriff und Gegenstand

1386 Durch den Lizenzvertrag[2613] ermächtigt die Lizenzgeberin die Lizenznehmerin, ein Immaterialgut im vereinbarten Umfang zu nutzen.[2614] Ein Entgelt (Lizenzgebühr oder Royalty) gehört nicht zum objektiv wesentlichen Vertragsinhalt, wird aber in der Regel vereinbart.[2615] Der Lizenzvertrag ist damit meist, aber nicht immer ein synallagmatischer Vertrag.[2616]

1387 Lizenzverträge lassen sich nach verschiedenen Kriterien unterscheiden.[2617] Dogmatisch relevant ist vor allem die Unterscheidung zwischen echten und unechten Lizenzverträgen. In einem *echten Lizenzvertrag* wird der Lizenznehmerin das Recht zur Nutzung eines absolut-rechtlich geschützten Immaterialgutes eingeräumt,[2618] bspw. das Recht zum Gebrauch einer patentierten Erfindung oder zum Zugänglichmachen eines Werks. Die Lizenzgeberin verpflichtet sich hier in erster Linie dazu, ihre Ausschliesslichkeitsrechte gegenüber der Lizenznehmerin nicht geltend zu machen (negativer Gehalt des Lizenzvertrages). Daneben hat die Lizenzgeberin in der Regel zusätzliche positive Pflichten, um der Lizenznehmerin die volle Nutzung des Vertragsgegenstandes zu ermöglichen (positiver Gehalt des Lizenzvertrages), bspw. das Verschaffen des Zugangs zu einem digitalen Werkexemplar.

1388 In einem *unechten Lizenzvertrag* wird die Nutzung eines nicht (oder nicht mehr) absolut-rechtlich geschützten Immaterialgutes geregelt,[2619] insb. die Nutzung von nicht als Marken registrierten Kennzeichen oder von Know-how. Dazu gehören namentlich die Informationen, die als Fabrikations- und Geschäftsgeheimnisse durch Art. 6 UWG und Art. 162 StGB gegen die unbefugte Nutzung durch Dritte

---

2613 Lizenz stammt vom Lateinischen «Licentia» (dt. Freiheit, Erlaubnis).

2614 Hilty, Lizenzvertragsrecht, 5 ff.; BSK-Amstutz/Morin, Einl. vor OR 184 ff. N 238; von Büren, SIWR I/1, 295.

2615 BSK-Amstutz/Morin, Einl. vor OR 184 ff. N 238; Marbach/Ducrey/Wild, Rn. 925; Dessemontet, propriété intellectuelle, Rn. 270; Streuli-Youssef, in: Streuli-Youssef, 22.

2616 SHK-Dorigo, PatG 34 N 20; Hilty, Lizenzvertragsrecht, 6 f.; Troller, Immaterialgüterrecht I, 295.

2617 Siehe dazu hinten, Rn. 1399 ff.

2618 SHK-Stutz/Beutler/Hottinger, DesG 15 N 12; Huguenin, Rn. 3792; Fischer R., 5; Hilty, Lizenzvertragsrecht, 14 f.

2619 SHK-Stutz/Beutler/Hottinger, DesG 15 N 12; Huguenin, Rn. 3792; Fischer R., 5; Hilty, Lizenzvertragsrecht, 15.

geschützt sind. Bei unechten Lizenzverträgen muss die Lizenzgeberin der Lizenznehmerin die für die Nutzung erforderlichen Informationen und Unterlagen zur Verfügung stellen (positiver Gehalt des Lizenzvertrages). Ein negativer Gehalt im vorstehend beschriebenen Sinn fehlt. Wird neben der Nutzung von absolut-rechtlich geschützten Immaterialgütern auch die Nutzung von (ergänzendem) Know-how erlaubt, liegt ein *gemischter Lizenzvertrag* vor.[2620]

Echte Lizenzverträge sind *Dauerschuldverhältnisse.* Bei unechten Lizenzverträ- 1389
gen erschöpft sich die Hauptleistungspflicht der Lizenzgeberin zwar regelmässig in einer einmaligen Handlung, z.B. in der Offenbarung von Know-how. Daneben enthalten unechte Lizenzverträge aber meist auch andauernde Geheimhaltungspflichten, Rückgabepflichten im Fall einer Beendigung und Nutzungsverbote. Damit sind auch unechte Lizenzverträge als Dauerschuldverhältnisse zu qualifizieren.

2. Rechtsnatur, Abgrenzungen, Rechtsgrundlagen

2.1 Rechtsnatur

Der Lizenzvertrag wirkt nach herrschender Auffassung nur *inter partes,* hat also 1390
nur obligatorische Wirkung.[2621] Auf der absolut-rechtlichen Ebene ändert sich mit dem Abschluss eines Lizenzvertrags nichts, namentlich nicht an der Rechtsinhaberschaft. Die Erteilung einer Lizenz an einem Immaterialgüterrecht grenzt sich damit klar von dessen Übertragung ab.[2622] Die Lizenzgeberin bleibt alleinige Inhaberin des Immaterialgüterrechts, darf die Ausschliesslichkeitsrechte aber aufgrund des Lizenzvertrages gegenüber der Lizenznehmerin im vereinbarten Umfang nicht geltend machen. Gegen eine entsprechende Unterlassungs- oder Verletzungsklage

---

2620 HGer ZH, sic! 1998, 100 – «Sondiergerät»; Hilty, Lizenzvertragsrecht, 14 f.; Fischer/Dorigo, in: Weinmann/Münch/Herren, § 17 Rz. 0.2; Heinrich, PatG 34 N 4; SHK-Dorigo, PatG 34 N 40; SHK-Dorigo, DesG 14 N 44.

2621 BGE 113 II 190 E. I.1.b) – «Le Corbusier»; BGer 4A_317/2016 vom 15.9.2016 E. 2.5 – «Markenlizenz im Konkurs»; ZivGer BS, sic! 2003, 218; CHK-Zenhäuser, Vor Art. 184 ff. OR/Lizenz- und Know-how-Vertrag N 16 f.; BSK-Amstutz/Morin, Einl. vor OR 184 ff. N 260; SHK-Bühler, MSchG 18 N 8; Fischer/Dorigo, in: Weinmann/Münch/Herren, § 17 Rz. 0.8; Huguenin, Rn. 3796 ff.; Heinrich, PatG 34 N 5; CR-de Werra, PatG 34 N 23; BSK-Bigler, MSchG 18 N 13; CR-de Werra, DesG 15 N 22; Dessemontet, propriété intellectuelle, Rn. 268; ausführlich: Fischer R., 32 ff.; von Büren, SIWR I/1, 308 ff.; Hilty, Lizenzvertragsrecht, 107 ff., insb. 122 ff.; a.M. Weinmann, 115 f., m.w.H.

2622 Siehe dazu vorne, Rn. 1337 ff.

der Lizenzgeberin kann die Lizenznehmerin den Lizenzvertrag einredeweise geltend machen. Eine Unterlassungsklage der Lizenzgeberin gegen ihre Lizenznehmerin wäre als positive Vertragsverletzung der Lizenzgeberin zu qualifizieren; die Lizenznehmerin hätte damit Anspruch auf Schadenersatz (Art. 98 Abs. 2 OR).[2623] Auch wenn es sich beim Lizenzvertrag um ein rein schuldrechtliches Rechtsgeschäft handelt, können mit dessen Abschluss (sachenrechtliche) *Verfügungshandlungen* einhergehen, etwa wenn die Lizenzgeberin der Lizenznehmerin aufgrund einer entsprechenden vertraglichen Abrede Unterlagen, Waren, Maschinen oder Werkexemplare zu übergeben hat.

2.2 Abgrenzungen

1391 Der Lizenzvertrag ist von der Übertragung von Immaterialgüterrechten zu unterscheiden. Die *Übertragung* ist ein Verfügungsgeschäft, mit dem Immaterialgüterrechte von einer Rechtsinhaberin auf eine andere übertragen werden.[2624] Der Lizenzvertrag hat dagegen nur obligatorische Wirkung; er ist ein reines Verpflichtungsgeschäft und führt nicht zu einer Änderung der Rechtsinhaberschaft. Diese grundlegende Unterscheidung wird in der Praxis allerdings oft nicht genügend deutlich gemacht; namentlich finden sich nicht selten Verträge, die zwar als Lizenzverträge bezeichnet werden, aber eine Übertragung von Immaterialgüterrechten vorsehen, oder umgekehrt. Die Bestimmung der Rechtsnatur und die Auslegung von Verträgen kann deshalb schwierig sein. Wie stets ist dabei auf den wirklichen Willen der Parteien und nicht auf die bisweilen unklare (und oft auch widersprüchliche) Terminologie abzustellen (Art. 18 Abs. 1 OR).

1392 Der Lizenzvertrag ist auch von der *Abgrenzungsvereinbarung* zu unterscheiden. Mit einer solchen können sich die Inhaberinnen ähnlicher Marken über den Gebrauch ihrer Marken verständigen, um Kollisionen und Prozesse zu vermeiden, bspw. indem geregelt wird, welche Markeninhaberin die Marke in welchem Gebiet oder für welche Waren oder Dienstleistungen verwenden darf. Mit einer solchen Vereinbarung verpflichten sich die Parteien auch, ihre Ausschliesslichkeitsrechte nicht geltend zu machen, wenn sich die andere Partei an die Vereinbarung hält.[2625] Die Markenrechte verbleiben bei den Parteien.[2626] Markenabgrenzungsvereinbarungen enthalten – wie Markenlizenzverträge – auch einen Verzicht der Rechts-

---

2623 Staub, in: Staub/Celli, DesG 15 N 52.

2624 Siehe dazu vorne, Rn. 1348 f.

2625 Zur kartellrechtlichen Problematik siehe vorne, Rn. 67.

2626 BGE 138 III 304 E. 6. f. – «Icewatch»; SHK-Joller, MSchG 3 N 399 f.; Marbach, SIWR III/1, Rn. 716; CR-de Werra, MSchG 18 N 23.

inhaberinnen. Dieser dient aber – anders als bei Markenlizenzverträgen – nicht dazu, der einen Partei ein Recht zum Gebrauch der Marke der anderen Partei einzuräumen. Vielmehr verzichten die Parteien gegenseitig auf die Geltendmachung ihrer Ausschliesslichkeitsrechte, um die Benutzung der eigenen Marke sicherzustellen und eine Markenkollision zu vermeiden.[2627] Damit liegt kein Lizenzvertrag, sondern ein eigener Vertrag *sui generis* vor.[2628]

Der Lizenzvertrag ist auch von der *gesetzlichen Lizenz und von der Zwangslizenz* zu unterscheiden. Lizenzverträge beruhen immer auf übereinstimmenden gegenseitigen Willenserklärungen i.S.v. Art. 1 Abs. 1 OR (sog. konsensuale Lizenz). Dieses Merkmal fehlt bei der gesetzlichen Lizenz und bei der Zwangslizenz. Beide Lizenzen sind als Schranken zu qualifizieren.[2629] Bei der *gesetzlichen Lizenz* ergibt sich die Erlaubnis, das Immaterialgut in der freigestellten Form zu nutzen, unmittelbar aus dem Gesetz. Die Berechtigung besteht in der Regel zugunsten einer unbestimmten Vielzahl von Personen; erforderlich ist nur, dass die Voraussetzungen für das Bestehen der jeweiligen gesetzlichen Lizenz erfüllt sind, dass also bspw. ein Werk für die interne Information oder Dokumentation gebraucht wird.[2630] Die *Zwangslizenz* entsteht durch das Urteil eines Gerichts (so ausdrücklich Art. 40*e* Abs. 6 PatG). Sind die Voraussetzungen für das Erteilen einer Zwangslizenz erfüllt und hat sich die Lizenznehmerin erfolglos um die Erteilung einer vertraglichen Lizenz zu angemessenen Marktbedingungen bemüht, wird die Zwangslizenz auf Klage des Berechtigten durch das zuständige Gericht erteilt (Art. 40*e* Abs. 1 PatG). Zwangslizenzen sind zwingend entgeltliche und einfache Lizenzen, die nur zusammen mit dem Geschäftsbetrieb übertragen werden können (Art. 40e Abs. 3, 5, 6 PatG und Art. 31 lit. d TRIPS). Die blosse Möglichkeit, eine Zwangslizenz zu erlangen, kann (und soll) die Rechtsinhaberinnen zum Abschluss eines konsensualen Lizenzvertrags bewegen.[2631] 1393

2.3 Rechtsgrundlagen

Der Lizenzvertrag wird in den Immaterialgüterrechtsgesetzen zwar erwähnt (Art. 34 Abs. 1 PatG; Art. 15 DesG; Art. 18 MSchG; Art. 21 SoSchG), aber nicht geregelt.[2632] Er ist daher als gesetzlich nicht geregelter Innominatkontrakt, genauer 1394

2627 SHK-Joller, MSchG 3 N 400; CR-de Werra, MSchG 18 N 23.

2628 BGE 138 III 304 E. 6., E. 7., E. 11. – «Icewatch».

2629 Siehe dazu vorne: für die gesetzliche Lizenz, Rn. 27; für die Zwangslizenz, Rn. 28.

2630 Siehe dazu vorne, Rn. 740.

2631 Siehe dazu vorne, Rn. 466.

2632 Huguenin, Rn. 3788; Hilty, Lizenzvertragsrecht, 5.

als *Vertrag sui generis* zu qualifizieren.[2633] Der Lizenzvertrag besteht nicht lediglich aus Elementen verschiedener Nominatverträge *(zusammengesetzter Vertrag);* vielmehr hat er sich längst zu einem eigentypischen Vertrag verselbstständigt.

1395 Lässt sich einer Parteivereinbarung zu gewissen Rechtsfragen nichts entnehmen und findet sich auch im allgemeinen Teil des OR keine passende Lösung, hat die Richterin den Lizenzvertrag nach dem *hypothetischen Parteiwillen* zu ergänzen oder bei allgemeinen Fragen eine sachgerechte, generell-abstrakte Regel zu formulieren (Art. 1 Abs. 2 ZGB). Bei der *analogen Anwendung* von *Regeln des Nominatvertragsrechts* ist grosse Zurückhaltung angezeigt.[2634] Eine solche kommt nur in Frage, wenn sich die analog anzuwendende Norm in Sinn und Zweck sowie Logik und Struktur eines Lizenzvertrags sinnvoll einfügen lässt; zudem darf die Norm nicht auf einer Interessenabwägung (bspw. Sozialschutz) beruhen, die dem Lizenzvertrag fremd ist.[2635] Die Frage der analogen Anwendung stellt sich namentlich bei den folgenden Regelungen des Nominatvertragsrechts:

1396 Der Lizenzvertrag weist eine gewisse Nähe zum *Miet- bzw. Pachtvertrag* auf, zumal die Lizenzgeberin Inhaberin des Immaterialgüterrechts bleibt und es der Lizenznehmerin meist gegen Entgelt zur Nutzung überlässt.[2636] Allerdings beruhen gewisse Bestimmungen des Miet- bzw. Pachtrechts auf Sozialschutzgedanken (Mieter- bzw. Pächterschutz). Da beim Lizenzvertrag kein vergleichbares Schutzbedürfnis besteht, ist eine analoge Anwendung der Normen des Miet- oder Pachtrechts meist nicht sachgerecht.[2637] Obwohl Art. 275 OR die Gebrauchsüberlassung von Rechten normiert, ist die direkte Anwendung des Pachtrechts auf den Lizenzvertrag abzulehnen, weil dessen Regelung auf einer besonderen, historisch tradierten Interessenlage basiert, die dem Lizenzvertrag fremd ist.[2638] Zudem setzt der

---

2633 BGE 133 III 360 E. 8.1 – «A. GmbH»; BezGer Höfe, sic! 2007, 140 – «Schweizerischer Sex Anzeiger SAZ»; Hilty, Lizenzvertragsrecht, 159 f.; CR-de Werra, MSchG 18 N 12; siehe auch Fischer/Dorigo, in: Weinmann/Münch/Herren, § 17 Rz. 0.5 ff.; Huguenin, Rn. 3799.

2634 CR-Thévenoz/de Werra, Vor OR 184–529 N 41; gem. BGE 133 III 360 E. 5. ff. – «A. GmbH»; BGE 92 II 299 E. 3.a) – «Foufounis», wonach die Anwendung von Nominatvertragsrecht stets kritisch zu hinterfragen sei.

2635 Fischer/Dorigo, in: Weinmann/Münch/Herren, § 17 Rz. 0.5.

2636 Huguenin, Rn. 3801; Marbach/Ducrey/Wild, Rn. 928; von Büren, SIWR I/1, 303 f.

2637 Huguenin, Rn. 3801; Fischer R., 98; von Büren, SIWR I/1, 304; a.M. Bucher, 41.

2638 BSK-Amstutz/Morin, Einl. vor OR 184 ff. N 243.

Pachtvertrag die Überlassung des Pachtgegenstandes voraus, während beim Lizenzvertrag das Immaterialgüterrecht bei der Lizenzgeberin verbleibt.[2639]

Die analoge Anwendung von Normen des *Kaufrechts* scheitert meist daran, dass diese auf Austauschverhältnisse zugeschnitten sind und auf Dauerschuldverhältnisse nicht passen.[2640] 1397

Die Anwendung von Normen des *Gesellschaftsrechts,* die insb. bei einem gesteigerten Treueverhältnis zwischen den Parteien diskutiert wird,[2641] ist nur geboten, wenn sich im Vertrag hinreichende Indizien für einen sog. *animus societatis* finden. Dabei müssen die Parteien den Willen haben, einen gemeinsamen Zweck mit gemeinsamen Mitteln zu erreichen. Meistens wird es an der Gemeinsamkeit des Zwecks fehlen.[2642] Dabei ist zu berücksichtigen, dass bei jedem Dauerschuldverhältnis gewisse Loyalitätspflichten bestehen (Art. 2 ZGB), die für sich allein noch keine Anwendung des Gesellschaftsrechts rechtfertigen.[2643] Indizien, die im Einzelfall für ein gesellschaftsrechtliches Lizenzverhältnis sprechen können, sind die Nutzung des Immaterialgüterrechts auf gemeinsame Rechnung, der gegenseitige Informationsaustausch, gegenseitige Mitteilungen von Verbesserungen und das Einräumen von sog. *cross licenses*[2644] sowie ein gemeinsames Vorgehen gegen Rechtsverletzungen unter anteiliger Kostentragung.[2645] In vielen Fällen wird allerdings keine einfache Gesellschaft (Art. 530 ff. OR), sondern ein *Kooperationsvertrag* vorliegen, bei dem ein gemeinsamer Zweck durch das Erbringen komplementärer Leistungen verfolgt wird, ohne dass die Parteien über gemeinsame Mittel verfügen.[2646] 1398

2639 Hilty, Lizenzvertragsrecht, 159; BGE 92 II 299 E. 3. – «Foufounis»; die frühere Rechtsprechung bejahte jedoch die Anwendbarkeit des Pachtrechts: BGE 61 II 142 – «Signer & Co»; BGE 51 II 57 E. 2. – «Strassenbau AG».

2640 BSK-Amstutz/Morin, Einl. vor OR 184 ff. N 243; von Büren, SIWR I/1, 305.

2641 BSK-Amstutz/Morin, Einl. vor OR 184 ff. N 243; Huguenin, Rn. 3803; von Büren, SIWR I/1, 306 ff.

2642 BSK-Amstutz/Morin, Einl. vor OR 184 ff. N 243; Hilty, Lizenzvertragsrecht, 180.

2643 BSK-Amstutz/Morin, Einl. vor OR 184 ff. N 243.

2644 Siehe dazu sogleich nachfolgend, Rn. 1406.

2645 Im Einzelnen Fischer R., 98 ff.; von Büren, SIWR I/1, 307; Hilty, Lizenzvertragsrecht, 183 ff.

2646 Siehe dazu grundlegend Thouvenin Florent, Der Kooperationsvertrag, Kooperationen im Grenzbereich von Vertrags- und Gesellschaftsrecht, Bern 2017.

3. Arten und Umfang

3.1 Arten von Lizenzverträgen

1399 Die Lizenzverträge können in ausschliessliche und einfache Lizenzen unterteilt werden.[2647] Bei einer *ausschliesslichen Lizenz* verpflichtet sich die Lizenzgeberin, neben der ausschliesslichen Lizenz keine weitere (einfache oder ausschliessliche) Lizenz zu erteilen (siehe dazu die registerrechtlichen Vorschriften in Art. 105 Abs. 4 PatV).[2648] Wie alle Lizenzverträge können auch ausschliessliche Lizenzen räumlich, zeitlich oder sachlich beschränkt werden. Die Rechtsinhaberin kann damit durchaus mehrere ausschliessliche Lizenzen erteilen, sofern sich deren Geltungsbereich nicht überschneidet. Im Rahmen der ausschliesslichen Lizenz kann sich die Lizenzgeberin gegenüber der Lizenznehmerin zusätzlich verpflichten, das Immaterialgut selbst nicht zu nutzen. Dies wird meist als *Exklusivlizenz* bezeichnet.[2649] Fehlt eine solche Abrede, wird die ausschliessliche Lizenz regelmässig als *Alleinlizenz (sole license)* bezeichnet.[2650] Die Terminologie ist aber uneinheitlich.[2651] Wie stets, ist auch bei dieser Frage nicht auf die Begriffe, sondern auf den wirklichen Willen der Parteien abzustellen (Art. 18 Abs. 1 OR). Mit einer Exklusivlizenz kann wirtschaftlich (aber nicht rechtlich!) eine Situation geschaffen werden, die einer Übertragung des Immaterialgüterrechts weitgehend gleichkommt. Ob die Lizenzgeberin selbst zur Nutzung des Immaterialgutes berechtigt bleibt, sollte im Lizenzvertrag ausdrücklich geregelt werden.

1400 Bei einer *einfachen Lizenz* darf die Lizenzgeberin beliebig viele weitere einfache Lizenzen erteilen.[2652] Ein typischer Fall sind Softwarelizenzen (bspw. die Lizenz zur Nutzung von Acrobat Reader), die regelmässig in identischer Form mit einer Vielzahl von Lizenznehmerinnen abgeschlossen werden. Die bei einfachen Lizenzen recht schwache Marktstellung der Lizenznehmerin kann durch eine *Meistbe-*

2647 Statt vieler Hilty, Lizenzvertragsrecht, 237.

2648 Hilty, Lizenzvertragsrecht, 238.

2649 CHK-Zenhäuser, Vor OR 184 ff./Lizenz- und Know-how-Vertrag N 7; Huguenin, Rn. 3811; OFK-Heinrich, DesG 15 N 15; CR-de Werra, MSchG 18 N 9; CR-de Werra, DesG 15 N 10; a.M. Hilty, Lizenzvertragsrecht, 238 ff.

2650 BSK-Amstutz/Morin, Einl. vor OR 184 ff. N 241; SHK-Bühler, MSchG 18 N 26; BSK-Bigler, MSchG 18 N 10; CR-de Werra, MSchG 18 N 10; CR-de Werra, DesG 15 N 11; SHK-Stutz/Beutler/Hottinger, DesG 15 N 13.

2651 So wird die hier als ausschliessliche Lizenz bezeichnete Konstellation bisweilen auch als alleinige Lizenz bezeichnet; so von Büren, SIWR I/1, 313 f.; Streuli-Youssef, in: Streuli-Youssef, 24.

2652 Streuli-Youssef, in: Streuli-Youssef, 24; von Büren, SIWR I/1, 312; Hilty, Lizenzvertragsrecht, 242; CR-de Werra, MSchG 18 N 10; CR-de Werra, DesG 15 N 11

günstigungsklausel gestärkt werden.[2653] Mit dieser Abrede verpflichtet sich die Lizenzgeberin, anderen Lizenznehmerinnen keine besseren Konditionen zu gewähren bzw. bei Einräumen besserer Konditionen an Dritte, den Lizenzvertrag anzupassen und der Lizenznehmerin dieselben Konditionen zu gewähren.[2654] Einfache Lizenzen können auch als *qualifizierte Lizenzen* ausgestaltet werden, indem sich die Lizenzgeberin verpflichtet, nur eine bestimmte Anzahl weiterer Lizenzen zu erteilen.[2655]

3.2 Umfang der Berechtigung der Lizenzgeberin

Im Gegensatz zur Übertragung, bei der umstritten ist, welche Teilrechte sich übertragen lassen,[2656] kann der *Umfang der Lizenz* zwischen den Parteien *beliebig vereinbart* werden (Art. 19 Abs. 1 OR). Die Lizenzgeberin kann der Lizenznehmerin das Immaterialgut zur unbeschränkten Nutzung überlassen, sie kann das Nutzungsrecht aber auch in verschiedener Hinsicht beschränken. Häufig sind *räumliche Beschränkungen,* indem die Lizenzgeberin die Nutzung des Immaterialgutes bspw. auf bestimmte Gebiete innerhalb der Schweiz beschränkt (so ausdrücklich Art. 18 Abs. 1 MSchG).[2657] Die Lizenz kann für die Dauer des Bestehens des Immaterialgüterrechts, aber auch für jede beliebige kürzere Zeitspanne erteilt werden; diesfalls liegt eine *zeitliche Beschränkung* vor. Wird neben einem Patent auch die Nutzung von Know-how lizenziert, wird oft eine Vertragsdauer vorgesehen, die über den Ablauf der Schutzfrist des Patentes hinausgeht. Im Zweifel soll bei Patentlizenzen aber die Schutzrechtsdauer als vereinbart gelten.[2658] Im Urheberrecht finden sich auch sehr kurze Lizenzdauern, etwa bei der Einräumung des Rechts zur Uraufführung eines Theaterstückes. Häufig sind zudem *sachliche Beschränkungen,* mit denen das Recht zur Nutzung des Immaterialgutes auf bestimmte Handlungen beschränkt wird, etwa bei Herstellungs- und Vertriebslizenzen.[2659] Zu einer sachlichen Beschränkung führen auch sog. *field of use*-Klauseln, welche der Lizenznehmerin bspw. die Nutzung eines Patentes nur in einem bestimmten technischen Gebiet erlauben. Auch *mengenmässige* 1401

2653 Hilty, Lizenzvertragsrecht, 243, 479.

2654 Huguenin, Rn. 3818; Hilty, Lizenzvertragsrecht, 464 ff.

2655 Hilty, Lizenzvertragsrecht, 243 f.

2656 Siehe dazu vorne, Rn. 1352.

2657 Hilty, Lizenzvertragsrecht, 266 f.

2658 BGE 92 II 299 E. 3.a) – «Foufounis»; HGer ZH, sic! 1998, 101 – «Sondiergerät»; Troller, Immaterialgüterrecht II, 836; ablehnend Fischer/Dorigo, in: Weinmann/Münch/Herren, § 17 Rz. 50.1 ff.

2659 Hilty, Lizenzvertragsrecht, 246 ff.; Dessemontet, propriété intellectuelle, Rn. 293.

Beschränkungen sind möglich, indem bspw. eine Herstellungslizenz auf die Herstellung einer bestimmten Anzahl Produkte beschränkt wird (sog. Quotenlizenz).[2660]

1402 Missachtet die Lizenznehmerin eine Beschränkung des Umfangs der Lizenz, liegt eine *Vertragsverletzung* vor.[2661] Die Vornahme einer nicht vom Lizenzvertrag freigestellten Handlung ist in der Regel zugleich eine *Schutzrechtsverletzung*.[2662]

4. Vertragsparteien

1403 Lizenzgeberin ist die (originäre oder derivative) *Rechtsinhaberin*. Bei einer Mehrheit von Rechtsinhaberinnen ist die Zustimmung aller Berechtigter erforderlich (so ausdrücklich: Art. 34 Abs. 2 PatG; Art. 7 Abs. 2 URG unter Vorbehalt von Art. 7 Abs. 4 URG; Art. 21 Abs. 1 SoSchG; allgemein Art. 648 Abs. 2 ZGB bzw. Art. 653 Abs. 2 ZGB).

1404 Die Lizenznehmerin kann auch selbst zur Lizenzgeberin werden, indem sie eine sog. *Unterlizenz* erteilt. Voraussetzung ist, dass sie zur Unterlizenzierung, also zur weiteren Lizenzierung des Immaterialgüterrechts an Dritte, berechtigt ist.[2663] Die Erteilung von Unterlizenzen ist gesetzlich nicht vorgesehen, aber allgemein anerkannt.[2664] Schweigt der Vertrag, ist die Lizenznehmerin nach überwiegender Lehre nicht zur Erteilung von Unterlizenzen berechtigt;[2665] will sie dennoch eine Unterlizenz erteilen, muss sie die Zustimmung der Lizenzgeberin einholen.[2666]

2660 Hilty, Lizenzvertragsrecht, 270.

2661 CR-de Werra, DesG 15 N 29; anders Staub, in: Staub/Celli, DesG 15 N 53; Staub, 207 ff., der eine Vertragsverletzung nur annimmt, wenn die Lizenznehmerin durch den Lizenzvertrag überhaupt erst in die Lage versetzt worden sei, die Handlungen zu begehen.

2662 Von Büren, SIWR I/1, 361; Hilty, Lizenzvertragsrecht, 266; CR-de Werra, DesG 15 N 29.

2663 Hilty, Lizenzvertragsrecht, 68.

2664 Hilty, Lizenzvertragsrecht, 68; Fischer/Dorigo, in: Weinmann/Münch/Herren, § 17 Rz. 3.1; CR-de Werra, MSchG 18 N 11; CR-de Werra, DesG 15 N 12.

2665 Fischer/Dorigo, in: Weinmann/Münch/Herren, § 17 Rz. 3.1; BSK-Amstutz/Morin, Einl. vor OR 184 ff. N 241; SHK-Dorigo, PatG 34 N 45; SHK-Bühler, MSchG 18 N 23; Hilty, Lizenzvertragsrecht, 764.

2666 Fischer/Dorigo, in: Weinmann/Münch/Herren, § 17 Rz. 3.1; Huguenin. Rn. 3812; SHK-Dorigo, PatG 34 N 45; SHK-Bühler, MSchG 18 N 23; Hilty, Lizenzvertragsrecht, 764 f.

Lizenznehmerin kann jede dritte Person sein (Art. 34 Abs. 1 PatG; Art. 14 Abs. 1 DesG; Art. 18 Abs. 1 MSchG; Art. 21 Abs. 1 SoSchG). Lizenzen können personen- oder betriebsbezogen sein. Die persönliche Lizenz wird einer bestimmten natürlichen Person erteilt,[2667] eine Übertragung oder Vererbung ist grundsätzlich ausgeschlossen. Bei einer Betriebslizenz ist die Lizenz an ein Unternehmen gekoppelt und nur zusammen mit diesem übertragbar.[2668] 1405

Eine spezielle Konstellation ergibt sich, wenn sich zwei (oder mehrere) Parteien gegenseitig Lizenzen einräumen, wobei die eine Lizenz jeweils die Gegenleistung der anderen bildet. Da die beiden (oder mehreren) Lizenzen «übers Kreuz» eingeräumt werden, spricht man von einer *cross license* oder Kreuzlizenz (auch: wechselseitige Lizenz). In diesem Fall sind beide Parteien Lizenznehmerin und Lizenzgeberin zugleich.[2669] 1406

5. Formelles

5.1 Form des Lizenzvertrages

Die Immaterialgüterrechtsgesetze sehen keine Formvorschriften für die Erteilung von Lizenzen vor. Lizenzverträge können deshalb formfrei geschlossen werden (Art. 11 Abs. 1 OR). In der Praxis werden sie allerdings meist schriftlich vereinbart. Das empfiehlt sich nicht nur aus Beweisgründen, sondern auch im Hinblick auf eine allfällige Registrierung der Lizenz,[2670] weil das IGE dafür eine schriftliche Erklärung oder eine andere genügende Beweisurkunde verlangt, welche das Bestehen der Lizenz bestätigt (Art. 105 Abs. 2 PatV; Art. 28 Abs. 1 DesV; Art. 29 Abs. 1 MSchV). 1407

Da keine Formerfordernisse bestehen, können Lizenzverträge auch durch *konkludentes Verhalten* entstehen (Art. 1 Abs. 2 OR).[2671] Eine stillschweigend vereinbarte oder implizite Lizenz kann namentlich angenommen werden, wenn ein Rechtsgeschäft zwischen der Rechtsinhaberin und einem Dritten nur wirtschaftlich sinnvoll ist, wenn damit eine Lizenzerteilung einhergeht. Überlässt bspw. ein Unternehmen einem anderen Unternehmen alle Geräte und Informationen, die zur Ausübung eines vom ersten Unternehmen erfundenen und patentierten Verfahrens 1408

2667 Hilty, Lizenzvertragsrecht, 79 f.

2668 Hilty, Lizenzvertragsrecht, 80.

2669 Von Büren, SIWR I/1, 316 f.; Hilty, Lizenzvertragsrecht, 273.

2670 Siehe dazu sogleich nachfolgend, Rn. 1409 ff.

2671 BGE 101 II 293 E. 2.c) – «Efasit».

erforderlich sind, kann jedenfalls dann von einem konkludent geschlossenen Lizenzvertrag (implizite Lizenz) ausgegangen werden, wenn die Geräte und Informationen nicht anderweitig verwendet werden können. Ein stillschweigender Vertragsschluss ist bei Lizenzverträgen aber nur zurückhaltend anzunehmen.[2672] Anders als in den USA[2673] wird im Schweizer Recht keine implizite Lizenz angenommen, wenn die Rechtsinhaberin ihre Rechte gegenüber einem Verletzer nicht geltend macht und ihn so im guten Glauben lässt, seine Handlung stelle keine Verletzung dar (sog. *implied license*). Eine solche Konstellation kann im Schweizer Recht aber als Verwirkung qualifiziert werden.[2674]

5.2 Registereintrag

1409 Die Erteilung der Lizenz erfolgt grundsätzlich formlos. Bei den Registerrechten können der Lizenzvertrag und allfällige Unterlizenzen aber im Register eingetragen werden (Art. 34 Abs. 3 PatG und Art. 105 PatV; Art. 15 Abs. 2 DesG und Art. 28 DesV; Art. 18 Abs. 2 MSchG und Art. 29 MSchV; Art. 21 Abs. 2 SoSchG). Mit Ausnahme der Garantie- und Kollektivmarke (Art. 27 MSchG) ist der Registereintrag kein konstitutives Erfordernis für die Entstehung der Lizenz.[2675] Die primäre Wirkung des Registereintrages liegt darin, dass die Lizenznehmerin bei der Übertragung des Schutzrechts von der Lizenzgeberin auf einen Dritten (in einem gewissen Umfang) in ihrem Interesse am Fortbestand des Lizenzvertrags geschützt wird, sog. Sukzessionsschutz.

1410 Umfang und Bedeutung des *Sukzessionsschutzes* sind umstritten. Nach einem Teil der Lehre soll die Eintragung im Register zu einer Übertragung des Lizenzvertrags auf die neue Inhaberin des Schutzrechts führen.[2676] Der Lizenzvertrag ist allerdings nicht an das Schutzrecht gebunden, sondern besteht, wie jeder Vertrag, zwischen den Vertragsparteien. Die Erwerberin des Schutzrechts tritt deshalb nicht ohne Weiteres in die Stellung der Lizenzgeberin ein. Daran vermag auch die Ein-

---

2672 BSK-Amstutz/Morin, Einl. vor OR 184 ff. N 245; Blum/Pedrazzini, PatG 34 Anm. 52.

2673 United States Court of Appeals, Federal Circuit vom 3.1.1997, 103 D.3d 1571 – *«Wang Laboratories vs. Mitsubishi Electronics»,* Rn. 1580.

2674 Siehe dazu hinten, Rn. 1498 ff.

2675 BGE 135 III 656 E. 3.2 – «Registrierung Patentlizenz».

2676 Heinrich, PatG 34 N 11; Blum/Pedrazzini, PatG 34 Anm. 109, welche die Lizenz aufgrund des Wortlautes von Art. 34 Abs. 3 PatG gegenüber dem bösgläubigen Erwerber/Nutzniesser bestehen lassen wollen; offengelassen in BGE 135 III 656 E. 3.2 – «Zahnimplantate».

tragung der Lizenz im Register nichts zu ändern.[2677] Die Übertragung des Lizenzvertrags von der ehemaligen auf die neue Inhaberin des Schutzrechts ist eine rechtsgeschäftliche Vertragsübernahme, die als dreiseitiger Vertrag *sui generis* eine übereinstimmende Willenserklärung aller Beteiligten erfordert. Die Eintragung der Lizenz im Register kann dabei nicht als antizipierte Zustimmung der Lizenznehmerin zur Vertragsübernahme bei der Übertragung des Schutzrechts verstanden werden, weil sie auch ohne Zustimmung der Lizenznehmerin von der Lizenzgeberin erwirkt werden kann.[2678] Die Eintragung hat damit nur, aber immerhin zur Folge, dass die Erwerberin des Schutzrechts um den Bestand der Lizenz weiss (oder zumindest wissen muss) und der Lizenznehmerin deshalb die Nutzung des geschützten Immaterialguts im Umfang der Lizenz nicht verbieten kann (negativer Gehalt des Lizenzvertrags). In diesem Umfang wird der Bestand der Lizenz gegenüber späteren Erwerbern, Nutzniessern oder Pfandgläubigern geschützt und es kann eine (beschränkte) realobligatorische Wirkung erreicht werden.[2679]

1411 Wird der Lizenzvertrag nicht auf die neue Schutzrechtsinhaberin übertragen, ist die bisherige Schutzrechtsinhaberin an sich weiterhin zur Erfüllung des Lizenzvertrags verpflichtet – nur kann sie ihre vertraglichen Pflichten als Lizenzgeberin nach der Übertragung des Schutzrechts nicht mehr erfüllen. Die Lizenzgeberin wird damit gegenüber der Lizenznehmerin wegen schuldhafter, nachträglicher subjektiver Unmöglichkeit schadenersatzpflichtig (Art. 97 OR). Die Ansprüche auf Zahlung der Lizenzgebühren können ohne Zustimmung der Lizenznehmerin an die neue Schutzrechtsinhaberin abgetreten werden (Art. 164 Abs. 1 OR). Der Registereintrag ersetzt dabei die Notifikation nach Art. 167 OR (siehe dazu auch die verallgemeinerungsfähige Regelung in Art. 14 Abs. 3 lit. a DesG).

1412 Mangels eines Registers geniesst die Lizenznehmerin einer Urheberrechtslizenz keinen Sukzessionsschutz.[2680] Der Lizenzvertag fällt damit wegen nachträglicher subjektiver Unmöglichkeit dahin, wenn die Lizenzgeberin ihr Urheber- oder Leis-

---

[2677] Ausführlich Fischer R., 56 ff.; ähnlich wie hier auch: SHK-Dorigo, PatG 34 N 57; CR-de Werra, MSchG 34 N 52; von Büren, SIWR I/1, 335; OFK-Willi, MSchG 18 N 39; Blum/Pedrazzini, PatG 34 Anm. 109.

[2678] Hilty, Lizenzvertragsrecht, 306.

[2679] Hilty, Lizenzvertragsrecht, 743; siehe auch Stieger Werner, Zur Beendigung des Lizenzvertrages nach schweizerischem Recht, sic! 1999, 3–16, 8, der eine analoge Anwendung von Art. 261 OR vorsieht; Heinrich, PatG nimmt keine Stellung.

[2680] OFK-Rehbinder/Haas/Uhlig, URG 16 N 14; Uhlig, in: Weimann/München/Herren, § 44 Rz. 5.5; Fischer R., 61 ff.; in Bezug auf die Insolvenzfestigkeit von urheberrechtlichen Lizenzverträgen Reutter, in: Streuli-Youssef, 420.

tungsschutzrecht veräussert.[2681] Wie bei den Registerrechten ist die Lizenzgeberin auch hier zur Zahlung von Schadenersatz verpflichtet (Art. 97 OR).

6. Pflichten der Lizenzgeberin

1413 Die Hauptleistungspflicht der Lizenzgeberin besteht darin, gegenüber der Lizenznehmerin auf die Ausübung ihrer Ausschliesslichkeitsrechte zu verzichten (negativer Gehalt des Lizenzvertrags).[2682] Neben dieser Unterlassungspflicht hat die Lizenzgeberin aber auch positive Pflichten zu erfüllen (positiver Gehalt des Lizenzvertrags).[2683]

1414 Zum einen hat die Lizenzgeberin alles vorzukehren, was erforderlich ist, damit die Lizenznehmerin den Lizenzgegenstand auch tatsächlich im vereinbarten Umfang nutzen kann, sog. *Genussverschaffungspflicht*.[2684] Namentlich muss sie der Lizenznehmerin die für die Nutzung des Lizenzgegenstandes erforderlichen Informationen, Unterlagen und Dateien zur Verfügung stellen, bei Patentlizenzen etwa begleitendes Know-how, bei Design- und Markenlizenzen Vorlagen für die Gestaltung der Designs und Marken und bei Urheberrechtslizenzen das für die Werknutzung erforderliche Werkexemplar, bspw. in Form einer Datei. Zumindest bei Patentlizenzen und gemischten Lizenzen kann auch eine Einweisung der Lizenznehmerin in den Lizenzgegenstand erforderlich sein, wofür bisweilen eine separate Aufwandsentschädigung vereinbart wird.[2685] Bei der Lizenzierung einer

---

2681 OFK-Rehbinder/Haas/Uhlig, URG 16 N 14; Uhlig, in: Weimann/München/Herren, § 44 Rz. 5.3 ff.; a.M. Hilty, Urheberrecht, Rn. 260; Hilty, Lizenzvertragsrecht, 744 ff., der von einer gesetzlichen Realobligation ausgeht, welche den Erwerber verpflichtet, mit dem Dritten, dessen Nutzungsbefugnisse auf einem Lizenzvertrag mit dem Veräusserer beruhen, unter gleichen Bedingungen einen entsprechenden Lizenzvertrag abzuschliessen.

2682 Marbach/Ducrey/Wild, Rn. 934; von Büren, SIWR I/1, 341; Hilty, Lizenzvertragsrecht, 456 f.

2683 BSK-Amstutz/Morin, Einl. vor OR 184 ff. N 250; Huguenin, Rn. 3816; Marbach/Ducrey/Wild, Rn. 926; von Büren, SIWR I/1, 295 f., 341 ff.; Hilty, Lizenzvertragsrecht, 7, der danach differenziert, ob Gegenstand des Lizenzvertrages ein absolut geschütztes Immaterialgut oder ein faktisches Monopol (z.B. Geschäftsgeheimnis) ist.

2684 BSK-Amstutz/Morin, Einl. vor OR 184 ff. N 250; Huguenin, Rn. 3815; siehe dazu ausführlich die Kommentierung eines Muster-Patentlizenzvertrages bei Fischer/Dorigo, in: Weinmann/Münch/Herren, § 13; CR-de Werra, MSchG 18 N 15; CR-de Werra, DesG 15 N 17; Hilty, Lizenzvertragsrecht, 456 ff.

2685 Von Büren, SIWR I/1, 345 f.

Anwartschaft ist die Lizenzgeberin zudem verpflichtet, auf die Erteilung des Schutzrechtes hinzuwirken.[2686]

Zum andern muss die Lizenzgeberin sicherstellen, dass die Lizenznehmerin den Lizenzgegenstand während der ganzen Dauer des Lizenzvertrags nutzen kann, sog. *Genusserhaltungspflicht.*[2687] Dazu muss sie die Erhaltung des Schutzrechtes sicherstellen, also namentlich die periodisch zu leistenden Schutzrechtsgebühren bezahlen (Art. 41 PatG; Art. 5 Abs. 3 i.V.m. Art. 28 lit. c DesG; Art. 10 Abs. 2 MSchG; Art. 36 Abs. 1 lit. c SoSchG). Zudem kann die Lizenzgeberin im Rahmen der Genusserhaltung verpflichtet sein, den Lizenzvertrag auf einen allfälligen Dritterwerber des Immaterialgüterrechts zu überbinden.[2688] Unter die Genusserhaltung fällt auch die Pflicht, gegen allfällige Drittverletzer des Immaterialgüterrechts vorzugehen und das Schutzrecht gegen Nichtigkeitsklagen zu verteidigen.[2689] Die letzten beiden Pflichten bestehen allerdings in erster Linie bei ausschliesslichen Lizenzen.[2690] Bei einfachen Lizenzen können ohne vertragliche Regelung keine solchen Pflichten angenommen werden. Anderes mag immerhin gelten, wenn eine einfache Lizenz eine Meistbegünstigungsklausel enthält.[2691] Aus dieser lässt sich allenfalls eine Pflicht der Lizenzgeberin zum Vorgehen gegen Drittverletzer ableiten, weil die Dritten sonst im Ergebnis von einer Gratislizenz profitieren würden.[2692] 1415

Bei ausschliesslichen Lizenzen ist die Lizenzgeberin verpflichtet, keine weiteren Lizenzen einzuräumen (Enthaltungspflicht). Daneben sollte im Lizenzvertrag auch geregelt werden, ob die Lizenzgeberin das Immaterialgut selbst nutzen darf (Alleinlizenz) oder ob nur die Lizenznehmerin zur Nutzung berechtigt ist (Exklusivlizenz). 1416

Darüber hinaus sehen Lizenzverträge oft *weitere Pflichten* der Lizenzgeberin vor: Bei den Registerrechten wird die Lizenzgeberin regelmässig verpflichtet, die Lizenz im Register eintragen zu lassen.[2693] Zudem enthalten Lizenzverträge oft 1417

2686 Von Büren, SIWR I/1, 341; Hilty, Lizenzvertragsrecht, 457.

2687 BSK-Amstutz/Morin, Einl. vor OR 184 ff. N 250; Huguenin, Rn. 3817; CR-de Werra, MSchG 18 N 15; CR-de Werra, PatG 34 N 18; Fischer/Dorigo, in: Weinmann/Münch/Herren, § 17 Rz. 24.1.

2688 Huguenin, Rn. 3818; von Büren, SIWR I/1, 345 f.; Hilty, Lizenzvertragsrecht, 470.

2689 Fischer/Dorigo, in: Weinmann/Münch/Herren, § 17 Rz. 25.1; von Büren, SIWR I/1, 342; Troller, Immaterialgüterrecht II, 830.

2690 SHK-Dorigo, PatG 34 N 18; Hilty, Lizenzvertragsrecht, 465, 467 f.

2691 Siehe dazu vorne, Rn. 1400.

2692 Huguenin, Rn. 3818; von Büren, SIWR I/1, 345.

2693 Hilty, Lizenzvertragsrecht, 481; SHK-Dorigo, DesG 15 N 64; Dessemontet, propriété intellectuelle, Rn. 287.

Garantien hinsichtlich des Vertragsgegenstandes. Mit diesen garantiert die Lizenzgeberin etwa den Bestand des Schutzrechts, ihre Berechtigung zur Lizenzierung, die Absatzchancen oder die wirtschaftliche Tauglichkeit des Lizenzgegenstandes. Da zumindest der Bestand des Schutzrechts und die Absatzchancen oft unsicher sind, ist bei der Gewährung solcher Garantien allerdings höchste Vorsicht geboten. Sinnvoller ist es, dass die Lizenzgeberin nur garantiert, dass sie zur Erteilung der Lizenz berechtigt ist, dass keine einschränkenden Drittrechte bestehen oder dass sie vom Bestehen solcher Rechte zumindest keine Kenntnis hat.[2694] In Patentlizenzverträgen wird die Lizenzgeberin zudem oft dazu verpflichtet, der Lizenznehmerin allfällige Verbesserungen oder Weiterentwicklungen der lizenzierten Technologie mitzuteilen und diese gegebenenfalls auch zu lizenzieren. Eine solche Mitteilungspflicht wird bisweilen auch für die Lizenznehmerin vorgesehen. Zudem kann ausdrücklich vereinbart werden, dass die Lizenzgeberin zur Weiterentwicklung der lizenzierten Technologie verpflichtet ist.[2695]

7. Pflichten der Lizenznehmerin

1418 Die Hauptleistungspflicht der Lizenznehmerin besteht in der Regel in der Pflicht zur Zahlung einer Lizenzgebühr; diese ist das Entgelt für das vertraglich eingeräumte Recht zur Benutzung des Lizenzgegenstandes.[2696] Lizenzverträge sind aber nicht begriffsnotwendig entgeltlich.[2697] Schuldet die Lizenznehmerin keine Lizenzgebühr (und auch keine andere Gegenleistung), liegt eine sog. *Gratis- oder Freilizenz* vor. In diesem Fall hat die Lizenznehmerin keine Hauptleistungspflicht und regelmässig auch keine weiteren vertraglichen Pflichten. Ausserhalb des Urheberrechts sind Gratislizenzen allerdings selten; im Patent-, Design- und Markenrecht kommen sie vor allem bei stillschweigend erteilten Lizenzen vor.[2698] Anderes gilt für Softwarelizenzen, die oft (zumindest für eine Basisversion der Software) unentgeltlich eingeräumt werden (bspw. die Lizenz zur Nutzung von Acrobat Reader). Immer unentgeltlich sind die sog. *Creative-Commons-Lizenzen.* Dabei handelt es sich um vordefinierte Lizenzverträge, mit denen Urheber allen interessier-

---

2694 Hilty, Lizenzvertragsrecht, 484; siehe dazu auch Dessemontet, propriété intellectuelle, Rn. 279 ff.

2695 Von Büren, SIWR I/1, 355; Heinrich, PatG 34 N 39; CR-de Werra, PatG 34 N 20.

2696 Statt vieler: Hilty, Lizenzvertragsrecht, 485; CR-de Werra, PatG 34 N 19; CR-de Werra, DesG 15 N 18; CR-de Werra, MSchG 18 N 17.

2697 Siehe dazu vorne, Rn. 1386.

2698 Hilty, Lizenzvertragsrecht, 485; Troller, Immaterialgüterrecht II, 831.

ten Personen die Nutzung ihrer Werke unter Einhaltung bestimmter Bedingungen (bspw. Namensnennung) erlauben können.

Die Regelung der Lizenzgebühr steht den Parteien frei. In der Praxis finden sich zahlreiche Varianten zur Bestimmung und Berechnung von Lizenzgebühren, so etwa: einmalige Lizenzgebühren, Meilenstein-Pauschalzahlungen bei Erreichen gewisser Zwischenziele (insb. in der Biotechnologie und der Pharmaindustrie), periodische Gebühren, umsatz- oder gewinnabhängige Gebühren sowie Stücklizenzen. Zudem sind beliebige Kombinationen dieser Varianten denkbar (sog. gemischte Lizenzgebühr).[2699] Häufig verbinden die Parteien eine beim Vertragsabschluss zu zahlende Pauschale (sog. *downpayment*) mit einer periodisch (z.B. jährlich oder quartalsweise) zu leistenden, umsatzabhängigen Lizenzgebühr.[2700] Bisweilen werden auch Mindestlizenzen vereinbart, die mit einer Umsatzlizenz kombiniert werden. Die Gegenleistung muss nicht zwingend in Form von Geld erfolgen. Bei sog. *cross licenses* besteht sie in der Gewährung einer Lizenz, bei Softwarelizenzen bisweilen in der Erteilung der Einwilligung zur Nutzung von Personendaten der Lizenznehmer. Haben die Parteien Entgeltlichkeit vereinbart, ist die Höhe der Lizenzgebühr (bzw. die Art ihrer Berechnung) als wesentlicher Vertragspunkt zu qualifizieren, über den sich die Parteien einigen müssen, damit ein Lizenzvertrag zustande kommt.[2701] 1419

Neben der Hauptleistungspflicht können verschiedene *Nebenpflichten* vereinbart werden.[2702] Recht häufig sehen die Parteien eine Pflicht der Lizenznehmerin zur Nutzung des Lizenzgegenstandes vor, sog. *Benutzungspflicht.* Die Lizenzgeberin kann aus verschiedenen Gründen ein Interesse daran haben, dass der Lizenzgegenstand tatsächlich genutzt wird. Neben dem Erzielen eines angemessenen Umsatzes können das Schaffen von Bekanntheit und Goodwill eines Markenproduktes, das Verhindern des sog. «Totkaufens» einer Technologie durch einen Konkurrenten oder ideelle Interessen an der Verbreitung des Lizenzgegenstandes eine Rolle spielen.[2703] Ein besonderes Interesse an der Benutzung besteht bei Markenlizenzen, weil Dritte bei fehlendem Gebrauch einer Marke während mehr als fünf Jahren die 1420

[2699] Zu den verschiedenen Varianten Fischer/Dorigo, in: Weinmann/Münch/Herren, § 17 Rz. 6.1 f.; von Büren, SIWR I/1, 347 ff.; Hilty, Lizenzvertragsrecht, 486.

[2700] Eingehend zum Downpayment Fischer/Dorigo, in: Weinmann/Münch/Herren, § 17 Rz. 6.3 f.

[2701] Fischer/Dorigo, in: Weinmann/Münch/Herren, § 17 Rz. 6.7; Hilty, Lizenzvertragsrecht, 492.

[2702] Für einen Überblick siehe Marbach/Ducrey/Wild, Rn. 937; Hilty, Lizenzvertragsrecht, 507 ff.; Troller, Immaterialgüterrecht I, 294 f.

[2703] Fischer/Dorigo, in: Weinmann/Münch/Herren, § 17 Rz. 18.1; Hilty, Lizenzvertragsrecht, 506.

Löschung der Marke verlangen können.[2704] Bei ausschliesslichen Lizenzen nimmt die Lehre das Bestehen einer Benutzungspflicht auch ohne explizite Vereinbarung an.[2705]

1421 Bisweilen verpflichtet sich die Lizenznehmerin, die zur Aufrechterhaltung des Schutzrechts erforderlichen *Gebühren* zu zahlen.[2706] Eine solche Vereinbarung ist als interne Schuldübernahme (Art. 175 OR) zu qualifizieren, die nicht der Zustimmung der Gläubigerin, hier also der Registerbehörde, bedarf.[2707] Da die Lizenznehmerin den Markt meist besser kennt als die Lizenzgeberin, ist es oft sinnvoll, sie zur Information der Lizenzgeberin über Rechtsverletzungen (Mitteilungspflicht) und zur Unterstützung bei der Rechtsdurchsetzung zu verpflichten. Eine Unterstützungspflicht im Prozess besteht auch dann, wenn sie im Vertrag nicht ausdrücklich vorgesehen ist.[2708]

1422 Um den Ruf einer Marke zu sichern, sehen Markenlizenzverträge regelmässig eine Pflicht der Lizenznehmerin zur Einhaltung bestimmter *Qualitätsstandards* vor.[2709] Bisweilen wird auch geregelt, in welchem Umfeld eine Marke zu gebrauchen ist (bspw. wie ein Ladenlokal auszusehen hat, in dem die Ware verkauft wird)[2710] und welche Werbemassnehmen die Lizenznehmerin ergreifen muss. Die Lizenznehmerin kann zudem verpflichtet werden, die für die Herstellung des Lizenzgegenstandes erforderlichen Produkte (bspw. ein Konzentrat für die Herstellung eines Süssgetränks) bei der Lizenzgeberin zu beziehen (Bezugspflichten).[2711] In anderen Lizenzverträgen, insb. bei Patentlizenzverträgen, spielen Qualitätsvorgaben eine untergeordnete Rolle. Aus Reputations- und Haftungsüberlegungen wird die Lizenznehmerin aber gelegentlich verpflichtet, auf den unter der Lizenz hergestellten Waren einen Hinweis auf das Lizenzverhältnis oder

---

2704 Siehe dazu vorne, Rn. 1184 ff.

2705 Fischer/Dorigo, in: Weinmann/Münch/Herren, § 17 Rz. 18.2; BSK-Amstutz/Morin, Einl. vor OR 184 N 251; von Büren, SIWR I/1, 349 f.; zurückhaltender Hilty, Lizenzvertragsrecht, 509 ff.

2706 Fischer/Dorigo, in: Weinmann/Münch/Herren, § 17 Rz. 24.3; Troller, Immaterialgüterrecht II, 830.

2707 Fischer/Dorigo, in: Weinmann/Münch/Herren, § 17 Rz. 24.3; Hilty, Lizenzvertragsrecht, 520.

2708 Huguenin, Rn. 3821; von Büren, SIWR I/1, 353 f.

2709 Fischer/Dorigo, in: Weinmann/Münch/Herren, § 17 Rz. 19.1; SHK-Bühler, MSchG 18 N 41; CR-de Werra, MSchG 18 N 16.

2710 Hilty, Lizenzvertragsrecht, 536.

2711 Von Büren, SIWR I/1, 351 f.

einen Schutzrechtsvermerk (z.B. «hergestellt unter Lizenzen von» oder Pat., ©, ®, oder ™) anzubringen.[2712]

8. Leistungsstörungen

Leistungsstörungen sind bei Lizenzverträgen grundsätzlich nach den allgemeinen Bestimmungen des OR zu beurteilen.[2713] Den Parteien steht es allerdings frei, im Lizenzvertrag eine eigene Regelung vorzusehen. Fehlt eine solche oder ist sie nicht vollständig, sind namentlich die Bestimmungen über die *Nichterfüllung* (Art. 97 ff. OR), den *Verzug* (Art. 102 ff. OR) und das *Unmöglichwerden einer Leistung* (Art. 119 OR) anzuwenden. Dasselbe gilt für die Bestimmungen über die *Willensmängel* (Art. 23 ff. OR). Bei der Anwendung der Regelung über das sog. doppelte Wahlrecht (Art. 107 ff. OR) ist zu beachten, dass es sich bei echten Lizenzverträgen in der Regel um Dauerschuldverhältnisse handelt; ist der Vertrag in Vollzug gesetzt, tritt an die Stelle des Rücktrittsrechts deshalb ein Recht zur Kündigung mit Wirkung *ex nunc*.[2714] Gleiches gilt nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts für Irrtumskonstellationen.[2715] Der Lizenzvertrag bleibt dann im Umfang der bisherigen Erfüllung gültig und wird nur hinsichtlich zukünftiger Leistungen aufgelöst. 1423

Die Lizenzgeberin ist zur Gewährleistung verpflichtet, sie muss also für *Rechts- und Sachmängel* einstehen.[2716] Enthält der Lizenzvertrag keine eigene Regelung, können die Bestimmungen über die Gewährleistung der Veräusserungs- oder der Gebrauchsüberlassungsverträge sowie des Werkvertrags analog angewendet werden.[2717] 1424

8.1 Rechtsmängel

Ein Rechtsmangel liegt vor, wenn das lizenzierte Schutzrecht einen Mangel aufweist. Das ist namentlich der Fall, wenn das *Schutzrecht nichtig* ist oder wenn Dritte über *kollidierende Rechte* verfügen, bspw. ein prioritätsälteres Markenrecht 1425

2712 Fischer/Dorigo, in: Weinmann/Münch/Herren, § 17 Rz. 19.2.

2713 Huguenin, Rn. 3826; von Büren, SIWR I/1, 360.

2714 BGE 123 III 124 E. 3.b) – «Mietsache mit Bauhandwerkerpfandrecht»; BSK-Wiegand, OR 109 N 10; Huguenin, Rn. 3826.

2715 BGE 129 III 320 E. 7.1 – «Klärschlamm».

2716 BGE 115 II 255 E. 2.b) – «Sandwich-Platten»; Fischer/Dorigo, in: Weinmann/Münch/Herren, § 17 Rz. 14.1; Hilty, Lizenzvertragsrecht, 649.

2717 BGE 115 II 255 E. 2. b) – «Sandwich-Platten».

oder ein Weiterbenützungsrecht.[2718] Dasselbe gilt, wenn eine *Dritte materiell am Schutzrecht berechtigt* ist und dessen Abtretung verlangen kann, bspw. weil sie – und nicht die im Register eingetragene Lizenzgeberin – Inhaberin des Rechts auf das Patent ist.[2719] Bei den Rechtsfolgen ist zu differenzieren:

1426 Ist das *Schutzrecht nichtig,* fällt der Lizenzvertrag dahin (Art. 195 Abs. 1 OR analog).[2720] Ist es nur teilweise nichtig, bspw. weil eine Marke nur für einen Teil der Waren beschreibend ist,[2721] bleibt der Lizenzvertrag für den rechtsbeständigen Teil des Schutzrechts bestehen. Die dogmatische Einordnung dieser Rechtsfolge ist allerdings umstritten. Die überwiegende Lehre und Rechtsprechung geht bei Nichtigkeit des Schutzrechts von einem unmöglichen Vertragsinhalt aus, der zur Nichtigkeit des Lizenzvertrags nach Art. 20 OR führt.[2722] Die Annahme der Nichtigkeit mit Wirkung *ex tunc* hat beim Lizenzvertrag allerdings wenig überzeugende Folgen, weil dieser jedenfalls hinsichtlich der Befugnis zur Nutzung des Schutzrechts nicht rückabgewickelt werden kann. Hinzu kommt, dass Lizenzverträge bis zur Feststellung der Nichtigkeit des Schutzrechts in der Regel dieselben Wirkungen haben, wie wenn das Schutzrecht rechtsbeständig gewesen wäre. Das Bundesgericht hat deshalb zu Recht darauf hingewiesen, dass bei der Bestimmung der Rechtsfolgen dem Umstand Rechnung zu tragen sei, «dass ein registriertes Schutzrecht trotz seiner Nichtigkeit zufolge seiner Scheinexistenz tatsächliche Wirkungen entfalten, die Konkurrenz blockieren und der Lizenznehmerin während einer bestimmten Zeit zum gleichen Wettbewerbsvorsprung wie ein gültiges Recht verhelfen kann».[2723] Vor diesem Hintergrund erscheint eine Rückabwicklung nicht nur kaum möglich, sondern auch nicht angemessen.[2724] Angezeigt ist vielmehr eine Auflösung des Lizenzvertrags mit Wirkung *ex nunc*. Bereits geleistete Lizenzgebühren können damit nicht zurückgefordert werden; mit der Auflösung des Lizenzvertrags entfallen aber alle Pflichten, insb. auch die Pflicht der Lizenznehmerin zur Zahlung der Lizenzgebühren.

[2718] Siehe dazu vorne, Rn. 1158 ff., Rn. 1275 ff.

[2719] Siehe dazu vorne, Rn. 1372.

[2720] BGE 116 II 191 E. 3.a) – «Kombinationsmuster»; mit Ausführungen zur Begründung dieses Ergebnisses Huguenin, Rn. 3822 ff.; siehe auch von Büren, SIWR I/1, 361 ff.

[2721] Siehe dazu vorne, Rn. 1078 ff.

[2722] BGE 75 II 166 E. 3.a) – «Patentlizenz»; BGE 85 II 38 E. 6.a), E. 6.b) – «Wyss»; BSK-Amstutz/Morin, Einl. vor OR 184 ff. N 248; Huguenin, Rn. 3825; SHK-Dorigo, PatG 34 N 35; Marbach/Ducrey/Wild, Rn. 938; Staub, in: Staub/Celli, DesG 15 N 46; von Büren, SIWR I/1, 393; Hilty, Lizenzvertragsrecht, 351 ff.; Blum/Pedrazzini, PatG 34 N 65a.

[2723] BGE 116 II 191 E. 3.a) – «Kombinationsmuster».

[2724] BGE 116 II 191 E. 3.a) – «Kombinationsmuster»; Hilty, Lizenzvertragsrecht, 352.

Ist ein *Dritter materiell am Schutzrecht berechtigt* und wird das Recht aufgrund einer erfolgreichen Abtretungsklage[2725] auf diesen übertragen, greifen dieselben Rechtsfolgen wie bei der Nichtigkeit des Schutzrechts.[2726] Anders als bei einer rechtsgeschäftlichen Übertragung[2727] erwirbt der materiell Berechtigte das Schutzrecht auch dann unbelastet, wenn das Bestehen der Lizenz im Register eingetragen war. 1427

Verfügen Dritte über *kollidierende Rechte,* hat die Lizenznehmerin Anspruch auf eine Minderung der Lizenzgebühr.[2728] Diese richtet sich nach der Verminderung des Wertes der Lizenz, die sich für die Lizenznehmerin aufgrund der Berechtigung des Dritten ergibt. 1428

In allen drei Konstellationen kann die Lizenznehmerin *Ersatz des Schadens* verlangen, der aufgrund des Rechtsmangels eingetreten ist. Dazu gehören auch Investitionen, die sich wegen des Dahinfallens des Lizenzvertrags als unnütz erwiesen haben (Art. 195 Abs. 1 OR Ziff. 2 analog). Fällt der Lizenzvertrag nur teilweise dahin, kann die Lizenznehmerin eine Reduktion der Lizenzgebühren verlangen. Für weiteren Schaden haftet die Lizenzgeberin nur, soweit sie schuldhaft gehandelt hat (Art. 195 Abs. 2 OR analog).[2729] 1429

8.2 Sachmängel

Ein Sachmangel liegt vor, wenn das Immaterialgut, das Gegenstand des Lizenzvertrags ist, einen *tatsächlichen Mangel* aufweist, etwa wenn die lizenzierte Erfindung oder Software nicht oder nicht hinreichend funktioniert.[2730] Für wirtschaftliche Mängel, insb. für fehlende Rentabilität oder ausbleibenden Erfolg am Markt, haftet die Lizenzgeberin dagegen nur, wenn sie dies zugesichert hat.[2731] 1430

Beim Vorliegen eines Sachmangels kann die Lizenznehmerin *Nachbesserung* oder eine *Reduktion der Lizenzgebühr* verlangen.[2732] Bei schwerwiegenden Mängeln 1431

[2725] Siehe dazu hinten, Rn. 1461 ff.

[2726] Im Ergebnis ebenso von Büren, SIWR I/1, 365.

[2727] Siehe dazu vorne, Rn. 1409 ff.

[2728] Im Ergebnis ebenso von Büren, SIWR I/1, 366.

[2729] Huguenin, Rn. 3829 f.; Hilty, Lizenzvertragsrecht, 687 f.

[2730] Hilty, Lizenzvertragsrecht, 688 ff.

[2731] Blum/Pedrazzini, PatG 34 Anm. 87; von Büren, 370, nach dem eine Haftung für die Wirtschaftlichkeit «nicht leichthin anzunehmen» sei; Hilty, Lizenzvertragsrecht, 699 ff.

[2732] Huguenin, Rn. 3828; von Büren, SIWR I/1, 369 f.; Hilty, Lizenzvertragsrecht, 718.

kann sie den *Lizenzvertrag* auch *auflösen*.[2733] Zudem hat die Lizenzgeberin der Lizenznehmerin den unmittelbar mit dem Mangel zusammenhängenden Schaden zu ersetzen; für weiteren Schaden haftet sie nur bei Verschulden.[2734] Diese Rechtsfolgen ergeben sich aus einer analogen Anwendung der Regelungen des Kauf- und Werkvertragsrechts (Art. 197 ff. und Art. 368 OR)[2735] oder aus einem spezifisch für Lizenzverträge entwickelten Regime.[2736]

9. Beendigung

1432 Der Lizenzvertrag ist in der Regel ein synallagmatischer Innominatkontrakt *sui generis* und ein Dauerschuldverhältnis.[2737] Seine Beendigung richtet sich nach den allgemeinen Regeln des OR. Er wird namentlich in den folgenden Situationen beendet:

1433 Ist ein Lizenzvertrag für eine bestimmte Dauer geschlossen worden, endet er ohne Weiteres mit dem *Zeitablauf*.[2738] Wurde bei einem echten Lizenzvertrag keine Dauer vereinbart, gilt die gesetzliche Schutzfrist des jeweiligen Immaterialgüterrechts in der Regel als Höchstdauer.[2739] Eine ordentliche Kündigung während der Vertragsdauer ist bei befristeten Lizenzverträgen nicht möglich, wohl aber eine Kündigung aus wichtigem Grund (analog Art. 545 Abs. 1 OR).[2740] Überlange Verträge können allerdings gestützt auf Art. 27 und Art. 2 ZGB nach Ablauf der – im Einzelfall zu bestimmenden – zulässigen Höchstdauer gekündigt werden.[2741]

1434 Ein auf unbestimmte Zeit geschlossener Lizenzvertrag kann von beiden Parteien ohne Angabe von Gründen unter Einhaltung einer – vorzugsweise im Vertrag zu

---

2733 Von Büren, SIWR I/1, 369; Hilty, Lizenzvertragsrecht, 718.

2734 Huguenin, Rn. 3828; Hilty, Lizenzvertragsrecht, 718.

2735 Teilweise abweichend von Büren, SIWR I/1, 369, m.w.H., der sich für eine analoge Anwendung der Regeln des Miet- und Pachtrechts ausspricht, beim Nachbesserungsanspruch dann aber doch auf die Regelung des Werkvertragsrechts verweist.

2736 Hilty, Lizenzvertragsrecht, 718.

2737 Siehe dazu vorne, Rn. 1386, Rn. 1389, Rn. 1394.

2738 BSK-Amstutz/Morin, Einl. vor OR 184 ff. N 256; Huguenin, Rn. 3831; Hilty, Lizenzvertragsrecht, 949 f.; CR-de Werra, DesG 15 N 30; CR-de Werra, PatG 34 N 32; CR-de Werra, MSchG 18 N 30.

2739 Von Büren, SIWR I/1, 373; Huguenin, Rn. 3831; CR-de Werra, DesG 15 N 30; CR-de Werra, PatG 34 N 32; CR-de Werra, MSchG 18 N 30.

2740 BSK-Amstutz/Morin, Einl. vor OR 184 ff. N 257; CR-de Werra, DesG 15 N 31; CR-de Werra, PatG 34 N 33; CR-de Werra, MSchG 18 N 31.

2741 BGE 114 II 159 E. 2.a) – «Bierliefervertrag».

regelnden – Kündigungsfrist durch *ordentliche Kündigung* beendet werden. In der Regel vereinbaren die Parteien neben der Kündigungsfrist auch Kündigungstermine (z.B. auf das Ende eines Monats oder Kalenderjahres). Fehlt eine vertraglich vereinbarte Kündigungsfrist, ist eine dem Einzelfall angemessene Kündigungsfrist durch das Gericht festzulegen.[2742] Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts ist dabei zu beachten, dass die Amortisationszeit für Investitionen der Lizenznehmerin bei Patentlizenzverträgen vergleichsweise lang ist, weil die Nutzung neuer Technologien regelmässig mit hohen Investitionskosten und erheblichen Aufwendungen verbunden ist. Das Bundesgericht hat deshalb in einem älteren Entscheid eine analoge Anwendung der im Pacht- und Gesellschaftsrecht (Art. 296 OR [damals Art. 290 aOR] und Art. 546 OR) vorgesehenen Kündigungsfrist von sechs Monaten abgelehnt.[2743] Dem hat sich die Lehre für das Patentrecht angeschlossen.[2744] Teilweise wird gefordert, diese Kündigungsfrist auch auf andere Lizenzverträge anzuwenden, insb. auf Design- und Markenlizenzen.[2745]

Unabhängig von einer vertraglichen Regelung kann ein als Dauerschuldverhältnis ausgestalteter Lizenzvertrag jederzeit aus wichtigem Grund durch *ausserordentliche Kündigung* beendet werden (Art. 2 und Art. 27 ZGB).[2746] Ein wichtiger Grund liegt vor, wenn einer Partei die Aufrechterhaltung des Lizenzvertrages nicht mehr zugemutet werden kann und sie den Grund nicht selber zu vertreten hat.[2747] Die Parteien können die wichtigen Gründe im Vertrag definieren.[2748] Regelmässig werden Konkurs oder Zahlungsunfähigkeit der Gegenpartei sowie die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten als Kündigungsgründe genannt. Wird ein lizenziertes Patent durch die technische Entwicklung überholt, ist dies in der Regel kein Grund für eine ausserordentliche Kündigung.[2749] Eine ausserordentliche Kündi- 1435

2742 Huguenin, Rn. 796.

2743 BGE 92 II 299 E. 3.a) – «Foufounis».

2744 Von Büren, SIWR I/1, 378; Hilty, Lizenzvertragsrecht, 962 ff.; Heinrich, PatG 34 N 46.

2745 Siehe dazu von Büren, SIWR I/1, 378 f.

2746 BGE 138 III 304 E. 6. – «Icewatch»; BGE 133 III 360 E. 7.1 f. – «A. GmbH»; HGer ZH, sic! 1998, 103 – «Sondiergerät»; Bortolani, in: Weinmann/Münch/Herren, § 26 Rz. 37.1 f.; Fischer/Dorigo, in: Weinmann/Münch/Herren, § 17 Rz. 51.1 f.; BSK-Amstutz/Morin, Einl. vor OR 184 ff. N 257.

2747 Fischer/Dorigo, in: Weinmann/Münch/Herren, § 17 Rz. 51.1; BSK-Amstutz/Morin, Einl. vor OR 184 ff. N 257; Huguenin, Rn. 3832; Hilty, Lizenzvertragsrecht, 987 f.

2748 Fischer/Dorigo, in: Weinmann/Münch/Herren, § 17 Rz. 51.2; Huguenin, Rn. 798a.

2749 Heinrich, PatG 34 N 47.

gung erfolgt im Regelfall fristlos.[2750] Das Recht zur ausserordentlichen Kündigung aus wichtigem Grund besteht von Gesetzes wegen und ist unabdingbar.[2751]

1436 Befindet sich der Schuldner bei synallagmatischen Verträgen im *Verzug* (Art. 107 ff. OR), kann der Gläubiger u.a. den Rücktritt vom Vertrag erklären (Art. 107 Abs. 2 und Art. 109 OR).[2752] Bei einem in Vollzug gesetzten Dauerschuldverhältnis wandelt sich das Rücktrittsrecht in ein Kündigungsrecht mit Wirkung *ex nunc*.[2753]

1437 Obwohl gesetzlich nicht vorgesehen, gehen Lehre und Rechtsprechung davon aus, dass auch bei *verschuldeter nachträglicher Unmöglichkeit und bei positiver Vertragsverletzung* (Art. 97 OR) ein Rücktrittsrecht besteht.[2754] Auch dieses Rücktrittsrecht wandelt sich bei einem in Vollzug gesetzten Dauerschuldverhältnis in ein Kündigungsrecht mit Wirkung *ex nunc*.[2755]

1438 In der Regel ist es sinnvoll, in einem Lizenzvertrag für den Fall der Beendigung ein *Auslaufrecht* vorzusehen, also ein Recht der Lizenznehmerin, noch während der Vertragsdauer produzierte Waren während einer bestimmten Dauer weiter zu verkaufen. Zudem sollten *Rückgabepflichten* für übergebene Unterlagen vorgesehen und das Schicksal von während der Vertragsdauer durch die Lizenznehmerin erworbenen Rechten an *Weiterentwicklungen* geregelt werden, bspw. in Form von Übertragungs- oder Lizenzierungspflichten, Nutzungseinschränkungen oder (Vor-)Kaufsrechten. Oft enthalten Lizenzverträge Klauseln, welche die Beendigung des Vertrags überdauern, namentlich Geheimhaltungspflichten und Konkurrenzverbote.

10. Konkurs einer Vertragspartei

1439 Der Konkurs einer Vertragspartei wirkt sich auf den Lizenzvertrag aus. Vielfach finden sich im Lizenzvertrag *Beendigungsklauseln* (automatische Beendigung

---

2750 Zum Ganzen ausführlich Fischer/Dorigo, in: Weinmann/Münch/Herren, § 17 Rz. 51.1 ff.; zu den Ausnahmen Hilty, Lizenzvertragsrecht, 990 ff.

2751 Bortolani, in: Weinmann/Münch/Herren, § 26 Rz. 37.1.

2752 Von Büren, SIWR I/1, 395; mit der Rücktrittserklärung wird der Vertrag in ein vertragliches Rückabwicklungsverhältnis umgewandelt; siehe dazu Huguenin, Rn. 958 ff.; BGE 114 II 152 E. 2.aa) – «Feinblech».

2753 BSK-Amstutz/Morin, Einl. vor OR 184 ff. N 254; Huguenin, Rn. 3826; Hilty, Lizenzvertragsrecht, 593; CR-de Werra, PatG 34 N 34.

2754 CR-Thévenoz, OR 97 N 63; BSK-Wiegand, OR 97 N 58; Huguenin, Rn. 903a.

2755 Siehe dazu BGE 78 II 32 E. 1.a) – «Brütsch & Co»; BSK-Wiegand, OR 97 N 58 f.; Huguenin, Rn. 904, Rn. 964.

oder Kündigungsrecht der Gegenpartei) für den Fall des Konkurses einer Partei; diese sind trotz Art. 211 Abs. 2 SchKG zulässig und für die Konkursverwaltung bindend. Fehlt eine solche Regelung, fällt der Lizenzvertrag mit der Konkurseröffnung nicht automatisch dahin. Bei den Rechtsfolgen ist zu unterscheiden, welche Vertragspartei in Konkurs gefallen ist:

Beim *Konkurs der Lizenznehmerin* hat die Konkursverwaltung nach Art. 211 Abs. 2 SchKG das Wahlrecht, den Vertrag zu erfüllen. Entscheidet sie sich insb. im Rahmen der Fortführung des Betriebes der Schuldnerin (Art. 237 Abs. 3 Ziff. 2 SchKG und Art. 238 Abs. 1 SchKG) für diese Lösung, werden die Ansprüche der Lizenzgeberin auf Bezahlung der Lizenzgebühren zu Masseschulden (zum zeitlichen Umfang siehe Art. 211*a* Abs. 2 SchKG). Im Rahmen der Verwertung kann die Konkursverwaltung die Rechte aus dem Lizenzvertrag auf einen Dritten überbinden, wozu allerdings – unter Vorbehalt einer Betriebslizenz bzw. bei Anwendbarkeit von Art. 69 ff. FusG – in der Regel die Zustimmung der Lizenzgeberin erforderlich ist. Verzichtet die Konkursverwaltung auf die Vertragserfüllung, kann die Lizenzgeberin unter den Voraussetzungen von Art. 83 Abs. 2 OR vom Vertrag zurücktreten, wobei bei einem in Vollzug gesetzten Lizenzvertrag eine Kündigung mit Wirkung *ex nunc* den Rücktritt ersetzt. Ausserhalb des Anwendungsbereichs von Art. 83 Abs. 2 OR ist eine Kündigung aus wichtigem Grund denkbar.[2756] Art. 211*a* Abs. 1 SchKG regelt den Umfang der Forderungen, die im Konkurs eingegeben werden können. 1440

Beim *Konkurs der Lizenzgeberin* fallen die Immaterialgüterrechte, die Gegenstand von Lizenzverträgen sind, in die Konkursmasse.[2757] Der Erwerber dieser Rechte tritt in die Rechtsstellung der ursprünglichen Lizenzgeberin ein, sofern der Lizenzvertrag im Register eingetragen ist.[2758] Auch wenn *de lege ferenda* wünschbar, erfolgt *de lege lata* im Konkurs der Lizenzgeberin keine automatische Überbindung der übrigen Lizenzverträge.[2759] In diesen Fällen verfügt die Konkursverwaltung über das Erfüllungsrecht nach Art. 211 Abs. 2 SchKG. Bei einem Eintritt der Konkursverwaltung wird der Vertrag zusammen mit dem lizenzierten Recht auf einen Dritterwerber übertragen, was ausserhalb von Art. 69 ff. FusG aber die Zustimmung der Lizenznehmerin erfordert. Lehnt die Konkursverwaltung den Eintritt ab und wird der Vertrag durch die Lizenznehmerin nicht gestützt auf 1441

2756 Zum Ganzen ausführlich Fischer R., 272 ff.

2757 Von Büren, SIWR I/1, 392; Fischer R., 237.

2758 Von Büren, SIWR I/1, 392; Fischer R., 251 ff.

2759 Von Büren, SIWR I/1, 392, 405 f.; Fischer R., 238 ff., 251 ff.; anders aber die Tragweite der Registrierung bei der rechtsgeschäftlichen Übertragung des Immaterialgüterrechts; siehe dazu vorne, Rn. 1365 ff.

Art. 83 Abs. 2 OR beendet, darf die Lizenznehmerin den Lizenzgegenstand bis zu dessen Verwertung weiterhin nutzen; zudem hat sie Anspruch auf Schadenersatz, den sie als Konkursforderung geltend machen kann.[2760]

1442 Der Lizenzvertrag kann als Dauerschuldverhältnis in der *Nachlassstundung einer Partei* nach Art. 297*a* SchKG auf einen beliebigen Zeitpunkt gekündigt werden, wozu allerdings die Zustimmung des Sachwalters erforderlich ist.[2761] Die Gegenpartei hat Anspruch auf vollständige Entschädigung (positives Vertragsinteresse), wobei die Forderung in einem Nachlassvertrag als Nachlass- und nicht als Masseforderung behandelt wird.[2762]

11. Prozessuale Stellung der Lizenznehmerin

1443 Lizenznehmerinnen sind von einer Schutzrechtsverletzung oft stärker betroffen als Lizenzgeberinnen. Sie haben deshalb regelmässig ein relevantes Interesse an der Durchsetzung der lizenzierten Schutzrechte gegenüber Dritten. Das gilt besonders für ausschliessliche Lizenzen. Lizenznehmerinnen können wegen des obligatorischen Charakters des Lizenzvertrags aber nicht selbst gegen Schutzrechtsverletzungen vorgehen. Dazu ist nur die Rechtsinhaberin aktivlegitimiert. Zwar kann die Lizenzgeberin im Lizenzvertrag zur Durchsetzung ihrer Schutzrechte verpflichtet werden. Fehlt eine solche Vereinbarung, muss die Lizenznehmerin Schutzrechtsverletzungen aber hinnehmen, wenn die Lizenzgeberin ihre Rechte nicht durchsetzen will.

1444 Diese Rechtslage wurde als rechtspolitisch unerwünscht erkannt. Seit dem 1. Juli 2008 gilt deshalb basierend auf der zuvor schon im DesG verwirklichten Regelung einheitlich Folgendes: Bei einer *ausschliesslichen Lizenz* ist die *Lizenznehmerin* selbstständig zur Erhebung von *Leistungsklagen* (Unterlassungs-, Beseitigungs- und Wiedergutmachungsklagen) *aktivlegitimiert,* sofern dies im Lizenzvertrag nicht ausdrücklich ausgeschlossen wurde. Eine Eintragung der Lizenz im Register ist dafür nicht erforderlich (Art. 75 Abs. 1 PatG; Art. 62 Abs. 3 Satz 1 URG; Art. 35 Abs. 4 Satz 1 DesG; Art. 55 Abs. 4 Satz 1 MSchG). Bei allen Arten von Lizenzverträgen sind die Lizenznehmerinnen zudem berechtigt, einem – in der Regel von der Schutzrechtsinhaberin angestrengten – *Verletzungsprozess beizutreten* und ihren eigenen Schaden gegenüber dem Drittverletzer geltend zu machen (Art. 75

2760 Zum Ganzen ausführlich Fischer R., 230 ff.

2761 SK-Umbach-Spahn/Kesselbach/Bossart, SchKG 297a N 1.

2762 SK-Umbach-Spahn/Kesselbach/Bossart, SchKG 297a N 12.

Abs. 2 PatG; Art. 62 Abs. 3 Satz 2 URG; Art. 35 Abs. 4 Satz 2 DesG; Art. 55 Abs. 4 Satz 2 MSchG).

Die dogmatische Qualifikation dieser Regelung ist umstritten. Der überwiegende Teil der Lehre qualifiziert das Klagerecht der ausschliesslichen Lizenznehmerin als Prozessstandschaft, weil diese ein fremdes Recht im eigenen Namen geltend mache.[2763] Nach der Mehrheit handelt es sich um eine *gesetzliche Prozessstandschaft.*[2764] Ein anderer Teil der Lehre qualifiziert die Regelung als Klagerecht *sui generis,* weil der Lizenznehmerin ein selbstständiges Recht verliehen werde, das sie im eigenen Namen ausübe.[2765] 1445

Erhebt die ausschliessliche Lizenznehmerin eine Leistungsklage, kann der beklagte Drittverletzer gegenüber der Lizenznehmerin nur die *Einrede der Nichtigkeit* des Schutzrechts geltend machen, aber keine Widerklage auf Nichtigkeit erheben. Die Erwägungen des Gerichts zur Rechtsbeständigkeit des Schutzrechts erwachsen damit nicht in materielle Rechtskraft.[2766] 1446

Die bisherige Rechtslage gilt für vor dem Inkrafttreten der jeweiligen Norm abgeschlossene und seither nicht bestätigte Lizenzverträge weiter (Art. 145 Abs. 2 PatG; Art. 81*a* URG; Art. 52 Abs. 4 DesG; Art. 78*a* MSchG). In diesen Fällen ist die Lizenznehmerin weiterhin auf die Mithilfe der Lizenzgeberin angewiesen, weil sie nicht selbst zur Erhebung einer Leistungsklage aktivlegitimiert ist. 1447

2763 SHK-Stutz/Beutler/Hottinger, DesG 35 N 216; BSK-Frick, MSchG 55 N 135; Heinrich, PatG 75 N 2; Fischer R., 55; von Büren, SIWR I/1, 427; Hilty, Lizenzvertragsrecht, 789 ff.

2764 OFK-Rehbinder/Haas/Uhlig, URG 62 N 45; Heinrich, PatG 75 N 2; OFK-Heinrich, DesG 35 N 78; SHK-Müller URG 62 N 25; von Büren, SIWR I/1, 427; Hilty, Lizenzvertragsrecht, 789 ff.; offengelassen bei SHK-Stutz/Beutler/Hottinger, DesG 35 N 215 ff.; a.M. Berger Bernhard/Güngerich Andreas, Die Prozessführungsbefugnis des Lizenznehmers, recht 2003, 133–145, 139, die sich für eine gewillkürte Prozessstandschaft aussprechen; ebenso: Fischer R., 36 Fn. 149, 55; Heinzmann, in: Barrelet/Egloff, Vor URG 61–66*a* N 16, der von einer «gesetzlich angeordneten gewillkürten Prozessstandschaft sui generis» spricht.

2765 Siehe dazu: SHK-Dorigo, PatG 75 N 15 ff., m.w.H.; CR-Cherpillod, PatG 75 N 4; SHK-Staub, MSchG 55 N 145; BSK-Frick, MSchG 55 N 135; CR-Schlosser, MSchG 55 N 77.

2766 SHK-Stutz/Beutler/Hottinger, DesG 35 N 219; SHK-Dorigo, PatG 75 N 43; SHK-Staub, MschG 5 N 161.

Rechtsschutz

A. Einführung

Die Gewährung von Immaterialgüterrechten ist für die Inhaberinnen nur sinnvoll, wenn die Rechte auch *wirksam durchgesetzt werden können*. Der Erwerb der Schutzrechte ist damit nur ein erster Schritt hin zum wirksamen Schutz von immateriellen Gütern. Erforderlich ist auch eine Überwachung des Marktes auf Schutzrechtsverletzungen und die Durchsetzung der Rechte, was äusserst zeit- und kostenaufwendig sein kann. Die Immaterialgüterrechtsgesetze sehen verschiedene Durchsetzungsinstrumente vor. Im Vordergrund stehen *zivilrechtliche Mittel*[2767]. Diese werden durch *strafrechtliche Mittel*[2768] und die *Hilfeleistung des Bundesamtes für Zoll und Grenzsicherheit* ergänzt,[2769] denen in der Praxis ebenfalls ein wichtiger Stellenwert zukommt. 1448

Punktuell wird die Durchsetzung von Immaterialgüterrechten zwar durch den Staat übernommen (insb. im Strafrecht). Mehrheitlich bleibt sie aber den Rechtsinhaberinnen überlassen. Grosse Bedeutung hat deshalb der *zivilrechtliche Schutz,* insb. in Form von *vorsorglichen Massnahmen.*[2770] Für eine wirksame Rechtsdurchsetzung ist zentral, dass die verschiedenen Instrumente sinnvoll miteinander kombiniert und in einer gesamthaften Verteidigungsstrategie koordiniert werden. 1449

In der Folge werden der zivil- und der strafrechtliche Rechtsschutz sowie die Hilfeleistung des Bundesamtes für Zoll und Grenzsicherheit dargestellt. Der Fokus liegt auf dem zivilrechtlichen Rechtsschutz. Für die verwaltungsverfahrensrechtlichen Fragen, die sich im Erteilungsverfahren stellen, kann auf die Ausführungen zum Erwerb der Registerrechte verwiesen werden.[2771] 1450

[2767] Siehe dazu hinten, Rn. 1451 ff.

[2768] Siehe dazu hinten, Rn. 1561 ff.

[2769] Siehe dazu hinten, Rn. 1586 ff.

[2770] Siehe dazu hinten, Rn. 1504 ff.

[2771] Siehe dazu vorne: für das Patentrecht, Rn. 306 ff.; für Designrecht, Rn. 943 ff.; für das Markenrecht, Rn. 1196 ff.

B. Zivilrechtlicher Rechtsschutz

1. Übersicht

1451 Die Bestimmungen über den Rechtsschutz in den Immaterialgüterrechtsgesetzen zeichneten sich schon vor dem Inkrafttreten der ZPO durch weitreichende Übereinstimmung aus. Mit der ZPO wird grundsätzlich der gesamte Zivilprozess abschliessend durch Bundesrecht bestimmt; die Kompetenz der Kantone beschränkt sich auf wenige Ausnahmen.

1452 Die wichtigste Unterscheidung bei den verschiedenen Klagearten des Immaterialgüterrechts ist diejenige zwischen Bestandesklage und Verletzungsklage. Die *Bestandesklage* befasst sich mit dem Bestand (Schutzfähigkeit, Gültigkeit) eines Immaterialgüterrechts bzw. mit Eintrag und Inhalt des jeweiligen Registers. Beklagte ist typischerweise die (im Register eingetragene oder behauptete) Inhaberin des Immaterialgüterrechts. Bestandesklagen sind die *Klage auf Feststellung des Nichtbestehens eines Immaterialgüterrechts (Nichtigkeitsklage)* und die *Klage auf Übertragung eines rechtswidrig erworbenen Schutzrechts*. Mit einer *Verletzungsklage* klagt die Inhaberin des Schutzrechts gegen denjenigen, der ihr Immaterialgüterrecht verletzt hat oder zu verletzen droht. Ziel ist die Verhinderung einer Schutzrechtsverletzung bzw. die Behebung ihrer Folgen. Verletzungsklagen sind die Unterlassungs- und die Beseitigungsklage, die Klagen auf Schadenersatz, Genugtuung und Gewinnherausgabe sowie die positive Feststellungsklage. In Vertragskonstellationen stehen meist vertragliche Ansprüche im Zentrum. Diese können aber mit Bestandes- oder Verletzungsklagen verbunden werden.

1453 Meist reicht es nicht, nur eine dieser Klagen zu ergreifen. Die verschiedenen *Klagen* müssen häufig *miteinander kombiniert* werden, um das gewünschte Ergebnis zu erzielen. Die Voraussetzungen der einzelnen Klagen sind allerdings – trotz identischem Sachverhalt – verschieden und müssen jeweils einzeln geprüft werden.

1454 Zentrale Bedeutung kommt im Immaterialgüterrecht den *vorsorglichen Massnahmen* zu, die vor oder nach Anhebung der Hauptklage erhoben werden können. Sie werden deshalb im Folgenden gesondert dargestellt.

2. Bestandesklagen

2.1 Nichtigkeitsklage

Die praktische Bedeutung der Nichtigkeitsklage liegt vorwiegend im Bereich der *Registerrechte,* weshalb sich die nachfolgenden Ausführungen auf diese konzentrieren. Nichtigkeitsklagen sind aber *auch im Urheberrecht möglich*. 1455

Ziel der Nichtigkeitsklage ist bei den Registerrechten die *Löschung eines im Register eingetragenen Schutzrechts,* weshalb sie untechnisch auch als Löschungsklage bezeichnet wird. Im Urheberrecht beschränkt sich die Wirkung einer erfolgreichen Nichtigkeitsklage auf die Feststellung des Nichtbestehens eines Urheberrechts durch das Gericht. Die Nichtigkeitsklage kann in zwei verschiedenen Konstellationen eingesetzt werden: Zum einen kann sie offensiv zur *Vernichtung eines nicht bestehenden oder rechtswidrig erworbenen Schutzrechts führen* (zu Letzterem etwa Art. 26 Abs. 1 lit. d PatG). Zum andern kann sie als Verteidigungsmittel eingesetzt werden, indem sie als *Widerklage* auf eine Verletzungsklage erhoben wird, womit im Erfolgsfall der Verletzungsklage der Boden entzogen wird. Die Nichtigkeitswiderklage sollte deshalb stets vor der Verletzungsklage beurteilt werden.[2772] 1456

Die Nichtigkeitsklage ist eine *negative Feststellungsklage,* die in allen Immaterialgüterrechtsgesetzen vorgesehen ist (Art. 26 PatG; Art. 61 URG; Art. 33 DesG; Art. 52 MSchG; Art. 37 SoSchG; Art. 10 Abs. 1 ToG i.V.m. Art. 61 URG; Art. 15 Abs. 2 lit. b ToG; je i.V.m. Art. 88 ZPO). Der Kläger oder Widerkläger verlangt mit dieser Klage, *es sei festzustellen, dass ein Schutzrecht nicht bestehe*. Grundsätzlich ist das Rechtsschutzinteresse bei Feststellungsklagen besonders zu prüfen. Der Begriff des schutzwürdigen Interesses ist bei Nichtigkeitsklagen im Immaterialgüterrecht aber weit zu verstehen. Namentlich muss kein konkreter Nachteil aufgezeigt werden; vielmehr genügt schon der Nachweis einer potenziellen Konfliktlage.[2773] Das Interesse muss dabei auch nicht aktuell und unmittelbar sein, ein mittelbares oder künftiges Interesse reicht.[2774] Das Bundesgericht stellt auf das *Bestehen eines wettbewerbsrechtlichen Konkurrenzverhältnisses* der Parteien ab und fordert im Wesentlichen «eine rechtliche oder tatsächliche, gegenwärtige oder drohende Behinderung des Klägers in seiner wirtschaftlichen Bewe- 1457

[2772] David et al., SIWR I/2, Rn. 144 ff.

[2773] Heinrich, PatG 28 N 2; SHK-Staub, MSchG 52 N 53 ff.; Marbach/Ducrey/Wild, Rn. 1024.

[2774] BGE 116 II 196 E. 2.a) – «Doxycyclin II».

gungsfreiheit».[2775] Kann der Kläger das immaterielle Gut selbst nicht nutzen, dürfte das Rechtsschutzinteresse aber regelmässig fehlen, weil dann kein Konflikt entstehen kann.[2776]

1458 Die Nichtigkeit kann auch nur einen Teil des Schutzrechts treffen *(Teilnichtigkeit)*. In diesem Fall werden im Patentrecht die Patentansprüche und im Markenrecht das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis eingeschränkt; ob ein Design teilnichtig sein kann, ist umstritten.[2777]

1459 Wird die Nichtigkeitsklage vollumfänglich gutgeheissen, wird das Schutzrecht im Register gelöscht und die Löschung im Register publiziert. Das Urteil wirkt *erga omnes,* also gegenüber jeder Person. Eine abgewiesene Nichtigkeitsklage wirkt dagegen nur *inter partes;* ein Dritter kann also jederzeit erneut eine Nichtigkeitsklage bezüglich desselben Schutzrechts anhängig machen. Mit der Gutheissung einer Nichtigkeitsklage fällt das Schutzrecht *ex tunc* dahin.[2778] Das bedeutet für die Lizenzgeberin indessen nicht, dass alle bereits bezahlten Lizenzgebühren zurückzuerstatten wären.[2779]

1460 Anstelle einer Nichtigkeitswiderklage kann auch nur die *Einrede der Nichtigkeit* erhoben werden.[2780] Die Nichtigkeitseinrede schafft indessen nur Recht unter den beteiligten Parteien *(inter partes),* hat also keine Wirkung *erga omnes*.[2781]

2.2 Übertragungsklage

1461 Registerrechte können auch von *materiell-rechtlich Nichtberechtigten* angemeldet werden (bspw. können sich mehrere Parteien für berechtigt halten, wenn in Zusammenarbeitsverträgen die Rechte nicht klar zugewiesen werden; Gleiches gilt im Verhältnis von Arbeitnehmer und Arbeitgeberin). Der materiell-rechtlich Berechtigte, also die Inhaberin des Rechts auf das Patent oder das Design,[2782] kann diesfalls nicht nur auf Nichtigkeit des Schutzrechts klagen, sondern auch auf dessen

---

2775 BGE 116 II 196 E. 2.a) – «Doxycyclin II»; David et al., SIWR I/2, Rn. 133 f.

2776 BGE 125 III 193 E. 2.a) – «Budweiser»; David et al., SIWR I/2, Rn. 133.

2777 Siehe dazu Jermann, in: Staub/Celli, DesG 33 N 44.

2778 Heinrich, PatG 26 N 25; SHK-Staub, MSchG 52 N 64 ff.

2779 Siehe dazu vorne, Rn. 1426.

2780 David et al., SIWR I/2, Rn. 153.

2781 HGer ZH, sic! 2007, 648 – «Luftkühlelement», m.w.H.; Marbach/Ducrey/Wild, Rn. 1026; David et al., SIWR I/2, Rn. 147. Ein Urteil kann allerdings unter Umständen auch für mit den Parteien eng verbundene Personen materielle Rechtskraft entfalten; siehe dazu ausführlich Heinrich, PatG 26 N 47.

2782 Siehe dazu vorne, Rn. 308 ff. und Rn. 946 ff.

Übertragung (Art. 29 PatG; Art. 34 DesG; Art. 53 MSchG; Art. 19 Abs. 1 SoSchG). Sofern der Kläger das Schutzrecht selbst beanspruchen möchte, hat die Übertragungsklage gegenüber einer Nichtigkeitsklage mit neuer Anmeldung eines eigenen Schutzrechts insb. den Vorteil, dass das *Prioritätsdatum des Registerrechts gewahrt bleibt und die erneute Anmeldung nicht an der fehlenden Neuheit der Erfindung oder Gestaltung scheitert*.[2783]

Die Abtretungsklage ist *vor Ablauf von zwei Jahren* seit dem amtlichen Datum der Veröffentlichung der Patentschrift, der Markeneintragung, des Designs oder des Sortenschutzrechts anzuheben (Art. 31 Abs. 1 PatG; Art. 34 Abs. 2 DesG; Art. 53 Abs. 2 MSchG; Art. 19 Abs. 2 SoSchG). Die Klage gegen einen *bösgläubig Eingetragenen* ist im Patent- und Designrecht nicht an eine Frist gebunden (Art. 31 Abs. 2 PatG; Art. 34 Abs. 2 DesG); ob das analog für das Markenrecht gilt, ist umstritten.[2784] 1462

Dritten eingeräumte Rechte wie z.B. Pfandrechte oder Vorkaufsrechte *fallen grundsätzlich ohne Weiteres dahin*, wenn einer Abtretungsklage stattgegeben wird (Art. 29 Abs. 3 PatG; Art. 34 Abs. 3 DesG; Art. 53 Abs. 3 MSchG).[2785] Eine Ausnahme besteht für gutgläubige Lizenznehmer;[2786] diese haben Anspruch auf eine nicht-ausschliessliche Lizenz.[2787] 1463

3. Verletzungsklagen

Wer in seinem Schutzrecht verletzt wurde oder wem eine solche Verletzung droht, kann mit einer Verletzungsklage vom Gericht verlangen, eine *drohende Verletzung zu verbieten,* eine *bestehende Verletzung zu beseitigen* oder den Beklagten zur B*ekanntgabe der Herkunft der verletzenden Gegenstände zu verpflichten*. Zudem kann der Verletzte *Ansprüche auf Schadenersatz, Genugtuung und Gewinnherausgabe* geltend machen. Auch die Klage auf Feststellung einer Schutzrechtsverletzung (positive Feststellungsklage) ist, prozessual betrachtet, eine Verletzungsklage.[2788] 1464

2783 Siehe dazu vorne: für das Patentrecht, Rn. 266 ff.; für das Designrecht, Rn. 920 ff.

2784 Für eine solche analoge Anwendung sprechen sich CR-Killias/de Selliers, MSchG 53 N 41 aus; a.M. SHK-Staub, MSchG 53 N 27, m.w.H.; BSK-Frick, MSchG 53 N 14.

2785 SHK-Bremi, PatG 29 N 67 f.; SHK-Staub, MSchG 53 N 28.

2786 SHK-Bremi, PatG 29 N 70 ff.

2787 SHK-Bremi, PatG 29 N 70; SHK-Staub, MSchG 53 N 29.

2788 BGE 117 II 598 E. 2.b) – «Saftpresse».

1465 Bei den Verletzungsklagen lassen sich negatorische und reparatorische Klagen unterscheiden. *Negatorische Klagen* dienen der Verhinderung fortgesetzter oder künftiger Schutzrechtsverletzungen.[2789] Zu diesen gehören die Unterlassungs- und die Beseitigungsklage sowie die Klage auf Auskunftserteilung.[2790] Das Begehren auf Urteilspublikation gilt als Sonderform der Beseitigungsklage, weil es der Beseitigung der Folgen einer Verletzung dient.[2791] Die Klagen auf Schadenersatz, Genugtuung und Gewinnherausgabe sind *reparatorische Klagen,* weil sie auf die Wiedergutmachung einer begangenen Verletzung zielen.[2792]

1466 Der Feststellungs-, Unterlassungs-, Beseitigungs- und Auskunftsanspruch sowie der Anspruch auf Gewinnherausgabe setzen *kein Verschulden* der Verletzerin voraus, wohl aber der Anspruch auf Schadenersatz und Genugtuung.

3.1 Unterlassungsklage

1467 Mit der Unterlassungsklage (Art. 72 Abs. 1 PatG; Art. 62 Abs. 1 lit. a URG; Art. 35 Abs. 1 lit. a DesG; Art. 55 Abs. 1 lit. a MSchG; Art. 37 Abs. 1 SoSchG; Art. 10 Abs. 1 ToG i.V.m. Art. 62 Abs. 1 lit. a URG) kann die Klägerin vom Gericht das *Verbot einer drohenden oder andauernden Verletzung* verlangen. Voraussetzung der Unterlassungsklage ist, dass die Verletzung eines Schutzrechts droht; wird diese nicht dargetan, fehlt das Rechtsschutzinteresse. Eine Verletzung droht, wenn die *konkrete Gefahr eines in naher Zukunft erfolgenden rechtswidrigen Eingriffs in das Schutzrecht* besteht; droht nach einer erfolgten eine erneute Verletzung, liegt Wiederholungsgefahr vor. Die Erstbegehungsgefahr kann sich aus dem Verhalten der vermuteten Verletzerin ergeben, bspw. wenn sie Vorbereitungshandlungen trifft oder sogar entsprechende Ankündigungen in der Werbung macht. Die Hinterlegung einer Marke allein begründet indessen nur dann eine Erstbegehungsgefahr, wenn der Hinterleger die Unzulässigkeit seiner Marke bestreitet oder eine Löschung wiederholt ablehnt.[2793] Die Wiederholungsgefahr ist schon dann gegeben, wenn die Verletzerin nach einer erfolgten Verletzung die Widerrechtlichkeit ihres Tuns bestreitet (z.B. in einer Rechtsschrift), weil zu vermuten ist, dass sie ihre Tätigkeit im Vertrauen auf deren Rechtmässigkeit weiterführen wird.[2794]

2789 David et al., SIWR I/2, Rn. 28.

2790 Siehe dazu Marbach/Ducrey/Wild, Rn. 985.

2791 Marbach/Ducrey/Wild, Rn. 999 f.; in diesem Sinn auch David et al., SIWR I/2, Rn. 325, Rn. 336 ff.

2792 David et al., SIWR I/2, Rn. 33.

2793 BGE 87 II 107 E. 4. – «Narok»; BGE 84 II 314 E. 3. – «Compact».

2794 BGE 128 III 96 E. 2.e) – «Orfina»; siehe auch David et al., SIWR I/2, Rn. 273.

Unterlassungsbegehren müssen *hinreichend konkret formuliert* sein. Denn im Fall der Gutheissung muss es als vom Gericht erlassenes Verbot vollstreckt werden können, ohne dass dessen Tragweite einer nochmaligen Würdigung durch das Vollstreckungsgericht bedarf.[2795] Der Gegenstand des Unterlassungsbegehrens und die zu verbietenden Handlungen sind deshalb genau zu formulieren. Das vom Gericht ausgesprochene Verbot wird mit den Mitteln der Vollstreckung (Art. 335 ff. ZPO) durchgesetzt. 1468

Neben der Unterlassungsklage stehen immer auch die Klagen auf Schadenersatz, Gewinnherausgabe und Genugtuung zur Verfügung. 1469

3.2 Beseitigungsklage

Während die Unterlassungsklage *präventive Wirkung* hat (eine drohende Verletzung oder die Wiederholung einer bereits erfolgten Verletzung wird verhindert), dient die Beseitigungsklage (Art. 72 Abs. 1 PatG; Art. 62 Abs. 1 lit. b URG; Art. 35 Abs. 1 lit. b DesG; Art. 55 Abs. 1 lit. b MSchG; Art. 37 Abs. 1 SoSchG; Art. 10 Abs. 1 ToG i.V.m. Art. 62 Abs. 1 lit. b URG) der *Aufhebung der Auswirkungen einer Schutzrechtsverletzung*. Die begangene Verletzung soll ihrer Wirkung beraubt und es sollen künftige Verletzungen verhindert werden.[2796] 1470

Dieses Ziel wird insb. mit der *Beschlagnahme verletzender Waren* sowie der zu ihrer Herstellung notwendigen Einrichtungen, Geräte und sonstigen Mittel erreicht (siehe dazu Art. 69 PatG; Art. 63 URG; Art. 36 DesG; Art. 57 MSchG; Art. 50 SoSchG; Art. 10 ToG i.V.m. Art. 63 URG). Produktionsmittel können allerdings nur eingezogen werden, wenn sie vorwiegend der Herstellung schutzrechtsverletzender Waren dienen (siehe dazu bspw. Art. 63 Abs. 1 URG; Art. 57 Abs. 1 MSchG); eine Einziehung entfällt, wenn sich die Produktionsmittel ohne Weiteres auch für zulässige Zwecke verwenden lassen.[2797] Beschlagnahmebegehren werden meistens im Rahmen von vorsorglichen Massnahmen gestellt. Durch ein darauffolgendes, gutheissendes Urteil in der Hauptsache sind die beschlagnahmten Gegenstände *einzuziehen und zu verwerten* (wenn dies ohne weitere Schutzrechtsverletzung möglich ist) *oder zu vernichten*. Nach Art. 57 Abs. 2 MSchG kann das Gericht anordnen, dass die beschlagnahmten Gegenstände in einer bestimmten Weise zu verwenden sind, insb. durch Überlassen an Bedürftige oder gemeinnüt- 1471

[2795] Marbach/Ducrey/Wild, Rn. 991.

[2796] David et al., SIWR I/2, Rn. 296.

[2797] Marbach/Ducrey/Wild, Rn. 996.

zige Organisationen.[2798] Bei einer solchen Verwendung muss ein Schädigungspotenzial (z.B. Verwässerung einer berühmten Marke) ausgeschlossen sein und der Empfänger ist zum Eigengebrauch zu verpflichten.[2799]

1472 Die Beseitigungsklage wird in der Regel mit einer Nichtigkeitsklage verbunden, wenn die Verletzerin für sich ein Schutzrecht eingetragen hat. Möglich ist auch die Verbindung mit einer Abtretungsklage, bspw. wenn bei einem Alleinvertriebsvertrag der Vertragshändler eines ausländischen Lieferanten dessen Marke in der Schweiz unzulässigerweise in eigenem Namen hinterlegt hat.

3.3 Positive Feststellungsklage

1473 Die positive Feststellungsklage (Art. 74 PatG; Art. 61 URG; Art. 33 DesG; Art. 52 MSchG; Art. 37 Abs. 1 SoSchG; Art. 10 Abs. 1 ToG i.V.m. Art. 61 URG; alle i.V.m. Art. 88 ZPO) dient der Klägerin dazu, das *Bestehen eines Schutzrechts* oder das *Begehen einer Schutzrechtsverletzung* durch den Beklagten autoritativ feststellen zu lassen.[2800] Voraussetzung ist ein Feststellungsinteresse. Dieses ist gegeben, wenn eine unzumutbare Ungewissheit der Klägerin über ihre Rechtsstellung besteht, d.h., wenn sich die Ungewissheit der Klägerin weiterhin störend auswirkt und die Feststellungsklage der Beseitigung dieses Störungszustandes dient.[2801] Diesfalls ist auch das Kriterium der Subsidiarität erfüllt, wonach die Feststellungsklage nur zulässig ist, wenn die Ungewissheit nicht auf anderem Weg, insb. mit einer Leistungs- oder Unterlassungsklage, beseitigt werden kann.[2802] Ein Feststellungsinteresse ist auch dann gegeben, wenn eine Klägerin erst einen Teil des Schadens mit einer Leistungsklage einklagen kann und für den unbekannten restlichen Schaden eine Feststellungsklage unter Nachklagevorbehalt erhebt. Das Feststellungsurteil des ersten Prozesses wirkt diesfalls präjudiziell für das Ob des Schadens, sodass im zweiten Prozess nur noch über die Höhe des Schadens gestritten werden muss.[2803]

2798 Siehe dazu: SHK-Staub, MSchG 57 N 33; BSK-Frick, MSchG 57 N 21.

2799 SHK-Staub, MSchG 57 N 33.

2800 Zur negativen Feststellungsklage in Form der Nichtigkeitsklage siehe vorne, Rn. 1455 ff.

2801 Egloff/Heinzmann, in: Barrelet/Egloff, URG 61 N 6; Heinrich, PatG 74 N 6; SHK-Staub, MSchG 52 N 18.

2802 BGer, sic! 2003, 323 – «Tonbildträger»; siehe auch Egloff/Heinzmann, in: Barrelet/Egloff, URG 61 N 6 f.; OFK-Heinrich, DesG 33 N 7 ff.; Heinrich, PatG 74 N 7; David et al., SIWR I/2, Rn. 326; Jermann, in: Staub/Celli, DesG 33 N 34.

2803 David et al., SIWR I/2, Rn. 330.

3.4 Begehren auf Urteilspublikation

Das Gericht kann auf Antrag der obsiegenden Partei anordnen, dass das *Urteil auf Kosten der anderen Partei veröffentlicht wird* (Art. 70 PatG; Art. 66 URG; Art. 39 DesG; Art. 60 MSchG; Art. 10 Abs. 1 ToG i.V.m. Art. 66 URG). Meistens wird die obsiegende Klägerin die Publikation verlangen; das Recht steht aber dem obsiegenden Beklagten genauso zu. Der Zweck der Urteilspublikation liegt in der *generalpräventiven Wirkung*, in der *Aufklärung des Publikums* und in der *Beseitigung einer Marktverwirrung*. Zudem kommt ihr eine Genugtuungsfunktion zu. Das Gericht hat bei der Frage der Urteilspublikation einen grossen Ermessensspielraum. Die Publikation kommt namentlich dann in Frage, wenn der Rechtsstreit an eine weitere Öffentlichkeit getragen wurde und sich dort ausgewirkt hat.[2804] 1474

3.5 Klage auf Auskunftserteilung

Mit der Klage auf Auskunftserteilung (Art. 66 lit. b PatG; Art. 62 Abs. 1 lit. c URG; Art. 35 Abs. 1 lit. c DesG; Art. 55 Abs. 1 lit. c MSchG; Art. 10 Abs. 1 ToG i.V.m. Art. 62 Abs. 1 lit. c URG) kann der Beklagte verpflichtet werden, die *Herkunft der in seinem Besitz befindlichen, widerrechtlich hergestellten oder in Verkehr gebrachten Gegenstände anzugeben*. Die Klage dient in erster Linie dazu, die Verletzerinnen zu identifizieren, um sie ins Recht fassen zu können. Darüber hinaus hat die Klage auf Auskunftserteilung Bedeutung für die Substanziierung des Schadens oder des Verletzergewinns im Rahmen einer Stufenklage, bei der ein Begehren um Rechnungslegung als Hilfsanspruch mit einer zunächst unbestimmten Forderungsklage (Hauptanspruch) verbunden wird.[2805] 1475

3.6 Schadenersatz, Gewinnherausgabe und Genugtuung

Die Immaterialgüterrechtsgesetze regeln die finanziellen Folgen einer Schutzrechtsverletzung nicht selbst, sondern durch *Verweis auf die Bestimmungen des Obligationenrechts* über den Schadenersatz, die Genugtuung und die Gewinnherausgabe (siehe dazu Art. 73 PatG; Art. 62 Abs. 2 URG; Art. 35 Abs. 2 DesG; Art. 55 Abs. 2 MSchG; Art. 10 Abs. 1 ToG i.V.m. Art. 62 Abs. 2 URG). 1476

[2804] David et al., SIWR I/2, Rn. 338 f.; als anschauliches Beispiel siehe KGer ZG, sic! 2003, 504 – «Metro».

[2805] Siehe dazu hinten, Rn. 1491.

a. Schadenersatz

1477 Für die Schadenersatzansprüche verweisen die Immaterialgüterrechtsgesetze auf das Obligationenrecht (Art. 73 Abs. 1 PatG; Art. 62 Abs. 2 URG; Art. 35 Abs. 2 DesG; Art. 55 Abs. 2 MSchG; Art. 10 Abs. 1 ToG i.V.m. Art. 62 Abs. 2 URG). Massgebend sind die Bestimmungen von Art. 41 ff. OR. Der ausservertragliche Anspruch auf Schadenersatz setzt einen *Schaden, Widerrechtlichkeit, einen Kausalzusammenhang und ein Verschulden* voraus.

1478 Schaden im Rechtssinn ist eine *unfreiwillige Vermögensverminderung,* die in einer Verminderung der Aktiven, einer Zunahme der Passiven oder in entgangenem Gewinn bestehen kann. Gemäss Differenztheorie entspricht er der Differenz zwischen dem gegenwärtigen Vermögensstand und dem Stand, den das Vermögen ohne das schädigende Ereignis hätte.[2806] Der Schaden ist von der Klägerin konkret zu beweisen (Art. 42 Abs. 1 OR). In der Praxis fällt die Substanziierung des erlittenen Schadens allerdings oft schwer, weil Veränderungen beim Umsatz auf viele verschiedene Faktoren zurückgeführt werden können und entgangener Gewinn stets hypothetischer Natur ist.[2807]

1479 In der Vergangenheit haben die Klägerinnen deshalb häufig auf die sog. *Lizenzanalogie* zurückgegriffen. Dabei wurde der Schaden aufgrund einer fiktiven Lizenzgebühr berechnet, die die Verletzerin zu zahlen gehabt hätte, wenn sie ordnungsgemäss eine Lizenz zu branchenüblichen Ansätzen erworben hätte. Das Bundesgericht hat diesem Vorgehen aber einen Riegel geschoben, indem es die so zugesprochene Lizenzgebühr als Schadensfiktion qualifizierte. Dies gelte jedenfalls so lange, als die Rechtsinhaberin nicht belegen könne, dass ihr als Folge der Verletzungshandlung eine Lizenzvergabe und damit eine Lizenzgebühr wahrscheinlich tatsächlich entgangen sei.[2808] Dieser Nachweis wird selten zu erbringen sein. Falls allerdings die rechtsverletzenden Waren oder Dienstleistungen der beklagten Partei als einzige neben denjenigen der Rechtsinhaberin auf dem Markt angeboten werden, erscheint es möglich, beim entgangenen Gewinn auf den Gewinn der Verletzerin abzustellen, zumal sich in dieser Konstellation argumentieren lässt, dass der Gewinn der Verletzerin ohne die Rechtsverletzung der Rechtsinhaberin zugefallen wäre.[2809]

2806 Statt vieler: BGE 145 III 225 E. 4.1.1 – «Merkantiler Minderwert»; BGE 129 III 331 E. 2.1 – «Beschädigung von Bäumen»; BSK-Kessler, OR 41 N 3; CHK-Müller, OR 41 N 20.

2807 Hilti/Köpf/Stauber/Carreira, 472.

2808 BGE 132 III 379 E. 3.3.3 – «Milchschäumer»; kritisch hierzu Hilti/Köpf/Stauber/Carreira, 473 f.

2809 Hilti/Köpf/Stauber/Carreira, 473 f.

Ein möglicher Schadensposten bei Schutzrechtsverletzungen ist der sog. *Marktverwirrungsschaden.* Der Begriff wird allerdings nicht einheitlich verwendet.[2810] Gemeint ist damit, je nach Auffassung, die Unsicherheit der Abnehmer über Herkunft und Qualität von Waren oder Dienstleistungen,[2811] die Wertverminderung eines Immaterialgüterrechts,[2812] die Beeinträchtigung des guten Rufs und Goodwills der Rechtsinhaberin[2813] oder der Verlust der Marktstellung der Verletzten[2814]. Zum Marktverwirrungsschaden gehören nach h.L. und Rechtsprechung die Kosten für konkrete Marktentwirrungsmassnahmen (sog. Rettungsaufwand, bspw. Ausgaben für Gegenanzeigen oder Inserate) sowie der Minderwert des Unternehmens oder des Immaterialgüterrechts, der trotz Gegenmassnahmen verbleibt.[2815] 1480

Die Höhe des Schadens lässt sich regelmässig nur schwer nachweisen.[2816] Art. 42 Abs. 2 OR sieht deshalb vor, dass der Schaden vom Gericht *nach richterlichem Ermessen zu schätzen* ist, wenn er sich nicht ziffernmässig nachweisen lässt. Die Voraussetzungen sind allerdings recht hoch. Eine richterliche Schätzung ist nach Lehre und Rechtsprechung nur möglich, wenn das Bestehen eines Schadens als solches mit hinreichender Bestimmtheit glaubhaft erscheint.[2817] 1481

Einfacher ist der Nachweis bei den *Rechtsverfolgungskosten,* bspw. bei Anwaltshonoraren. Diese lassen sich in der Regel auch betragsmässig ohne Weiteres nachweisen.[2818] 1482

Nicht zulässig ist ein über den Schaden hinausgehender *Verletzerzuschlag* im Sinn von *«punitive damages».* Immerhin dürfen aber im Urheberrecht Verwertungsgesellschaften von unbefugten Werknutzern im Sinn einer Konventionalstrafe die 1483

2810 Jenny, Rn. 102.

2811 David et al., SIWR I/2, Rn. 391; Fischer T., 68 f.

2812 Blum/Pedrazzini, PatG 73 Anm. 2; Fischer T., 69.

2813 Marbach/Ducrey/Wild, Rn. 1012; Fischer T., 68 f.

2814 Kohler P., 130; Widmer Beat, Vermögensrechtliche Ansprüche des Inhabers und des Lizenznehmers bei der Verletzung von Immaterialgüterrechten (Neuere Aspekte im Lichte der Praxisänderung in BGE 97 II 169), Basel 1985, 3.

2815 BGer 4C.52/2007 vom 14.5.2007 E. 4.3 – «Comcord»; so auch Jenny, Rn. 103 f., Rn. 106; David et al., SIWR I/2, Rn. 391; Fischer T., 68 ff.; a.M. Kohler P., 130 f., der nur die Kosten des Rettungsaufwands zum Marktverwirrungsschaden zählt, m.w.H.

2816 Heinrich, PatG 73 N 38.

2817 BSK-Kessler, OR 42 N 10b; Marbach/Ducrey/Wild, Rn. 1017; David et al., SIWR I/2, Rn. 403.

2818 Siehe dazu Hilti/Köpf/Stauber/Carreira, 476.

doppelte im Tarif vorgesehene Vergütung verlangen, soweit diese Verdoppelung im Tarif[2819] vorgesehen ist.[2820]

1484 *Widerrechtlichkeit* liegt u.a. vor, wenn ein absolut geschütztes Recht verletzt wird (Erfolgsunrecht).[2821] Absolut geschützt sind Rechte, die gegenüber jeder Person wirken,[2822] wie dies bei Immaterialgüterrechten der Fall ist.[2823] Ein Verhalten, das ein Immaterialgüterrecht verletzt, ist deshalb stets widerrechtlich.

1485 Zudem muss ein natürlicher und adäquater Kausalzusammenhang zwischen dem schädigenden Verhalten der Beklagten und dem Schadenseintritt bestehen.[2824] Eine Ursache ist natürlich kausal, wenn sie nicht weggedacht werden kann, ohne dass der Schaden entfiele *(conditio sine qua non)*.[2825] Der adäquate Kausalzusammenhang ist gegeben, wenn eine Ursache nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge und der allgemeinen Lebenserfahrung geeignet ist, einen Erfolg von der Art des eingetretenen herbeizuführen oder mindestens zu begünstigen.[2826]

1486 Schliesslich muss ein *Verschulden* der Verletzerin vorliegen, die Tat muss ihr also vorwerfbar sein. In Frage kommen *Vorsatz* (inkl. Eventualvorsatz) und *Fahrlässigkeit*.[2827] Vorsatz liegt vor, wenn die Verletzung gewollt ist oder billigend in Kauf genommen wird,[2828] Fahrlässigkeit, wenn der nach den Umständen verkehrsübliche, objektiv erforderliche Grad an Sorgfalt nicht eingehalten wird.[2829] Im Immaterialgüterrecht ist für das Vorliegen des Verschuldens entscheidend, ob die Verletzerin um das Bestehen des verletzten Schutzrechts und um dessen Umfang wusste oder hätte wissen müssen.[2830] Die Beweislast liegt bei der Klägerin. Um den Nach-

---

2819 Zu den Tarifen im URG siehe vorne, Rn. 845, Rn. 854.

2820 BGer 2A.539/1996 vom 20.6.1997 E. 6.a) – «Tarif S».

2821 CHK-Müller, OR 41 N 44; Leemann, in: Weinmann/Münch/Herren, § 53 Rz. 3.1; BSK-Kessler, OR 41 N 33; Huguenin, Rn. 1944.

2822 Huguenin, Rn. 1944.

2823 CHK-Müller, OR 41 N 44; Leemann, in: Weinmann/Münch/Herren, § 53 Rz. 3.1; BSK-Kessler, OR 41 N 33; Huguenin, Rn. 1944.

2824 Hilti/Köpf/Stauber/Carreira, 477; Heinrich, PatG 73 N 44; David et al., SIWR I/2, Rn. 381.

2825 BGE 143 II 661 E. 5.1.1 – «Hausarztpraxis»; BGE 133 III 462 E. 4.4.2 – «Kantonsspital Fribourg»; BSK-Kessler, OR 41 N 15.

2826 Statt vieler BSK-Kessler, OR 41 N 16, m.w.H.

2827 OFK-Rehbinder/Haas/Uhlig, URG 62 N 36; Leemann, in: Weinmann/Münch/Herren, § 53 Rz. 4.1; SHK-Staub, MSchG 55 N 100; David et al., SIWR I/2, Rn. 383.

2828 BSK-Kessler, OR 41 N 45, m.w.H.

2829 OFK-Rehbinder/Haas/Uhlig, URG 62 N 38; Leemann, in: Weinmann/Münch/Herren, § 53 Rz. 4.1; BSK-Kessler, OR 41 N 48a; David et al., SIWR I/2, Rn. 386.

2830 Leemann, in: Weinmann/Münch/Herren, § 53 Rz. 4.2; David et al., SIWR I/2, Rn. 386.

weis der Kenntnis zu erleichtern, kennzeichnen Rechtsinhaberinnen ihre Waren bisweilen mit einem Zeichen, das auf das Schutzrecht hinweist (z.B. © für Copyright, TM oder ® für Marken oder das eidgenössische Kreuz mit Patentnummer für Patente).[2831] Als Beweis dienen ausserdem vorgängige *Abmahnschreiben*.[2832] Mit diesen werden Verletzerinnen vor Einleitung einer Klage auf die Verletzung von Schutzrechten aufmerksam gemacht und es wird ein Einstellen der verletzenden Handlungen verlangt; zudem wird meist angedroht, bei einer Fortführung der Verletzung zivil- und/oder strafrechtlich gegen die Verletzerin vorzugehen.

b. Gewinnherausgabe

Der Anspruch auf Gewinnherausgabe ist in den Immaterialgüterrechtsgesetzen ausdrücklich vorgesehen (Art. 62 Abs. 2 URG; Art. 35 Abs. 2 DesG; Art. 55 Abs. 2 MSchG; Art. 10 Abs. 1 ToG i.V.m. Art. 62 Abs. 2 URG). Anderes gilt nur für das Patentrecht; dort ist er aber von Lehre und Rechtsprechung anerkannt.[2833] 1487

Der Anspruch auf Gewinnherausgabe setzt einen durch die Verletzerin in eigenem Interesse vorgenommenen, widerrechtlichen *Eingriff in eine fremde geschützte Rechtssphäre* voraus.[2834] Das ist bei Immaterialgüterrechtsverletzungen der Fall. Zwischen der Geschäftsanmassung und dem erzielten Vermögensvorteil muss zudem ein *Kausalzusammenhang* bestehen.[2835] 1488

Bei der Anspruchsgrundlage ist gemäss Bundesgericht zu differenzieren:[2836] Der Anspruch des in einem absoluten Recht Verletzten auf Herausgabe des erzielten Gewinns beruht nur im Fall der *Bösgläubigkeit auf Geschäftsanmassung* (Art. 423 OR); der *Gutgläubige* muss den aus der Rechtsverletzung erzielten Gewinn nach den Regeln über die *ungerechtfertigte Bereicherung* (Art. 62 OR) herausgeben.[2837] Bösgläubigkeit liegt vor, wenn die Verletzerin wusste oder wissen musste, dass ein 1489

2831 David et al., SIWR I/2, Rn. 385.

2832 David et al., SIWR I/2, Rn. 384.

2833 BGer 4C.290/2005 vom 12.4.2006 E. 3.1 – «Rohrschelle»; BGE 132 III 379 E. 3.2.3 – «Milchschäumer»; BGE 98 II 325 E. 5.a) – «Vulcain»; BGE 97 II 169 E. 3.a) – «Indomethacin»; Leemann, in: Weinmann/Münch/Herren, § 53 Rz. 12.2.

2834 OFK-Rehbinder/Haas/Uhlig, URG 62 N 36; SHK-Stutz/Beutler/Hottinger, DesG 35 N 156; BSK-Oser/Weber, OR 423 N 5 f.

2835 OFK-Rehbinder/Haas/Uhlig, URG 62 N 36; SHK-Stutz/Beutler/Hottinger, DesG 35 N 158; BSK-Oser/Weber, OR 423 N 5; SHK-Staub, MSchG 55 N 118.

2836 BGE 129 III 422 E. 4. – «Schuldbrief»; BGer 4C.290/2005 vom 12.4.2006 E. 3.1 – «Rohrschelle».

2837 BGer 4C.290/2005 vom 12.4.2006 E. 3.1 – «Rohrschelle»; BGE 129 III 422 E. 4. – «Schuldbrief»; David et al., SIWR I/2, Rn. 413.

fremdes absolutes Recht besteht und sie sich durch die als Verletzung zu qualifizierende Handlung ein fremdes Geschäft anmasste.[2838]

1490 Nicht abschliessend geklärt ist das Vorgehen bei der Berechnung des herauszugebenden *Verletzergewinns*. Massgeblich ist der *Nettogewinn*.[2839] Der Bruttogewinn entspricht dem mit den rechtsverletzenden Waren erzielten Umsatz abzüglich der variablen (Einzel-)Kosten, die konkret und ausschliesslich im Hinblick auf den gewinnbringenden Umsatz getätigt wurden (z.B. unmittelbare Materialkosten). Umstritten ist, inwieweit vom Bruttogewinn Fixkosten abgezogen werden dürfen, um den herauszugebenden Nettogewinn zu ermitteln. Kosten (z.B. für Maschinen, Gebäude, Personal etc.), die konkret und ausschliesslich für die Herstellung der verletzenden Erzeugnisse angefallen sind (und dafür auch erforderlich waren), sind grundsätzlich abzugsfähig, nicht aber Kosten, die ohnehin angefallen wären.[2840]

1491 Prozessual wird der Anspruch auf Gewinnherausgabe oft in Form einer *Stufenklage* geltend gemacht (Art. 85 ZPO). Auf der ersten Stufe wird von der Beklagten *Auskunft über den erzielten Gewinn* verlangt.[2841] Dieser Anspruch lässt sich mit einer Klage auf Auskunftserteilung durchsetzen.[2842] Erst danach kann die Klage beziffert und auf der zweiten Stufe die Gewinnherausgabe gefordert werden.

c. Verhältnis der Ansprüche auf Schadenersatz und Gewinnherausgabe

1492 Nach *früherer Rechtsauffassung* schlossen sich die Ansprüche auf Schadenersatz und Gewinnherausgabe gegenseitig aus. Für eine bestimmte Vermögensverschiebung konnte *nur unter dem einen oder dem anderen Titel Ausgleich verlangt werden*. Die Klägerin konnte immerhin beide Ansprüche gleichzeitig geltend machen und sich erst nach Abschluss des Beweisverfahrens für den einen oder anderen Anspruch entscheiden.[2843] Die *neuere Rechtsprechung* unterscheidet indessen nach der *Art des Schadenersatzanspruchs*. Nur wenn dem Gewinn der Verletzerin ein entsprechender Schaden der Verletzten i.S. eines entgangenen Gewinns gegen-

---

2838 Hilti/Köpf/Stauber/Carreira, 482; BSK-Oser/Weber, OR 423 N 8.

2839 BGE 134 III 306 E. 4.1.1 – «Resonanzetikette»; Hilti/Köpf/Stauber/Carreira, 485; Marbach/Ducrey/Wild, Rn. 1019.

2840 Zum Ganzen BGE 134 III 306 – «Resonanzetikette»; ausführlich Hilti/Köpf/Stauber/Carreira, 485 ff.

2841 Siehe dazu: BGE 143 III 297 E. 8.2.5.2 – «Medienkampagne»; Hilti/Köpf/Stauber/Carreira, 483; BSK-Oser/Weber, OR 423 N 15.

2842 Siehe dazu vorne, Rn. 1475.

2843 Siehe dazu: Marbach/Ducrey/Wild, Rn. 1008; David et al., SIWR I/2, Rn. 430 f.

übersteht, schliessen sich Schadenersatz und Gewinnherausgabe gegenseitig aus. Andernfalls (z.B. bei einer persönlichkeitsverletzenden Berichterstattung, bei der undenkbar ist, dass das Opfer gegen sich selbst eine Medienkampagne geführt und damit einen Gewinn erzielt hätte) können die Ansprüche *kumulativ* geltend gemacht werden.[2844] Bei klassischen Immaterialgüterrechtsverletzungen dürften sich die Ansprüche auf Schadenersatz und Gewinnherausgabe in der Regel ausschliessen.[2845]

d. Genugtuung

Die Zusprechung einer Genugtuung ist in den meisten Immaterialgüterrechtsgesetzen vorgesehen (Art. 62 Abs. 2 URG; Art. 35 Abs. 2 DesG; Art. 55 Abs. 2 MSchG; Art. 10 Abs. 1 ToG i.V.m. Art. 62 Abs. 2 URG). Anderes gilt nur für das Patentrecht. Die Gesetze verweisen jeweils auf den allgemeinen Teil des Obligationenrechts. Da die Zusprechung einer Genugtuung eine *schwere widerrechtliche Persönlichkeitsverletzung* voraussetzt (Art. 49 Abs. 1 OR), kommt ihr im Patent-, Marken- und Designrecht kaum Bedeutung zu.[2846] Relevant ist der Anspruch vor allem bei der *Verletzung von Urheberpersönlichkeitsrechten*. 1493

3.7 Teilnahmehandlungen

Die Haftung der Teilnehmer an einer Verletzung von Immaterialgüterrechten ist nur im *Patent- und Designrecht gesetzlich geregelt* (Art. 66 lit. d PatG; Art. 9 Abs. 2 DesG), die Frage stellt sich aber gleichermassen bei allen Immaterialgüterrechten. Nach Art. 66 lit. d PatG kann zivil- und strafrechtlich zur Verantwortung gezogen werden, wer zu einer Patentverletzung *anstiftet, bei einer solchen mitwirkt oder deren Begehung begünstigt oder erleichtert*. Nach Art. 9 Abs. 2 DesG kann die Inhaberin eines Designrechts Dritten verbieten, bei einer widerrechtlichen Gebrauchshandlung *mitzuwirken, deren Begehung zu begünstigen oder zu erleichtern*. Während höchstrichterliche Entscheide zur Regelung im Designrecht fehlen, hat sich das Bundesgericht mehrfach mit der Haftung von Teilnehmenden an Patentverletzungen befasst.[2847] Eine unzulässige Teilnahmehandlung liegt nach 1494

2844 BGE 133 III 153 – «Patty Schnyder's Vater».

2845 Siehe dazu Hilti/Köpf/Stauber/Carreira, 488.

2846 Leemann, in: Weinmann/Münch/Herren, § 53 Rz. 11.6; OFK-Heinrich, DesG 35 N 76; Heinrich, PatG 73 N 80; SHK-Staub, MSchG 55 N 110.

2847 BGE 143 III 666 – «Pemetrexed II»; BGE 129 III 588 – «Schiffchen-Stickmaschine»; BGer 4A_532/2011 vom 31.1.2012 – «Schlammmasse»; siehe dazu auch HGer ZH, SMI 1984, 235 ff. – «Metallbeschichtete Diamanten I».

der Rechtsprechung namentlich vor, wenn eine Vorrichtung ausdrücklich für die Verwendung in einem patentierten Verfahren angeboten wird oder sich zu keinem anderen als zu diesem Zweck eignet.[2848] Dasselbe gilt, wenn ein Anbieter weiss oder wissen musste, dass die von ihm angebotenen Mittel für die Benützung einer patentierten Erfindung geeignet und von seinen Kunden auch dazu verwendet werden.[2849]

1495 Nach welchen Bestimmungen Teilnahmehandlungen im *Urheber- und Markenrecht* zu beurteilen sind, ist umstritten. Einige Autoren sprechen sich für eine analoge Anwendung von Art. 28 Abs. 1 ZGB aus,[2850] andere für eine analoge Anwendung von Art. 66 lit. d PatG.[2851] Nach dem überwiegenden Teil der Lehre und der Rechtsprechung des Bundesgerichts sind Teilnahmehandlungen im Immaterialgüterrecht aber nach den *allgemeinen Bestimmungen von Art. 41 und Art. 50 OR* zu beurteilen.[2852] In Lehre und Rechtsprechung ist denn auch anerkannt, dass den Bestimmungen im Patent- und Designrecht keine über Art. 41 und Art. 50 OR hinausgehende Bedeutung zukommt.[2853] Die Haftung von Teilnehmenden an der

---

2848 BGE 129 III 588 E. 4.1 – «Schiffchen-Stickmaschine»; HGer ZH, SMI 1984, 238 – «Metallbeschichtete Diamanten I»; Stieger, in: Bertschinger/Münch/Geiser, Rz. 11.161.

2849 BGE 129 III 588 E. 4.1 – «Schiffchen-Stickmaschine»; Thouvenin Florent, Vergleichs- und Bewertungsdienste: eine Analyse aus Sicht des Wettbewerbsrechts (UWG), in: Thouvenin Florent/Weber Rolf H. (Hrsg.), Werbung – Online, Zürich/Basel/Genf 2017, 152; Calame, SIWR IV, 457 f.; Stieger, in: Bertschinger/Münch/Geiser, Rz. 11.163.

2850 So namentlich: Schmidt-Gabain Florian, Die Passivlegitimation bei Unterlassungs- und Beseitigungsansprüchen nach Art. 62 Abs. 1 lit. a und b URG – insbesondere bei Urheberrechtsverletzungen im Internet, sic! 2017, 451–467, 458; Benhamou Yaniv, Blocage de sites web en droit suisse: des injonctions civiles et administratives de blocage au séquestre pénal, in: de Werra Jacques (Hrsg.), Droit d'auteur 4.0, Genf/Zürich/Basel 2018, 1–27, 26.

2851 Rigamonti/Wullschleger, sic! 2018, 51; Rigamonti, sic! 2016, 122 f. Die Autoren schlagen alternativ die Anwendung von Art. 50 OR vor, was zum gleichen Ergebnis führe.

2852 BGE 145 III 72 E. 2.2.1 – «Swisscom»; BGE 107 II 82 E. 9.a) – «Rediffusion»; OFK-Rehbinder/Haas/Uhlig, URG 62 N 11 f.; Egloff/Heinzmann, in: Barrelet/Egloff, URG 62 N 7; Rigamonti/Wullschleger, sic! 2018, 48 ff.; SHK-Staub, MSchG 55 N 26; Rigamonti, sic! 2016, 122 f.; Wullschleger, Rn. 191; Cherpillod, violation, 64 ff.; Hess-Blumer, sic! 2003, 100 f.; ausführlich Rudolph, Rn. 47 ff.

2853 BGE 145 III 72 E. 2.2.1 – «Swisscom»; BGE 129 III 588 E. 4.1 – «Schiffchen-Stickmaschine»; SHK-Stutz/Beutler/Hottinger, DesG 9 N 106; SHK-Hess-Blumer/Baechler, PatG 66 N 23; CR-Cherpillod, DesG 9 N 24; Wang, SIWR VI, 214; Hess-Blumer, sic! 2003, 100.

Verletzung von Immaterialgüterrechten bestimmt sich damit immer nach Art. 41 und Art. 50 OR, selbst wenn das einschlägige Immaterialgüterrechtsgesetz eine explizite Teilnahmebestimmung enthält.[2854]

Die Klärung der gesetzlichen Grundlage für die Teilnehmerhaftung sagt allerdings noch wenig über die *Voraussetzungen und Grenzen* dieser Haftung aus. Diese sind teilweise umstritten. Während eine abstrakte Klärung und das Entwickeln von Kriterien, die zugleich allgemeingültig und hinreichend konkret sind, äusserst schwierig ist, dürfte es bei der Beurteilung des Einzelfalls oft relativ klar sein, ob eine bestimmte Handlung als unzulässige Teilnahmehandlung zu qualifizieren ist. Unbestritten ist, dass die Teilnehmerhaftung eine akzessorische Haftung ist und damit immer eine *widerrechtliche Haupttat* voraussetzt.[2855] Die Teilnahmehandlung muss die Haupttat dabei *physisch oder psychisch fördern*.[2856] Zu denken ist etwa an das Herstellen oder Lagern schutzrechtsverletzender Ware[2857] oder an das Liefern von Stoffen oder Werkzeugen, die für das Ausführen einer Erfindung notwendig sind.[2858] Zwischen der Teilnahmehandlung und der Immaterialgüterrechtsverletzung muss zudem ein *adäquater Kausalzusammenhang* bestehen,[2859] etwa wenn allgemein im Handel erhältliche Erzeugnisse ausdrücklich für einen patentverletzenden Gebrauch angepriesen werden. Umstritten ist, ob die zivilrechtliche Haftung der Teilnehmenden eine *subjektive Wissenskomponente* voraussetzt. Teile der Lehre verlangen ein *«bewusstes Zusammenwirken»*[2860] oder ein *«Kennen bzw.* 1496

2854 Hess-Blumer, sic! 2003, 100.

2855 BGE 145 III 72 E. 2.2.1 – «Swisscom»; BGE 129 III 588 E. 4.1 – «Schiffchen-Stickmaschine»; SHK-Stutz/Beutler/Hottinger, DesG 9 N 115; SHK-Hess-Blumer/Baechler, PatG 66 N 23; SHK-Staub, MSchG 55 N 26; OFK-Heinrich, DesG 9 N 42; Wang, SIWR VI, 214; Hess-Blumer, sic! 2003, 101; siehe auch Wullschleger, Rn. 203.

2856 SHK-Stutz/Beutler/Hottinger, DesG 9 N 109; Hilty, Urheberrecht, Rn. 827; siehe auch SHK-Hess-Blumer/Baechler, PatG 66 N 27.

2857 SHK-Stutz/Beutler/Hottinger, DesG 9 N 109; SHK-Hess-Blumer/Baechler, PatG 66 N 27.

2858 BGE 129 III 588 E. 4.1 – «Schiffchen-Stickmaschine».

2859 BGE 145 III 72 E. 2.2.1 – «Swisscom»; BGE 129 III 588 E. 4.1 – «Schiffchen-Stickmaschine»; ebenso: SHK-Hess-Blumer/Baechler, PatG 66 N 28; Hess-Blumer, sic! 2003, 102 f.; kritisch Lohri-Kerekes, Rn. 376 ff.; differenzierend Cherpillod, violation, 69, der einen adäquaten Kausalzusammenhang bei Schadenersatz-, aber nicht bei Unterlassungsansprüchen verlangt.

2860 Heinrich, PatG 66 N 25 f.; Rigamonti, sic! 2016, 121; Wullschleger, Rn. 215 ff.

Kennenmüssen der Verletzungshandlung»,[2861] während sich andere kritisch oder gar nicht zu einem subjektiven Element äussern.[2862]

1497 Im *Urheberrecht* hat die Frage nach der Haftung von *Internet-Service-Providern (ISP)* besondere Bedeutung erlangt.[2863] Für sog. *Access-Provider* hat das Bundesgericht in einem Leitentscheid zu Recht entschieden, dass Anbieter, die nur die für den Zugang zum Internet notwendige Infrastruktur betreiben *(Access-Provider),* nicht für die Verletzung von Urheberrechten haften, die Dritte (bspw. *Hosting-Provider*) auf dem Internet begehen. Zur Begründung hat das Bundesgericht zu Recht ausgeführt, dass die Tätigkeit der *Access-Provider* keinen Bezug zu den konkreten, auf dem Internet zugänglich gemachten Inhalten habe, sodass es an einem adäquaten Kausalzusammenhang zwischen dem Verschaffen von Zugang zum Internet und den dort begangenen Verletzungshandlungen fehle.[2864] Weitgehend ungeklärt bleibt dagegen die Frage der Haftung der *Hosting-Provider.* Der Gesetzgeber hat in der Teilrevision von 2019 mit der Einführung der sog. *«Stay-down-Pflicht»* in Art. 39*d* URG[2865] nur eine Teilfrage geregelt. Für alle anderen Konstellationen bleibt die Entscheidung über die Haftung von *Hosting-Providern* weiterhin den Gerichten überlassen.

3.8 Verjährung und Verwirkung

1498 Immaterialgüterrechte sind absolute Rechte und können als solche *nicht verjähren*.[2866] Unterlassungs- und Beseitigungsansprüche verjähren deshalb nicht, *sie*

2861 BGE 143 III 666 E. 3.3.1 – «Pemetrexed II»; BGE 129 III 588 E. 4.1 – «Schiffchen-Stickmaschine»; SHK-Hess-Blumer/Baechler, PatG 66 N 28; Hess-Blumer, sic! 2003, 104.

2862 Ablehnend: Schoch/Schüepp, Jusletter 2013, Rn. 33; Lohri-Kerekes, Rn. 382; OFK-Rehbinder/Haas/Uhlig, URG 62 N 11 weisen darauf hin, dass sich eine solche Voraussetzung nicht ohne Weiteres aus der Analogie zu Art. 50 OR ableiten lasse. Ohne Äusserung zu einem subjektiven Kriterium: SHK-Staub, MSchG 55 N 26; SHK-Stutz/Beutler/Hottinger, DesG 9 N 115.

2863 Siehe dazu etwa: Rudolph, Rn. 347 ff., Rn. 372 ff.; Rigamonti, sic! 2016, 119 ff.; Wullschleger, Rn. 225; Schoch/Schüepp, Jusletter 2013, Rn. 24 ff.; Frech Philipp, Zivilrechtliche Haftung von Internet-Providern bei Rechtsverletzungen durch ihre Kunden, Eine rechtsvergleichende Untersuchung des schweizerischen, des amerikanischen und des deutschen Rechts unter besonderer Berücksichtigung des Urheber- und Markenrechts, Zürich 2009, 272 ff.

2864 Zum Ganzen BGE 145 III 72 E. 2.3 – «Swisscom».

2865 Siehe dazu vorne, Rn. 831 ff.

2866 Huguenin, Rn. 2226; Bucher, 452.

können aber verwirken.[2867] Die Ansprüche, die sich aus der Verletzung von Immaterialgüterrechten ergeben (insb. Schadenersatzforderungen), unterliegen hingegen der allgemeinen Verjährung (Art. 60 OR). Während mit dem Eintritt der Verjährung nur die Durchsetzbarkeit eines Anspruchs endet, führt die Verwirkung zu dessen Erlöschen.[2868]

Der Anspruch auf Schadenersatz oder Genugtuung *verjährt* in *drei Jahren* ab dem Tag, an welchem der Geschädigte Kenntnis vom Schaden und von der Person des Ersatzpflichtigen erlangt hat, *jedenfalls aber mit dem Ablauf von zehn Jahren*, vom Tag der schädigenden Handlung an gerechnet (Art. 60 Abs. 1 OR). Wird die Klage aus einer strafbaren Handlung hergeleitet, für die das Strafrecht eine längere Verjährung vorschreibt, gilt diese auch für den Zivilanspruch (Art. 60 Abs. 2 OR). Zu beachten ist, dass die Verjährungsfrist nicht zu laufen beginnt, solange die Verletzung andauert.[2869] Die Klage auf Gewinnherausgabe nach Art. 423 OR verjährt aufgrund der deliktischen Natur der bösgläubigen Eigengeschäftsführung in drei Jahren (Art. 60 Abs. 1 OR).[2870] Bei einer echten Geschäftsführung ohne Auftrag (Art. 419 ff. OR) gilt die ordentliche Verjährungsfrist von zehn Jahren.[2871] 1499

Immaterialgüterrechtliche Ansprüche können verwirken, wenn die Rechtsinhaberin den Anspruch während längerer Zeit nicht geltend gemacht hat.[2872] Die *Verwirkung wegen verspäteter Rechtsausübung* ergibt sich aus dem allgemeinen Rechtsmissbrauchsverbot von Art. 2 ZGB.[2873] Da nur der «offenbare Missbrauch» eines Rechts keinen Rechtsschutz findet (Art. 2 Abs. 2 ZGB), ist eine Verwirkung nur mit Zurückhaltung anzunehmen.[2874] Besondere Relevanz hat sie bei *marken-* 1500

2867 BGer 5A_247/2020 vom 18.2.2021 E. 4.1.2 – «Ringier», m.w.H.; Vetter, in: Weinmann/Münch/Herren, § 50 Rz. 10.1; BSK-Frick, Vor MSchG 51*a*–60 N 53; SHK-Staub, Vor MSchG 51*a*–60 N 66; David et al., SIWR I/2, Rn. 260. In der Lehre wird teilweise mit Verweis auf BGE 126 III 161 E. 3. – «Druckerei» fälschlicherweise behauptet, dass «Beseitigungsforderungen» der Verjährung unterliegen würden; so etwa Huguenin, Rn. 2227; BSK-Däppen, OR 127 N 6. Der zitierte Bundesgerichtsentscheid behandelt jedoch lediglich die Verjährung von Schadenersatzansprüchen und erwähnt keine Beseitigungsansprüche.

2868 Huguenin, Rn. 2222; Gauch/Schluep/Schmid, Rn. 1774.

2869 Für das Urheberrecht siehe HGer AG, sic! 2008, 707 – «SBB-Uhren III».

2870 BGE 126 III 382 E. 4.b) – «Feuerlöschanlagen»; BSK-Oser/Weber, OR 423 N 17; Huguenin, Rn. 2185.

2871 Marbach, SIWR III/1, Rn. 1594.

2872 HGer AG, sic! 2008, 710 – «SBB-Uhren III».

2873 HGer AG, sic! 2008, 710 – «SBB-Uhren III»; David et al., SIWR I/2, Rn. 264.

2874 BGE 117 II 575 E. 4.a) – «Iba/Ibacom»; Vetter, in: Weinmann/Münch/Herren, § 50 Rz. 11.1; Marbach, SIWR III/1, Rn. 1571.

und andern kennzeichenrechtlichen Ansprüchen erlangt,[2875] sie ist aber auch im Patent-, Urheber- und Designrecht anerkannt.[2876]

1501 Der Eintritt der Verwirkung setzt voraus, dass eine Rechtsinhaberin *während längerer Zeit untätig* geblieben ist, obwohl sie *um die Verletzungshandlung wusste* oder bei pflichtgemässer Aufmerksamkeit hätte wissen müssen. Die Verletzerin muss zudem *gutgläubig* sein und aufgrund der Verletzung einen *wertvollen Besitzstand* erlangt haben.[2877] Ein solcher liegt vor, wenn die Verletzerin im Zusammenhang mit der Verletzung des fremden Immaterialgüterrechts einen Vermögenswert erlangt hat, dessen Preisgabe ihr nicht ohne Weiteres zugemutet werden kann.[2878] Auch wenn grundsätzlich nur die gutgläubige Verletzerin geschützt wird, kann der Anspruch auf Unterlassung auch bei anfänglich bösem Glauben verwirken, wenn die Rechtsinhaberin durch besonders langes Zuwarten mit der Rechtsverfolgung bei der Verletzerin die berechtigte Annahme geweckt hat, dass sie die Verletzung dulde.[2879]

1502 Nach welcher *Zeit die Verwirkung* eintritt, lässt sich nicht abstrakt, sondern nur nach den *Umständen des Einzelfalls* bestimmen, weil schützenswerte Gründe für ein Zuwarten vorliegen können, bspw. bestehende Geschäftsbeziehungen oder der

---

2875 BGE 117 II 575 – «Iba/Ibacom»; BGE 109 II 343 – «BBC/PPC»; BGer 4A_257/2014 vom 29.9.2014 E. 6.3 f. – «Arthursgroup SA/Swiss Arthur Prod SA»; BGer 4C.371/2005 vom 2.3.2006 E. 3.2 – «A./X. AG».

2876 Zum Patentrecht siehe: BGer 4A_48/2008 vom 10.6.2008 – «Radiatoren»; CJ GE, SMI 1974, 106 – «Simeca»; SHK-Schweizer, PatG 72 N 18; zum Urheberrecht siehe: HGer AG, sic! 2008, 710 – «SBB-Uhren III»; KGer SG, sic! 2001, 498 – «Tripp Trapp I»; zum Designrecht siehe: OGer AG, SMI 1986, 118 – «Polo»; SHK-Stutz/Beutler/Hottinger, DesG 35 N 89; OFK-Heinrich, DesG 35 N 103; Jermann, in: Staub/Celli, DesG 35 N 28, N 36.

2877 Grundlegend zum Markenrecht BGE 117 II 575 E. 4., E. 6. – «Iba/Ibacom»; siehe auch HGer AG, sic! 2008, 710 – «SBB Uhren III»; KGer SG, sic! 2001, 498 – «Tripp Trapp I»; Vetter, in: Weinmann/Münch/Herren, § 50 Rz. 11.2; SHK-Schweizer, PatG 72 N 18; Marbach/Ducrey/Wild, Rn. 1059; BSK-Frick, Vor MSchG 51*a*–60 N 61; SHK-Staub, Vor MSchG 51*a*–60 N 69.

2878 BGE 109 II 343 E. 2.a) – «BBC/PPC»; BGer 4C.76/2005 vom 30.6.2005 E. 3.2 – «S100» (= BGE 146 III 403; Erwägung ist nicht in der amtlich publizierten Fassung abgedruckt); Vetter, in: Weinmann/Münch/Herren, § 50 Rz. 11.2; siehe auch David et al., SIWR I/2, Rn. 267.

2879 BGE 117 II 575 E. 4.a) – «Iba/Ibacom»; BGE 109 II 343 E. 2.c) – «BBC/PPC»; BGer 4A_257/2014 vom 29.9.2014 E. 6.3 f. – «Arthursgroup SA/Swiss Arthur Prod SA»; SHK-Schweizer, PatG 72 N 18; SHK-Staub, Vor MSchG 51*a*–60 N 69; David et al., SIWR I/2, Rn. 269; siehe auch BSK-Frick, Vor MSchG 51*a*–60 N 74; a.M. Vetter, in: Weinmann/Münch/Herren, § 50 Rz. 11.2.

Bedarf zu prüfen, ob sich eine Verletzung überhaupt negativ auswirkt.[2880] Grundsätzlich gilt, dass die Verletzerin umso weniger mit einer Inanspruchnahme durch die Rechtsinhaberin rechnen muss, je länger diese mit der Geltendmachung ihrer Ansprüche zugewartet hat.[2881] In der Rechtsprechung hat sich ein Zeitraum von *vier bis acht* Jahren herausgebildet, ab dem eine Verwirkung angenommen werden kann;[2882] ausnahmsweise wurde ihr Eintritt aber auch schon nach weniger als vier Jahren bejaht.[2883]

4. Vertragsklagen

Im Immaterialgüterrecht spielen auch Vertragsklagen eine grosse Rolle, insb. bei der Übertragung oder Lizenzierung von Immaterialgüterrechten und bei Verlagsverträgen. Die Durchsetzung dieser Ansprüche richtet sich nach dem Vertragsrecht und wird hier nicht behandelt. 1503

5. Vorsorgliche Massnahmen

Ein ordentlicher Prozess über eine Immaterialgüterrechtsverletzung dauert *regelmässig mehrere Jahre*. Gleichzeitig kann ein Verletzer schnell *grossen Schaden* anrichten, namentlich indem er zulasten des Verletzten Marktanteile erwirbt. Im Patentrecht kommt hinzu, dass patentierte Erfindungen bis zu einem (letztinstanzlichen) Urteil im Verletzungsverfahren oft schon überholt sind. Vorsorgliche Massnahmen haben deshalb im Immaterialgüterrecht eine zentrale Bedeutung; sie 1504

2880 BGE 98 II 138 E. 3. – «Luwa»; Vetter, in: Weinmann/Münch/Herren, § 50 Rz. 11.2; BSK-Frick, Vor MSchG 51*a*–60 N 70.

2881 BGer 4C.76/2005 vom 30.6.2005 E. 3.2 – «S100» (= BGE 146 III 403; Erwägung ist nicht in der amtlich publizierten Fassung abgedruckt); BGE 117 II 575 E. 4.a). – «Iba/Ibacom»; Vetter, in: Weinmann/Münch/Herren, § 50 Rz. 11.2.

2882 BGer 4A_257/2014 vom 29.9.2014 E. 6.3 – «Arthursgroup SA/Swiss Arthur Prod SA»; BGer 4C.76/2005 vom 30.6.2005 E. 3.2 – «S100» (= BGE 146 III 403; Erwägung ist nicht in der amtlich publizierten Fassung abgedruckt); Vetter, in: Weinmann/Münch/Herren, § 50 Rz. 11.2; BSK-Frick, Vor MSchG 51*a*–60 N 69; sinngemäss ebenso David et al., SIWR I/2, Rn. 268; siehe auch BGE 100 II 395 E. 3.b) – «AKAD». Siehe hingegen CR-Killias/de Selliers, MSchG 52 N 33 ff., die sich in Anlehnung an die Regelung der EU für eine strikte Verwirkungsfrist von fünf Jahren aussprechen; siehe dazu Art. 61 Abs. 1 UMV.

2883 In BGer 4C.371/2005 vom 2.3.2006 E. 3.2 – «A./X. AG» wurde eine Verwirkung bereits nach eineinhalb Jahren angenommen; in BGer 4C.125/1997 vom 21.10.1997 E. 2.b) – «Lanceur de drapeau II» genügten rund zwei Jahre.

sind denn auch in allen Immaterialgüterrechtsgesetzen ausdrücklich vorgesehen (Art. 77 PatG; Art. 65 URG; Art. 38 DesG; Art. 59 MSchG; Art. 43 SoSchG; Art. 10 Abs. 1 ToG i.V.m. Art. 65 URG). Die Regelungen im URG, DesG und MSchG sind nahezu identisch; die Regelung im PatG entspricht grösstenteils jener in den anderen Immaterialgüterrechtsgesetzen, trägt aber den Besonderheiten des Patentrechts Rechnung.[2884]

1505 Oft präjudizieren die vorsorglichen Massnahmen in *faktischer Hinsicht* den Ausgang des Hauptverfahrens weitgehend, sodass im Hauptverfahren nur noch gewisse Nebenpunkte wie die Kosten- und Entschädigungsfolgen zu regeln sind.[2885]

5.1 Arten

1506 Nach dem Zeitpunkt der Gesuchstellung kann zwischen *vorprozessualen* vorsorglichen Massnahmen und solchen unterschieden werden, die erst *während der Rechtshängigkeit des Hauptprozesses* beantragt werden. Bei vorprozessualer Geltendmachung ist eine Prosequierung der Massnahmen erforderlich.[2886]

1507 Inhaltlich lassen sich vorsorgliche Massnahmen zur Beweissicherung und zur Sicherung des bestehenden Zustandes *(Sicherungsmassnahmen)* und solche zur vorläufigen Vollstreckung von Ansprüchen *(Leistungsmassnahmen)* unterscheiden.

1508 Zudem ist zwischen *vorsorglichen* und *superprovisorischen Massnahmen* zu unterscheiden. Bei Ersteren wird die Gesuchgegnerin vor Erlass der Massnahme angehört, bei Letzteren nicht. Superprovisorische Verfügungen werden damit auf einseitiges Begehren einer Partei angeordnet und der Anspruchsgegnerin wird das rechtliche Gehör erst danach gewährt (Art. 265 ZPO). Der Antrag auf Erlass superprovisorischer Massnahmen ist prozessualer Natur.[2887] Das Gesuch kann so formuliert werden, dass das Gericht das Verfahren bei Fehlen der zusätzlichen Voraussetzungen[2888] unter Wahrung des rechtlichen Gehörs der Gesuchgegnerin als «normales» Massnahmeverfahren weiterführt. Zu beachten sind zudem *allfällige Schutzschriften*.[2889]

2884 David et al., SIWR I/2, Rn. 602.

2885 David et al., SIWR I/2, Rn. 586 f.

2886 Siehe dazu hinten, Rn. 1520.

2887 Zürcher, in: Weinmann/Münch/Herren, § 49 Rz. 12.10.

2888 Siehe dazu hinten, Rn. 1514 ff.

2889 Siehe dazu hinten, Rn. 1525.

5.2 Voraussetzungen

a. Bestehen eines zivilrechtlichen Anspruchs

Voraussetzung für den Erlass vorsorglicher Massnahmen ist das Bestehen eines zivilrechtlichen Anspruchs der Gesuchstellerin, den die Gesuchgegnerin *bereits verletzt hat* oder *zu verletzen droht* (Art. 261 Abs. 1 lit. a ZPO).[2890] Das Gesuch ist nur gutzuheissen, wenn das Hauptbegehren als *wahrscheinlich begründet* erscheint, weshalb die gesuchstellende Partei glaubhaft darzulegen hat, dass ihre Klage erfolgversprechend ist.[2891] Der Entscheid über den Erlass vorsorglicher Massnahmen setzt damit eine *positive Hauptsachenprognose* des Gerichts voraus. 1509

b. Nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil

Ein nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil (Art. 261 Abs. 1 lit. b ZPO) liegt vor, wenn der Nachteil später möglicherweise *nicht mehr ermittelt, bemessen oder ersetzt werden kann*. Letzteres ist etwa der Fall, wenn die Solvenz des Verletzers fraglich ist. Nicht leicht wiedergutzumachen ist vor allem der *immaterielle Schaden*, bspw. eine Rufschädigung oder eine Verwässerung der klägerischen Marke. Auch wenn die Rechtsinhaberin Dritten Lizenzen erteilt hat, drohen nicht leicht wiedergutzumachende Nachteile, weil Schutzrechtsverletzungen die Marktposition der Lizenznehmerinnen beeinträchtigen und damit die vertraglichen Beziehungen zwischen der Rechtsinhaberin und den Lizenznehmerinnen stören.[2892] 1510

c. Dringlichkeit

Das Erfordernis der Dringlichkeit ist im Gesetz nicht ausdrücklich erwähnt, ergibt sich aber aus dem drohenden, nicht leicht wiedergutzumachenden Nachteil.[2893] Sie ist bereits gegeben, wenn ein ordentlicher Prozess *deutlich länger* dauern würde als ein Massnahmeverfahren.[2894] Zögert die Gesuchstellerin ihr Gesuch aber offensichtlich hinaus, ist der Anspruch auf Erlass vorsorglicher Massnahmen verwirkt. 1511

[2890] Staehelin, in: Staehelin/Staehelin/Grolimund, § 22 Rn. 8 f.; BSK-Sprecher, ZPO 261 N 15.

[2891] BSK-Sprecher, ZPO 261 N 38.

[2892] Siehe dazu David et al., SIWR I/2, Rn. 614 ff.

[2893] BSK-Sprecher, ZPO 261 N 39; Staehelin, in: Staehelin/Staehelin/Grolimund, § 22 Rn. 11.

[2894] David et al., SIWR I/2, Rn. 621 f.

Eine solche (prozessuale) Verwirkung tritt ein, wenn normalerweise in derselben Zeit Ergebnisse auch im ordentlichen Verfahren hätten erwirkt werden können.[2895]

d. Verhältnismässigkeit

1512 Vorsorgliche Massnahmen dürfen nicht über das hinausgehen, was *zur Abwendung des erwarteten Nachteils notwendig* ist.[2896] Wird der Nachteil durch die Massnahme nicht oder nur in nebensächlicher Weise beseitigt, ist vom Erlass einer Massnahme abzusehen.[2897] Bei der Prüfung der Verhältnismässigkeit sind neben den Vor- und Nachteilen für die beteiligten Parteien auch die Folgen für Dritte zu beachten.[2898] Mit einzubeziehen ist auch die Leistung einer angemessenen Sicherheit durch die Gesuchstellerin und die Wahl der zu ergreifenden Massnahmen.[2899]

e. Beweismass: Glaubhaftmachung

1513 Die Voraussetzungen für den Erlass vorsorglicher Massnahmen sind durch die Gesuchstellerin glaubhaft zu machen (Art. 261 Abs. 1 ZPO). Glaubhaftmachen ist *mehr als blosses Behaupten, aber weniger als Beweisen*. Im Unterschied zum Regelbeweismass, bei welchem das Gericht von der Richtigkeit einer Tatsachenbehauptung überzeugt sein muss, reicht es hier aus, wenn das Gericht eine *erhebliche Wahrscheinlichkeit* für die Richtigkeit der behaupteten Tatsachen annimmt.[2900] Nach dem Bundesgericht ist das Vorliegen einer Tatsache glaubhaft gemacht, «wenn für deren Vorhandensein gewisse Elemente sprechen, selbst wenn das Gericht noch mit der Möglichkeit rechnet, dass sie sich nicht verwirklicht haben könnte».[2901] Das Gericht muss die Möglichkeit, dass die Behauptungen der Gesuchstellerin stimmen, als wahrscheinlicher einstufen als das Gegenteil.[2902]

2895 Staehelin, in: Staehelin/Staehelin/Grolimund, § 22 Rn. 11; siehe auch Marbach/Ducrey/Wild, Rn. 1080; David et al., SIWR I/2, Rn. 622, m.w.H.

2896 Staehelin, in: Staehelin/Staehelin/Grolimund, § 22 Rn. 12.

2897 David et al., SIWR I/2, Rn. 626.

2898 BSK-Sprecher, ZPO 261 N 10, m.w.H.

2899 SHK-Staub, MSchG 59 N 28.

2900 Grolimund, in: Staehelin/Staehelin/Grolimund, § 18 Rn. 39.

2901 BGE 143 III 140 E. 4.3.1 – «Nebenintervention»; BGE 140 III 610 E. 4.1 – «Sonderprüfung»; BGer 5A_108/2021 vom 29.9.2021 E. 2.2 – «Zahlungsfähigkeit»; BGer 4A_575/2018 vom 12.3.2019 E. 2.1 – «Abacavir/Lamivudin».

2902 Siehe auch Zürcher, in: Weinmann/Münch/Herren, § 49 Rz. 7.3.

5.3 Superprovisorische Massnahmen

Bei Erlass superprovisorischer Massnahmen wird die Gesuchgegnerin vor Erlass der Massnahmen nicht angehört. Voraussetzung ist *besondere Dringlichkeit* (Art. 265 Abs. 1 ZPO).[2903] Superprovisorische Massnahmen sind nur in *Ausnahmefällen* anzuordnen, in denen die vorgängige Gewährung des rechtlichen Gehörs unzumutbar erscheint, etwa bei erhöhter zeitlicher Dringlichkeit, Vereitelungsgefahr oder drohender Vergrösserung der Verletzung.[2904] Besondere Dringlichkeit besteht bspw., wenn schutzrechtsverletzende Gegenstände an einer Messe gezeigt werden oder wenn der Zweck der Massnahme vereitelt würde, wenn die Gesuchgegnerin vor Erlass der Massnahme vom Gesuch Kenntnis erlangen würde. Die besondere Dringlichkeit kann entfallen, wenn die Gesuchstellerin ihr Gesuch *offensichtlich hinausgezögert* hat.[2905] 1514

Zu beachten ist, dass Art. 265 ZPO als *Kann-Bestimmung* formuliert ist. Selbst bei Vorliegen besonderer Dringlichkeit liegt es deshalb im *Ermessen des Gerichts,* ob es die verlangten Massnahmen superprovisorisch erlassen will. Das Gericht kann den Erlass superprovisorischer Massnahmen von einer *Sicherheitsleistung* der Gesuchstellerin abhängig machen. Das ist aufgrund der einseitigen Entscheidungsgrundlage meist sinnvoll, insb. wenn es sich nicht um einen hinreichend klaren Fall handelt.[2906] 1515

Das rechtliche Gehör wird der Gesuchgegnerin gewährt, indem sie nach Erlass der superprovisorischen Massnahme *Gelegenheit zur Stellungnahme* erhält. Die Gewährung des rechtlichen Gehörs ist möglichst rasch nachzuholen.[2907] 1516

5.4 Inhalt

Vorsorgliche Massnahmen sollen den *Hauptprozess nicht präjudizieren.* Im Massnahmeentscheid darf deshalb nichts angeordnet werden, was nicht wieder rückgängig gemacht werden kann, zumal es immer möglich ist, dass die Gesuchgegne- 1517

[2903] Staehelin, in: Staehelin/Staehelin/Grolimund, § 22 Rn. 31; BSK-Sprecher, ZPO 265 N 6.

[2904] Zürcher, in: Weinmann/Münch/Herren, § 49 Rz. 12.10; BSK-Sprecher, ZPO 265 N 9.

[2905] Gemäss BSK-Sprecher, ZPO 265 N 12 f. gilt dies allerdings grundsätzlich nur für die Fallgruppe der zeitlichen Dringlichkeit, nicht aber bei Vereitelungsgefahr.

[2906] David et al., SIWR I/2, Rn. 632.

[2907] Staehelin, in: Staehelin/Staehelin/Grolimund, § 22 Rn. 31; Zürcher, in: Weinmann/Münch/Herren, § 49 Rz. 12.10; BSK-Frick, MSchG 59 N 36. Siehe dazu auch hinten, Rn. 1524.

rin im Hauptprozess vollumfänglich obsiegt. Bei Unterlassungsklagen stellt sich das Problem kaum, während bei Beseitigungsklagen darauf zu achten ist, dass die spätere Beseitigung nur vorbereitet, aber nicht vorweggenommen wird. Im Massnahmeverfahren kann deshalb zwar die *Beschlagnahme oder Inventarisierung* von schutzrechtsverletzenden Gegenständen verlangt werden, *nicht aber deren Einziehung oder Vernichtung*.[2908] Begehren auf vorsorgliche Abtretung oder Nichtigerklärung von Schutzrechten sind aus den denselben Gründen nicht möglich.

1518 Vorsorgliche Massnahmen können auch zur *Beweissicherung* erlassen werden, bspw. die Beschlagnahme von Dokumenten, ein vorsorglicher Augenschein oder eine vorsorgliche Expertise. Zudem kann die Ermittlung der Herkunft widerrechtlich hergestellter oder in Verkehr gebrachter Gegenstände verlangt werden. Die Bedeutung von Massnahmen zur Wahrung des bestehenden Zustandes ist im Immaterialgüterrecht dagegen gering, weil die Gesuchstellerin in aller Regel gerade eine Änderung der gegenwärtigen Situation anstrebt.

1519 Die verschiedenen *Begehren* können *kumulativ* gestellt werden. So ist es bspw. möglich, die vorsorgliche Anordnung eines Unterlassungsbegehrens mit dem Ergebnis eines gleichzeitig gestellten Gesuchs um vorsorgliche Beweissicherung zu begründen.[2909]

5.5 Wirkungen

1520 Die Geltung vorsorglicher Massnahmen ist maximal auf die *Dauer des Hauptprozesses* beschränkt. Mit Eintritt der Rechtshängigkeit wird das mit der Hauptklage befasste Gericht zuständig und es kann die vom Massnahmengericht erlassenen Massnahmen wieder abändern. Vor Rechtshängigkeit des Hauptprozesses angeordnete vorsorgliche Massnahmen fallen in jedem Fall dahin, wenn die Gesuchstellerin nicht innerhalb der vom Gericht festgesetzten Frist Klage in der Hauptsache erhebt (sog. *Prosequierung;* siehe dazu Art. 263 ZPO). Damit soll verhindert werden, dass der Kläger sich mit den Wirkungen der vorsorglichen Massnahmen begnügt und die Einleitung des Hauptprozesses verzögert.

1521 Vorsorgliche Massnahmen erwachsen *nicht in formelle Rechtskraft.* Das Gericht kann sie bei veränderten Umständen *jederzeit aufheben oder abändern* (Art. 268 Abs. 1 ZPO). Ein abgewiesenes Massnahmebegehren kann deshalb jederzeit mit einer ergänzten Begründung wieder eingebracht werden und der Massnahmegegner kann jederzeit ein Gesuch auf Aufhebung der Massnahme stellen. Vorsorgliche

---

[2908] David et al., SIWR I/2, Rn. 633.

[2909] Marbach/Ducrey/Wild, Rn. 1069 f.

Massnahmen erwachsen auch *nicht in materielle Rechtskraft;* die Gesuchstellerin bzw. der Kläger darf deshalb im Hauptprozess mehr oder anderes verlangen als im Massnahmeverfahren.[2910]

5.6 Verfahren

Das Massnahmeverfahren ist in Art. 261 ff. ZPO geregelt. Wegen der Notwendigkeit rascher Behandlung von Massnahmebegehren werden vorsorgliche Massnahmen im *summarischen Verfahren* erlassen (Art. 248 lit. d ZPO). 1522

Das Massnahmegesuch ist schriftlich beim zuständigen Massnahmengericht einzureichen.[2911] Im summarischen Verfahren ist primär auf *Urkunden* abzustellen (Art. 254 Abs. 1 ZPO). *Andere Beweismittel* sind aber zulässig, wenn sie das Verfahren nicht wesentlich verzögern oder es der Verfahrenszweck erfordert (Art. 254 Abs. 2 ZPO). Beweismittel wie Partei- oder Zeugenbefragung sind damit durchaus möglich.[2912] Im Patentrecht wird häufig auch in Massnahmeverfahren auf sog. Kurzgutachten abgestellt, die sich zu Bestand oder Verletzung eines Patentes äussern. 1523

Erscheint das Gesuch nicht offensichtlich unzulässig oder offensichtlich unbegründet, wird der *Gesuchgegnerin Gelegenheit zur Stellungnahme* eingeräumt, bevor das Gericht über die Massnahmen entscheidet (Art. 253 ZPO). Bei superprovisorischen Massnahmen wird hingegen auf die vorgängige Anhörung verzichtet und nur auf Grundlage der Darstellung der Gesuchstellerin entschieden. Nach Anordnung von Massnahmen hat das Gericht der Gesuchgegnerin zur Wahrung des rechtlichen Gehörs aber unverzüglich Gelegenheit zur Stellungnahme einzuräumen (Art. 265 Abs. 2 ZPO).[2913] 1524

Mit einer *Schutzschrift* versucht eine Partei, die befürchtet, dass eine andere Partei ein Gesuch auf Erlass superprovisorischer Massnahmen stellen könnte, dem vermuteten Massnahmengericht die eigene Sicht der Dinge schon *vor der Gesuchstellung* darzutun. Das Ziel dieser Partei ist es, das Gericht vom Erlass einer Massnahme oder zumindest vom Verzicht auf eine vorherige Anhörung abzubringen. Die Schutzschrift ist eine Eingabe ausserhalb eines hängigen Verfahrens. Die Zulässigkeit von Schutzschriften ist heute in Art. 270 ZPO anerkannt. Sie wird der Gegenpartei nur zugestellt, wenn diese das entsprechende Verfahren einleitet 1525

2910 David et al., SIWR I/2, Rn. 669 ff.

2911 Siehe dazu hinten, Rn. 1535 ff.

2912 BSK-Sprecher, ZPO 261 N 61 f.; David et al., SIWR I/2, Rn. 657.

2913 Siehe dazu auch vorne, Rn. 1516.

(Art. 270 Abs. 2 ZPO). Die Schwierigkeit liegt darin, dass die Partei das befürchtete Massnahmegesuch in verschiedener Hinsicht antizipieren muss, weil die Schutzschrift den *inhaltlichen Anforderungen einer Klageantwort* zu genügen hat (siehe dazu Art. 222 i.V.m. Art. 221 f. ZPO).[2914] Zu antizipieren sind zunächst die korrekten Parteien. Das kann schwierig sein, etwa weil auf Seite der mutmasslichen Gesuchgegnerin verschiedene Unternehmen in der Wertschöpfungskette eines potenziell rechtsverletzenden Produkts involviert sein können und sich auf Seite der mutmasslichen Gesuchstellerin aktivlegitimierte Schutzrechtsinhaberinnen nicht zwingend aus dem Registereintrag ergeben. Zudem können verschiedene Gerichtsstände in Frage kommen; in diesem Fall empfiehlt sich die Hinterlegung der Schutzschrift bei jedem potenziell zuständigen Gericht.[2915] Zu beachten ist zudem, dass der Streitgegenstand ausreichend klar umschrieben wird und die Schutzschrift genügend substanziiert ist.[2916] Die Schutzschrift ist vom Gericht während *sechs Monaten* seit ihrer Einreichung zu beachten (Art. 270 Abs. 3 ZPO).

5.7 Schadenersatzpflicht und Sicherheitsleistung

a. Gesuchstellerin

1526 Der Erlass einer vorsorglichen Massnahme kann der Gesuchgegnerin einen grossen Schaden verursachen. Art. 264 Abs. 2 ZPO sieht deshalb eine Schadenersatzpflicht der Gesuchstellerin für *Schäden aus ungerechtfertigten vorsorglichen Massnahmen* vor. Hat die Gesuchstellerin das Gesuch in *guten Treuen* gestellt, kann das Gericht das Begehren auf Schadendersatz abweisen oder die Entschädigung herabsetzen (Art. 264 Abs. 2 ZPO). Es handelt sich damit um eine *Kausalhaftung mit der Möglichkeit einer Haftungserleichterung*.[2917] Unbegründet ist eine Massnahme nicht bereits, wenn sie später aufgehoben wird, sondern erst, wenn feststeht, dass der materielle Anspruch der Gesuchstellerin nicht Bestand hat.[2918]

1527 Die gleiche Schadenersatzpflicht gilt für den Fall, dass eine *superprovisorische Verfügung* angeordnet, die eigentliche vorsorgliche Massnahme aber abgelehnt wird.[2919] Auch hier fällt es aber schwer, einen Schaden, bspw. einen entgangenen Gewinn, nachzuweisen, insb. wenn die durch das Massnahmebegehren blockier-

---

2914 BSK-Hess-Blumer, ZPO 270 N 12.

2915 BSK-Hess-Blumer, ZPO 270 N 19 ff., der zudem darauf hinweist, dass sich u.U. auch eine Hinterlegung bei einem unzuständigen Gericht als sinnvoll erweisen kann.

2916 CHK-Sutter-Somm/Seiler, ZPO 270 N 3; BSK-Hess-Blumer, ZPO 270 N 23 ff.

2917 BSK-Sprecher, ZPO 264 N 58 f.

2918 Siehe dazu BGer 4C.164/2000 vom 13.9.2000 E. 2.b) – «Diesel (fig.)».

2919 Jermann, in: Staub/Celli, DesG 38 N 52.

ten Waren bei Erlass der Massnahme noch nicht auf dem Markt waren.[2920] Die Haftungserleichterung greift nur, wenn die Gesuchstellerin das Gesuch in *guten Treuen* gestellt hat. Dies ist der Fall, wenn zum Zeitpunkt der Gesuchstellung Gründe vorlagen, welche das Gesuch als gerechtfertigt erscheinen lassen.[2921]

Um die Erfüllung der Schadenersatzpflicht sicherzustellen, kann das Gericht die Anordnung einer vorsorglichen Massnahme von der *Leistung einer Sicherheit* durch die Gesuchstellerin abhängig machen (Art. 264 Abs. 1 ZPO). Die Höhe der Sicherheitsleistung richtet sich nach dem mutmasslichen Schaden der Gesuchgegnerin. Diese kann bspw. in einem Rückgang von Umsatz und Gewinn wegen eines Verkaufsverbots oder in den Kosten für die Umetikettierung von Waren liegen. Die geleistete Sicherheit ist freizugeben, wenn feststeht, dass keine Schadenersatzklage erhoben wird; bei Ungewissheit setzt das Gericht Frist zur Klage (Art. 264 Abs. 3 ZPO). 1528

b. Gesuchgegnerin

Auch die Gesuchgegnerin kann ein Interesse haben, eine Sicherheit zu leisten: Denn leistet sie zugunsten des Gesuchstellers eine *angemessene Sicherheit,* kann das Gericht *vom Erlass einer vorsorglichen Massnahme absehen* oder eine verfügte Massnahme ganz oder teilweise aufheben (Art. 261 Abs. 2 ZPO). Auch in diesem Fall ist eine Interessenabwägung erforderlich, weil unter Umständen trotz Sicherheitsleistung ein nicht leicht wiedergutzumachende Nachteil droht, der nur durch eine vorsorgliche Massnahme abgewendet werden kann.[2922] Dieses Vorgehen kann vor allem dann angezeigt sein, wenn der nicht leicht wiedergutzumachende Nachteil allein mit der zweifelhaften Solvenz der Verletzerin begründet wird.[2923] Diese kann z.B. die Auflage erhalten, laufend den Betrag einer angemessenen Lizenzgebühr zu leisten. 1529

[2920] Siehe dazu Hilti/Köpf/Stauber/Carreira, 387.

[2921] BSK-Sprecher, ZPO 264 N 58.

[2922] Heinrich, ZPO 264 (ehemals Art. 79 PatG) N 7; BSK-Sprecher, ZPO 261 N 110; siehe auch Hilti/Köpf/Stauber/Carreira, 373.

[2923] Siehe dazu BSK-Sprecher, ZPO 261 N 110a.

6. Rechtsschutzinteresse und Klagelegitimation

6.1 Rechtsschutzinteresse

1530 Auf Klagen ist nur einzutreten, wenn ein schutzwürdiges Interesse an ihrer Beurteilung besteht (Art. 59 Abs. 2 lit. a ZPO).[2924] Ein Rechtsschutzinteresse liegt vor, wenn die Klägerin ein *wesentliches Interesse* hat, dass das Klagebegehren gerichtlich gutgeheissen wird; dieses Interesse kann *tatsächlicher oder rechtlicher Natur* sein.[2925] Die Voraussetzung des Rechtsschutzinteresses, die sich für Ansprüche des Bundesrechts aus den entsprechenden Normen ergibt, wird bei den einzelnen Klagearten behandelt.

6.2 Klagelegitimation

a. Aktivlegitimation

1531 Die Aktivlegitimation ist die Befugnis, das *eingeklagte Recht geltend zu machen*; sie steht grundsätzlich der *Inhaberin des Immaterialgüterrechts* zu.[2926] Bei Bestandesklagen ist die Klägerin allerdings nicht die aktuelle, sondern die potenzielle Inhaberin des Rechts, sodass die Aktivlegitimation immer gegeben ist.[2927] Bei den Verletzungsklagen ist die Rechtsinhaberin aktivlegitimiert; zur Klage befugt ist dabei, wer seine Berechtigung am in Frage stehenden Schutzrecht dartun kann. Bei den Registerrechten wird dies in aller Regel die *im Register Eingetragene* sein. Die Aktivlegitimation entsteht allerdings erst mit der Eintragung im Register, die Hinterlegung allein genügt nicht.[2928]

1532 Eine Besonderheit des Markenrechts ist die erweiterte Klageberechtigung bei Herkunftsangaben sowie Garantie- und Kollektivmarken. Sofern Bezeichnungen wie «Schweiz», «schweizerisch» oder andere Bezeichnungen oder Symbole, die auf das geografische Gebiet der Schweizerischen Eidgenossenschaft hinweisen, betroffen sind, ist das *IGE klagelegitimiert* (Art. 56 Abs. 1 lit. c MSchG). Das gilt analog für die *Kantone* (lit. d). Zum Schutz von Herkunftsangaben sowie Garantie- und Kollektivmarken sind auch *Berufs- und Wirtschaftsverbände* sowie *Kon-*

2924 Siehe dazu BSK-Gehri, ZPO 59 N 5.

2925 BGE 133 III 282 E. 3.5 – «Rückversicherung»; CHK-Sutter-Somm/Seiler, ZPO 59 N 7.

2926 Zur Aktivlegitimation der ausschliesslichen Lizenznehmerinnen siehe vorne, Rn. 1443 ff.

2927 Siehe dazu: Marbach/Ducrey/Wild, Rn. 1030; David et al., SIWR I/2, Rn. 132 f.

2928 Siehe dazu OGer LU, sic! 1997, 185 f. – «Ice Beer»; siehe auch Art. 35 Abs. 3 DesG und Art. 55 Abs. 2bis MSchG.

sumentenschutzorganisationen aktivlegitimiert (Art. 56 Abs. 1 lit. a und lit. b MSchG; Art. 56 Abs. 2 MSchG).

b. Passivlegitimation

Bei *Bestandesklagen* betreffend Registerrechte ist der im *Register Eingetragene* passivlegitimiert. Stimmt das Register mit der materiellen Rechtslage nicht überein, weil z.B. die Übertragung des Rechts nicht eingetragen wurde, kann die Klägerin nach ihrer Wahl gegen den materiell Berechtigten oder den im Register Eingetragenen klagen.[2929] Im Urheberrecht ist passivlegitimiert, wer *Inhaberin eines Urheberrechts zu sein behauptet*. 1533

Bei *Verletzungsklagen* ist in erster Linie der unmittelbare Verletzer passivlegitimiert, also derjenige, der in die geschützte Rechtssphäre der Rechtsinhaberin eingreift oder diese gefährdet (Primärstörer).[2930] Darüber hinaus sind *alle Personen passivlegitimiert, die verletzende Objekte ein-, aus- oder durchführen, anbieten, verkaufen oder lagern* (Sekundärstörer) oder als *Teilnehmende an einer Schutzrechtsverletzung* des Primärstörers mitwirken.[2931] Passivlegitimiert ist auch die Lizenznehmerin, die ihre vertragliche Ermächtigung zur Nutzung des Schutzrechts überschreitet und damit eine Schutzrechtsverletzung begeht.[2932] 1534

7. Zuständigkeit

7.1 Bundespatentgericht

Für patentrechtliche Streitigkeiten ist seit dem 1. Januar 2012 grundsätzlich das Bundespatentgericht zuständig. Für Patentprozesse bestehen damit *besondere Zuständigkeitsregeln*, die von den nachstehend darzustellenden allgemeinen Zuständigkeitsvorschriften für Immaterialgüterrechtsprozesse abweichen. 1535

Das Bundespatentgericht ist für *Bestandes- und Verletzungsklagen* sowie für *Klagen auf Erteilung einer Lizenz* betreffend Patente ausschliesslich zuständig (Art. 26 Abs. 1 PatGG). Die ausschliessliche Zuständigkeit besteht auch für mit solchen Streitigkeiten *zusammenhängende Gesuche auf Erlass vorsorglicher Massnahmen und für die Vollstreckung der in ausschliesslicher Zuständigkeit getroffenen Entscheide des Bundespatentgerichts*. Für andere mit Patenten in 1536

2929 Siehe dazu: Art. 33 Abs. 3 PatG; Art. 14 Abs. 3 lit. b DesG; Art. 17 Abs. 3 MSchG.

2930 Marbach/Ducrey/Wild, Rn. 1041; David et al., SIWR I/2, Rn. 234.

2931 Siehe dazu vorne, Rn. 1494 ff.

2932 Marbach/Ducrey/Wild, Rn. 1044.

Zusammenhang stehende Zivilklagen, etwa Patentabtretungsklagen und Klagen aus Patentlizenzverträgen, ist das Bundespatentgericht nicht ausschliesslich zuständig (Art. 26 Abs. 2 PatGG).[2933] Diese Klagen können auch vor kantonalen Gerichten erhoben werden.

1537 Ist vor einem kantonalen Gericht *vorfrage- oder einredeweise* die Nichtigkeit eines Patentes oder dessen Verletzung zu beurteilen, so setzt das kantonale Gericht den Parteien eine angemessene Frist zur Anhebung einer Bestandes- oder Verletzungsklage vor dem Bundespatentgericht und setzt sein Verfahren bis zu einem rechtskräftigen Entscheid aus. Diesem Entscheid soll keine über das Verfahren vor dem kantonalen Gericht hinausgehende materielle Rechtskraft zukommen.[2934] Bei Säumnis nimmt das kantonale Gericht das Verfahren wieder auf; die Vorfrage bzw. Einrede bleibt dabei unberücksichtigt (Art. 26 Abs. 3 PatGG).

1538 Wird in einem *kantonalen Verfahren* hingegen eine Widerklage auf Nichtigkeit oder auf Patentverletzung erhoben, werden beide Klagen ans Bundespatentgericht überwiesen (Art. 26 Abs. 4 PatGG).

1539 Das Bundespatentgericht ist auch für Klagen betreffend *ausländische Patente* zuständig, wenn die Schweiz für die Klage international zuständig ist.[2935]

1540 Das *Verfahren* vor dem Bundespatentgericht richtet sich grundsätzlich nach den *Bestimmungen der ZPO* (Art. 27 PatGG). Die besonderen Normen des PatG und des PatGG und die Reglemente des Bundespatentgerichts gehen aber vor.[2936]

1541 Entscheide des Bundespatentgerichts können unabhängig vom Streitwert mit *Beschwerde beim Bundesgericht* angefochten werden (Art. 74 Abs. 2 lit. e und Art. 75 Abs. 1 BGG), sofern ein anfechtbarer Entscheid (Art. 90 ff. BGG) und ein Beschwerdegrund nach Art. 95 ff. BGG vorliegen.

2933 Zum Anwendungsbereich siehe etwa Stieger, in: Calame/Hess-Blumer/Stieger, PatGG 26 N 90 ff.

2934 Stieger, in: Calame/Hess-Blumer/Stieger, PatGG 26 N 141, N 143.

2935 Stieger, in: Calame/Hess-Blumer/Stieger, PatGG 26 N 19 ff.; Heinrich, Exkurs anstelle von PatG 76 N 8.

2936 Für eine Übersicht der abweichenden Regeln siehe Rüetschi, in: Calame/Hess-Blumer/Stieger, PatGG 27 N 6 ff.

7.2 Örtliche Zuständigkeit

a. Vorbemerkungen

Bei der örtlichen Zuständigkeit ist zwischen *nationalen und internationalen Sachverhalten* zu unterscheiden. Da es keine allgemeingültige Definition des internationalen Sachverhalts gibt, ist jeweils im Einzelfall zu prüfen, ob ein für die betreffende Streitigkeit relevanter Auslandsbezug vorliegt. Die Anknüpfungskriterien der einschlägigen Bestimmungen des IPRG dienen dabei als Orientierungshilfe. Im Bereich des Immaterialgüterrechts ist ein *relevanter Auslandsbezug* insb. gegeben, wenn: 1542

- zwei Parteien mit (Wohn-)Sitz in verschiedenen Staaten involviert sind (Art. 109 Abs. 1 und Art. 112 Abs. 1 IPRG knüpfen an den [Wohn-]Sitz bzw. den Aufenthaltsort der Parteien an); oder
- die Parteien zwar im selben Staat domiziliert, aber Immaterialgüterrechte in einem anderen Staat betroffen sind (Art. 109 Abs. 1 Satz 2 IPRG knüpft an den Schutzort an).

Immaterialgüterrechtliche Streitigkeiten sind *Zivil- und Handelssachen* i.S.v. Art. 1 Abs. 1 LugÜ. Auf diese Streitigkeiten sind damit die *Bestimmungen des LugÜ* anwendbar. Dessen Zuständigkeitsvorschriften gehen dem nationalen Recht (IPRG) vor. Ein LugÜ-Sachverhalt liegt allgemein vor, wenn die beklagte Partei ihren *Wohnsitz in einem Mitgliedstaat des LugÜ* hat (Art. 2 f. i.V.m. Art. 59 ff. LugÜ und Art. 20 f. IPRG). Der Wohnsitz des Klägers ist irrelevant. Im Anwendungsbereich von Art. 22 Nr. 4 LugÜ entfällt auch das Wohnsitzerfordernis der Beklagten; massgeblich ist hier einzig, dass ein *in einem Mitgliedstaat des LugÜ registriertes Immaterialgüterrecht* betroffen ist (Art. 4 i.V.m. Art. 22 Nr. 4 LugÜ). Das LugÜ bestimmt bisweilen nur, welcher Staat für die gerichtliche Beurteilung zuständig ist (sog. internationale Zuständigkeit; so etwa Art. 2 Abs. 1 LugÜ: «vor den Gerichten dieses Staates»). Ist die Schweiz international zuständig, beurteilt sich die Frage, welches Gericht innerhalb der Schweiz örtlich zuständig ist, nach den *Bestimmungen des IPRG*.[2937] 1543

Wenn zwar ein internationaler Sachverhalt vorliegt, das LugÜ aber nicht anwendbar ist, bestimmen sich die internationale und die örtliche Zuständigkeit nach dem IPRG. Bei *nationalen Sachverhalten* sind die Bestimmungen der ZPO massgeblich. 1544

[2937] Zur Anwendung der Bestimmungen des PatGG siehe gerade vorstehend, Rn. 1535 ff.

1545 In der Folge wird unter Vorbehalt der Zuständigkeiten des Bundespatentgerichts[2938] die örtliche Zuständigkeit für Bestandes-, Verletzungs- und Vertragsklagen skizziert. Dabei ist zu beachten, dass insb. die Lizenzgeberin *neben einer Klage aus dem Lizenzvertrag* oft auch eine *Verletzung ihres Immaterialgüterrechts* geltend machen und deshalb nach ihrer Wahl auch an einem entsprechenden Gerichtsstand klagen kann. Vorbehältlich eines Gerichtsstandes für konnexe Klagen, wie ihn Art. 15 Abs. 2 ZPO kennt, können an den speziellen Gerichtsständen aber nur die jeweiligen deliktischen oder vertraglichen Ansprüche geltend gemacht werden.

1546 Die besonderen Vertragsgerichtsstände (etwa für Konsumenten- oder Arbeitsverträge; siehe dazu Art. 32 und 34 ZPO; Art. 114 f. IPRG sowie Art. 15 ff. und Art. 18 ff. LugÜ) sowie Einzelheiten zu den allgemeinen Gerichtsständen der Widerklage oder zur subjektiven Klagehäufung (Art. 14 f. ZPO; Art. 8 und Art. 109 Abs. 2 IPRG; Art. 6 Nr. 1 und Art. 6 Nr. 3 LugÜ) werden nachfolgend nicht angesprochen. Dasselbe gilt für Gerichtsstandsvereinbarungen (dazu Art. 17 ZPO; Art. 5 IPRG; Art. 23 LugÜ) und die Zuständigkeit kraft Einlassung (Art. 18 ZPO; Art. 6 IPRG; Art. 24 LugÜ). Für alle diese Fragen kann auf die allgemeine Literatur zum (internationalen) Zivilprozessrecht verwiesen werden.

b. Bestandesklagen

1547 Bei Bestandesklagen ist im *Anwendungsbereich des LugÜ* zwischen den Registerrechten und dem Urheberrecht zu unterscheiden. Für Klagen betreffend die *Gültigkeit von Registerrechten* ist Art. 22 Nr. 4 LugÜ einschlägig. International zuständig sind demnach *ausschliesslich* und *zwingend*[2939] die Gerichte des Vertragsstaats, in dessen Hoheitsgebiet die Hinterlegung oder Registrierung beantragt oder vorgenommen wurde. Diese Klagen können deshalb auch nicht widerklageweise (Art. 6 Nr. 3 LugÜ) an einem anderen Gerichtsstand geltend gemacht werden. Art. 22 Nr. 4 LugÜ unterstellt auch die einredeweise Geltendmachung der Nichtigkeit eines Registerrechts der ausschliesslichen Zuständigkeit.[2940] Fragen über die Berechtigung an Schutzrechten, insb. auch Übertragungsklagen, fallen dagegen nicht unter Art. 22 Nr. 4 LugÜ; diese Klagen sind vor den allgemeinen Gerichtsständen nach Art. 2 ff. LugÜ zu erheben.[2941] Im Bereich des *Urheber-*

2938 Siehe dazu vorne, Rn. 1535 ff.

2939 Killias Laurent/Lienhard Andreas, in: Schnyder Anton K./Sogo Miguel (Hrsg.), Lugano-Übereinkommen zum internationalen Zivilverfahrensrecht, Dike Kommentar, 2. Aufl., Zürich 2023, LugÜ 22 Nr. 4 N 1; Grolimund, in: Staehelin/Staehelin/Grolimund, § 9 Rn. 119.

2940 Siehe ausführlich SHK-Blumer, LugÜ 22 N 88 ff.

2941 SHK-Blumer, LugÜ 22 N 106 f.

rechts sind die Gerichte am (Wohn-)Sitz der Beklagten international zuständig (Art. 2 LugÜ).[2942] Sind die schweizerischen Gerichte zuständig, ergibt sich die örtliche Zuständigkeit aus Art. 109 IPRG.

Im *Anwendungsbereich des IPRG* bestimmt sich die Zuständigkeit nach Art. 109 Abs. 1 IPRG. Massgebend ist damit der *(Wohn-)Sitz der Beklagten*. Hat die Beklagte nicht (Wohn-)Sitz in der Schweiz, sind die Gerichte am Geschäftssitz des im Register eingetragenen Vertreters zuständig, bei dessen Fehlen diejenigen am Sitz der Registerbehörden in Bern. Zu beachten ist, dass Art. 109 Abs. 1 IPRG nur auf Bestandesklagen über schweizerische Immaterialgüterrechte anwendbar ist. 1548

Für *nationale Sachverhalte* sieht die ZPO keinen besonderen Gerichtsstand vor. Zuständig sind die Gerichte am (Wohn-)Sitz der Beklagten (Art. 10 Abs. 1 ZPO). 1549

c. Verletzungsklagen

Bei Verletzungsklagen bestimmt sich die Zuständigkeit im *Anwendungsbereich des LugÜ* nach den Bestimmungen über die unerlaubte Handlung. Zuständig sind *alternativ* die Gerichte am Ort, an dem das schädigende Ereignis eingetreten ist (sofern die beklagte Partei Wohnsitz in einem Vertragsstaat hat; Art. 5 Nr. 3 LugÜ), oder am (Wohn-)Sitz der Beklagten (Art. 2 LugÜ).[2943] 1550

Im *Anwendungsbereich des IPRG* sind nach Art. 109 Abs. 2 IPRG die Gerichte am (Wohn-)Sitz der Beklagten, *subsidiär* diejenigen an deren Aufenthaltsort zuständig. *Alternativ* sind auch die Gerichte am Handlungs- oder Erfolgsort zuständig. Bei Klagen aufgrund der Tätigkeit einer Niederlassung steht zudem der Gerichtsstand des Niederlassungsorts zur Verfügung. Die positive Feststellungsklage[2944] ist als Verletzungsklage zu qualifizieren; die Zuständigkeit bestimmt sich damit auch hier nach Art. 109 Abs. 2 IPRG.[2945] Die negative Feststellungsklage[2946] ist hingegen eine Bestandesklage; die Zuständigkeit richtet sich damit nach Art. 109 Abs. 1 IPRG. Art. 109 Abs. 2 IPRG ist auch anwendbar für Klagen betreffend gesetzliche Vergütungsansprüche für die rechtmässige Nutzung eines Immaterialgutes (Art. 109 Abs. 2bis IPRG). 1551

Für *nationale Sachverhalte* bestimmt sich die Zuständigkeit nach der Regelung für Klagen aus *unerlaubter Handlung* (Art. 36 ZPO). Zuständig sind damit die 1552

2942 Siehe dazu auch BSK-Hofmann/Kunz, LugÜ 5 N 510.

2943 BGE 129 III 295 E. 2.1 – «Pulverbeschichtungszusammensetzung».

2944 Siehe dazu vorne, Rn. 1473.

2945 BGE 117 II 598 E. 2.a) ff. – «Saftpresse».

2946 Siehe dazu vorne, Rn. 1455 ff.

Gerichte am (Wohn-)Sitz der Beklagten oder des Geschädigten sowie die Gerichte am Handlungs- oder Erfolgsort.

d. Vertragsklagen

1553 Für Vertragsklagen werden regelmässig *Gerichtsstandsvereinbarungen* getroffen; geht aus der Vereinbarung nichts anderes hervor, ist das vereinbarte Gericht *ausschliesslich zuständig* (Art. 23 LugÜ; Art. 5 IPRG; Art. 17 ZPO).[2947] Fehlt eine Gerichtsstandsvereinbarung oder ist sie nicht ausschliesslich, kommen die Bestimmungen über die vertraglichen Gerichtsstände zur Anwendung.[2948]

1554 Im *Anwendungsbereich des LugÜ* sind die Gerichte am Erfüllungsort zuständig. Das ist der Ort, an dem die eingeklagte Primärleistung erfüllt worden ist oder zu erfüllen gewesen wäre (Art. 5 Abs. 1 LugÜ). Voraussetzung ist, dass die beklagte Partei (Wohn-)Sitz in einem Vertragsstaat hat. Alternativ steht der ordentliche Gerichtsstand am (Wohn-)Sitz der Beklagten zur Verfügung (Art. 2 LugÜ).

1555 Im *Anwendungsbereich des IPRG* sind die Gerichte am (Wohn-)Sitz der beklagten Partei oder, wenn ein solcher fehlt, am gewöhnlichen Aufenthaltsort zuständig (Art. 112 Abs. 1 IPRG). Klagen im Zusammenhang mit der Tätigkeit einer Niederlassung können auch am Niederlassungsort anhängig gemacht werden (Art. 112 Abs. 2 IPRG). Liegt der Erfüllungsort der charakteristischen Leistung in der Schweiz, kann auch bei den Gerichten an diesem Ort geklagt werden (Art. 113 IPRG).[2949]

1556 Bei *nationalen Sachverhalten* ist grundsätzlich das Gericht am (Wohn-)Sitz der beklagten Partei oder an dem Ort zuständig, an dem die charakteristische Leistung zu erbringen ist (Art. 31 ZPO). Für arbeitsrechtliche Klagen ist das Gericht am (Wohn-)Sitz der beklagten Partei oder das Gericht an dem Ort zuständig, an dem der Arbeitnehmer gewöhnlich seine Arbeit verrichtet (Art. 34 ZPO). Eine arbeitsrechtliche Klage liegt bspw. bei einer Streitigkeit über eine Diensterfindung i.S.v. Art. 332 Abs. 1 OR vor.

2947 David et al., SIWR I/2, Rn. 439.

2948 BSK-Hofmann/Kunz, LugÜ 5 N 21.

2949 Amstutz Marc/Wang Markus/Gohari Ramin Silvan, in: Grolimund Pascal/Loacker Leander D./Schnyder Anton K. (Hrsg.), Internationales Privatrecht, Basler Kommentar, 4. Aufl., Basel 2021, IPRG 113 N 1.

e. Vorsorgliche Massnahmen

Für vorsorgliche Massnahmen sind bei nationalen Sachverhalten zwingend die Gerichte an dem Ort zuständig, an dem die *Zuständigkeit für die Hauptsache* gegeben ist oder an dem die *Massnahme vollstreckt* werden soll (Art. 13 ZPO). Das gilt ebenso vor wie nach Eintritt der Rechtshängigkeit des Hauptprozesses.[2950] Auch nach den internationalen Zuständigkeitsvorschriften von Art. 31 LugÜ und Art. 10 IPRG sind neben den in der Hauptsache zuständigen Gerichten auch die nach innerstaatlichem Recht (Art. 13 ZPO) zur Beurteilung vorsorglicher Massnahmen berufenen Gerichte zuständig. 1557

7.3 Sachliche Zuständigkeit

Die sachliche Zuständigkeit bestimmt sich nach dem anwendbaren kantonalen Recht. Art. 5 Abs. 1 lit. a ZPO schreibt allerdings zwingend vor, dass sich *nur eine kantonale Instanz* mit immaterialgüterrechtlichen Sachverhalten befasst. 1558

Im *Kanton Zürich* ist das *Handelsgericht* für Streitigkeiten im Zusammenhang mit geistigem Eigentum zuständig (Art. 44 lit. a GOG-ZH i.V.m. Art. 5 Abs. 1 lit. a ZPO). Ein Schlichtungsverfahren vor der Schlichtungsbehörde entfällt (Art. 199 Abs. 3 i.V.m. Art. 5 Abs. 1 lit. a ZPO). Der Erlass vorsorglicher Massnahmen fällt in die Kompetenz des Präsidenten oder eines von ihm bezeichneten Mitgliedes des sachlich zuständigen Gerichtes (Art. 45 lit. b GOG-ZH i.V.m. Art. 5 Abs. 2 ZPO). 1559

7.4 Funktionelle Zuständigkeit (Rechtsmittelzug)

Ungeachtet des Streitwertes kann in allen immaterialgüterrechtlichen Streitigkeiten die *Beschwerde in Zivilsachen ans Bundesgericht* erhoben werden (Art. 74 Abs. 2 lit. b BGG), wenn ein anfechtbarer Entscheid (Art. 90 ff. BGG) und ein Beschwerdegrund nach Art. 95 ff. BGG vorliegen. Massnahmeentscheide können als Zwischenentscheide i.S.v. Art. 93 BGG mit Beschwerde angefochten werden, wenn sie einen nicht wiedergutzumachenden Nachteil bewirken können. Zulässig ist in diesem Fall aber einzig die Rüge der Verletzung verfassungsmässiger Rechte (Art. 98 BGG). Gegen eine superprovisorische Anordnung vorsorglicher Massnahmen können keine Rechtsmittel erhoben werden.[2951] Die Wahrung der Rechte erfolgt hier über das Verfahren von Art. 265 Abs. 2 ZPO und ein allfälliges Rechtsmittel gegen den daraufhin erlassenen Entscheid. 1560

[2950] Staehelin, in: Staehelin/Staehelin/Grolimund, § 22 Rn. 25.

[2951] David et al., SIWR I/2, Rn. 686 ff.

C. Strafrechtlicher Rechtsschutz

1. Übersicht

1561 Alle Immaterialgüterrechtsgesetze enthalten Strafbestimmungen (Art. 81 ff. PatG; Art. 67 ff. URG; Art. 41 ff. DesG; Art. 61 ff. MSchG). Es handelt sich dabei um *Nebenstrafrecht*. Soweit die immaterialgüterrechtlichen Erlasse keine besondere Regelung vorsehen, kommen subsidiär die Bestimmungen des allgemeinen Teils des StGB zur Anwendung (Art. 333 Abs. 1 StGB). In der Praxis dienen die Strafbestimmungen vor allem als *Druckmittel bei der Rechtsdurchsetzung*.

1562 Die immaterialgüterrechtlichen Straftatbestände beschreiben das strafrechtlich relevante Verhalten weitgehend selbstständig, was zu *Wertungsunterschieden zwischen dem zivil- und dem strafrechtlichen Schutz* führen kann. In gewissen Fällen ergibt sich das strafbare Verhalten dagegen nur durch Verweis auf zivilrechtliche Bestimmungen (z.B. Art. 81 Abs. 1 PatG mit Verweis auf Art. 66 PatG). In diesen Fällen können sich Probleme mit dem strafrechtlichen *Bestimmtheitsgebot* ergeben,[2952] weshalb eine restriktive Anwendung angezeigt ist.

1563 Zwischen dem zivil- und dem strafrechtlichen Schutz bestehen Unterschiede. Namentlich werden gewisse zivilrechtlich unerlaubte Handlungen strafrechtlich nicht erfasst. Das ist vom Gesetzgeber teilweise gewollt, gewisse *Strafbarkeitslücken* lassen sich aber kaum erklären.[2953] So sieht bspw. Art. 9 Abs. 1 URG das Recht auf Anerkennung der Urheberschaft vor.[2954] Strafrechtlich relevant ist aber nur die Verwendung einer falschen Urheberbezeichnung, nicht das Unterlassen der Nennung.[2955]

1564 Die Grunddelikte bei Schutzrechtsverletzungen sind als *Antragsdelikte* ausgestaltet. Sie sehen einen Strafrahmen von bis zu einem Jahr Freiheitsstrafe oder Geldstrafe vor *(Vergehen)*. Qualifiziert sind diese Delikte bei gewerbsmässiger Begehung.[2956] Die Strafandrohung beträgt dann bis zu fünf Jahre Freiheitsstrafe *(Verbrechen)* und die Delikte werden von Amtes wegen verfolgt *(Offizialdelikt)*. Daneben enthalten die Immaterialgüterrechtsgesetze auch spezifische Delikte, die als Übertretungen mit Busse bedroht sind (bspw. Patentberühmung).[2957]

2952 Zum Ganzen David et al., SIWR I/2, Rn. 794.

2953 David et al., SIWR I/2, Rn. 795.

2954 Siehe dazu vorne, Rn. 646 f.

2955 Riedo, in: Barrelet/Egloff, URG 67 N 7, m.w.H.

2956 Siehe dazu hinten, Rn. 1574.

2957 Siehe dazu hinten, Rn. 1575.

Die strafrechtlichen Durchsetzungsinstrumente haben für Rechtsinhaberinnen den Vorteil des geringeren Kostenrisikos.[2958] Die *Verfahrensführung* liegt bei den *Strafverfolgungsbehörden,* der Sachverhalt ist von Amtes wegen zu ermitteln *(Untersuchungsgrundsatz)* und es stehen Zwangsmittel zur Verfügung. Zudem kann Druck gegenüber natürlichen Personen (z.B. Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung) und nicht nur gegen das verletzende (zivilrechtlich haftbare) Unternehmen aufgebaut werden. Das kann die Vergleichsbereitschaft erhöhen. Bei *unbekannter Täterschaft* ist die Einleitung eines Strafverfahrens zudem der einzig mögliche Weg der Rechtsdurchsetzung.[2959] 1565

2. Tatbestände

2.1 Vorsätzliche Schutzrechtsverletzung

Im Zentrum steht die vorsätzliche Schutzrechtsverletzung. Voraussetzung ist stets, dass das *Schutzrecht effektiv besteht*, was nach den Bestimmungen des jeweiligen Immaterialgüterrechtsgesetzes zu beurteilen ist.[2960] Nicht strafbar sind Handlungen, die durch eine Schranke freigestellt sind.[2961] 1566

Im *Urheberrecht* findet sich ein Katalog von strafbaren Einzeltatbeständen bei der Verletzung von Urheberrechten (Art. 67 URG) und verwandten Schutzrechten (Art. 69 URG). Das *Patent-, Marken- und Designrecht* stellen hingegen allgemein den widerrechtlichen Gebrauch des geschützten immateriellen Gutes unter Strafe. Im Marken- und Designrecht wird die Strafbarkeit allerdings teilweise eingeschränkt (siehe dazu Art. 61 Abs. 1 lit. a–b MSchG; Art. 41 Abs. 1 lit. a–c DesG). Namentlich ist die Ein-, Aus- und Durchfuhr gefälschter Waren zu privaten Zwecken (sog. *Kapillarimporte*) von der Strafbarkeit ausgenommen (Art. 65*a* MSchG; Art. 41*a* DesG).[2962] 1567

Wird die Schutzrechtsverletzung *gewerbsmässig begangen*, greift die qualifizierte Tatbestandsvariante. Die Tat wird dadurch vom Antrags- zum Offizialdelikt und vom Vergehen zum Verbrechen (Strafandrohung von bis zu fünf Jahren Freiheitsstrafe oder Geldstrafe). Der Begriff der *Gewerbsmässigkeit* wurde von der Rechtsprechung primär im Zusammenhang mit den allgemeinen Vermögensdelikten 1568

2958 König Horowicz, in: Weinmann/Münch/Herren, § 48 Rz. 1.2.

2959 König Horowicz, in: Weinmann/Münch/Herren, § 48 Rz. 1.3.

2960 David et al., SIWR I/2, Rn. 881.

2961 David et al., SIWR I/2, Rn. 883.

2962 David et al., SIWR I/2, Rn. 898, Rn. 903.

geprägt. Ein gewerbsmässiges Handeln liegt gemäss Bundesgericht vor, «wenn sich aus der Zeit und den Mitteln, die [der Täter] für die deliktische Tätigkeit aufwendet, aus der Häufigkeit der Einzelakte innerhalb eines bestimmten Zeitraums sowie aus den angestrebten und erzielten Einkünften ergibt, dass er die deliktische Tätigkeit nach der Art eines Berufs ausübt».[2963]

2.2 Weitere Tatbestände

1569 Strafrechtlich erfasst wird von den Immaterialgüterrechtsgesetzen auch die Weigerung, der zuständigen Behörde Auskunft über die Herkunft, Menge und Weitergabe von schutzrechtsverletzenden Gegenständen zu geben (Art. 81 i.V.m. Art. 66 lit. b PatG; Art. 67 Abs. 1 lit. k URG; Art. 41 Abs. 1 lit. c DesG; Art. 61 Abs. 2 MSchG).

1570 Darüber hinaus finden sich im Patent-, Urheber- und Markenrecht einige spezifische Tatbestände. Strafbar sind etwa:

- das Entfernen *von* an Erzeugnissen oder Verpackungen angebrachten *Patentzeichen* (Art. 66 lit. c i.V.m. Art. 81 Abs. 1 PatG) und die *Patentberühmung* (Art. 82 PatG);
- die *Unterlassung der Quellenangabe* beim Zitat und bei der Berichterstattung über aktuelle Ereignisse (Art. 68 URG); das Geltendmachen von Rechten, deren *Verwertung der Bundesaufsicht unterstellt* ist, wenn die dazu erforderliche Bewilligung nicht erteilt wurde (Art. 70 URG) und die Verletzung des Schutzes von technischen Massnahmen und von Informationen für die Wahrnehmung von Rechten (Art. 69*a* URG);
- der *betrügerische Markengebrauch* (Art. 62 MSchG), der reglementswidrige Gebrauch von Garantie- oder Kollektivmarken (Art. 63 MSchG), der Gebrauch unzutreffender Herkunftsangaben (Art. 64 MSchG) und die Verletzung von Vorschriften über das Produzentenkennzeichen (Art. 65 MSchG).

[2963] BGE 147 IV 176 E. 2.2.1 – «Kokain-Bande»; BGE 129 IV 188 E. 3.1.2 – «Cannabis-Laden»; ausführlich hierzu: BSK-Niggli/Riedo, StGB 139 N 89 ff.; Simmler Monika/Selman Sine, in: Graf Damian K. (Hrsg.), Annotierter Kommentar StGB, Bern 2020; Vor StGB 137 ff. N 20.

3. Täterschaft und Teilnahme

Im Strafrecht ist in erster Linie die *natürliche Person* strafbar, welche die Tat selbst verübt hat.[2964] Allerdings kommen regelmässig Fälle vor, in denen immaterialgüterrechtliche Delikte in Unternehmen begangen werden. Im Unterschied zum Kernstrafrecht, bei dem Täter üblicherweise im eigenen Interesse handeln, profitieren die Unternehmen bei Schutzrechtsverletzungen regelmässig vom Delikt.[2965] Vor diesem Hintergrund ist jeweils zu prüfen, wer neben dem Haupttäter strafrechtlich belangt werden kann. Je nach Tatbeitrag kommt *Mittäterschaft, Gehilfenschaft* oder *Anstiftung* in Frage. Bei Begehung durch Unterlassen ist ausserdem zu prüfen, ob eine Pflicht zum Handeln bestand; diese kann sich aus Gesetz, Vertrag, Gefahrengemeinschaft oder Ingerenz, also der Schaffung einer Gefahr, ergeben (siehe dazu Art. 11 Abs. 2 StGB).[2966] 1571

Für *Widerhandlungen in Geschäftsbetrieben* durch Untergebene, Beauftragte oder Vertreter verweisen die Immaterialgüterrechtsgesetze auf die massgebenden Bestimmungen des Bundesgesetzes über das Verwaltungsstrafrecht (Art. 6 f. VStrR). Wird eine strafbare Handlung beim Besorgen der Angelegenheiten einer juristischen Person (etc.) oder sonst in Ausübung einer geschäftlichen Verrichtung für einen anderen begangen, werden die Strafbestimmungen auf diejenige natürliche Person angewendet, welche die Tat verübt hat (Art. 6 Abs. 1 VStrR). Unterlässt es der Geschäftsherr, Arbeitgeberin (etc.) pflichtwidrig, die strafbare Handlung des Untergebenen, Beauftragten oder Vertreters abzuwenden, untersteht er oder sie denselben Strafbestimmungen wie der handelnde Täter selbst (Art. 6 Abs. 2 VStrR). Kommt jedoch nur eine Busse von CHF 5'000 in Betracht und wäre die Ermittlung der Täter mit unverhältnismässigem Aufwand verbunden, kann auf die Verfolgung dieser Personen verzichtet und die Busse der juristischen Person (etc.) auferlegt werden (Art. 7 Abs. 1 VStrR). 1572

Bei Vergehen und Verbrechen, die in einem Unternehmen in Ausübung geschäftlicher Verrichtung im Rahmen des Unternehmenszwecks verübt werden, kommt zudem eine *strafrechtliche Verantwortlichkeit des Unternehmens* in Betracht (Art. 102 StGB). Diese greift subsidiär, wenn eine Tat wegen mangelhafter Organisation des Unternehmens keiner bestimmten natürlichen Person zugerechnet werden kann. 1573

2964 David et al., SIWR I/2, Rn. 823.

2965 David et al., SIWR I/2, Rn. 821.

2966 Zum Ganzen ausführlich David et al., SIWR I/2, Rn. 825 ff.

4. Strafrahmen

1574 Die Strafbestimmungen in den Immaterialgüterrechtsgesetzen sehen einen *weitgehend deckungsgleichen gesetzlichen Strafrahmen* vor. Grundsätzlich wird die einfache, vorsätzliche Schutzrechtsverletzung auf Antrag mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft. *Gewerbsmässige Handlungen* werden mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Wird bei gewerbsmässiger Begehung eine Freiheitsstrafe ausgesprochen, ist sie zwingend mit einer Geldstrafe zu verbinden. Die Höhe der Geldstrafe ergibt sich aus der *Anzahl Tagessätze* und der *Höhe des Tagessatzes.* Die Anzahl beträgt zwischen 3 und 180 Tagessätzen und wird anhand des Verschuldens des Täters festgelegt (Art. 34 Abs. 1 i.V.m. Art. 47 StGB). Die Höhe des Tagessatzes beträgt in der Regel zwischen CHF 30 und CHF 3'000. Sie wird anhand der *persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse* des Täters bemessen; der Tagessatz kann ausnahmsweise bis auf CHF 10 gesenkt werden, wenn es die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse des Täters gebieten (Art. 34 Abs. 2 StGB).[2967] Die Geldstrafen können sich damit zwischen CHF 30 und CHF 540'000 bewegen.

1575 Übertretungen werden mit Busse geahndet. Der Höchstbetrag ist CHF 10'000 (Art. 106 Abs. 1 StGB), wenn in den Tatbeständen kein anderer Betrag vorgesehen ist (z.B. bei falschen Angaben über die Quelle nach Art. 81*a* Abs. 1 PatG bis zu CHF 100'000).

5. Verjährung

1576 Die Immaterialgüterrechtsgesetze sehen weder für die Verfolgungs- noch für die Vollstreckungsverjährung spezielle Bestimmungen vor. Massgeblich sind damit die Verjährungsvorschriften in Art. 97–101 StGB.

[2967] Zur Bestimmung der persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse seien nach BSK-Dolge, StGB 34 N 45 insbesondere die Kriterien des Einkommens, Vermögens, Lebensaufwands, allfällige Familien- und Unterstützungspflichten sowie das Existenzminimum zu berücksichtigen.

6. Verfahrensablauf

6.1 Strafantrag

Bei den im Immaterialgüterrecht verbreiteten Antragsdelikten ist ein Strafantrag erforderlich. Der Strafantrag ist die unbedingte Willenserklärung des Verletzten, dass der Täter wegen des Delikts zu verfolgen und zu bestrafen sei.[2968] Er ist Prozessvoraussetzung und sein Vorliegen ist damit *von Amtes wegen* zu prüfen.[2969] Ohne Strafantrag darf kein Vorverfahren eingeleitet werden (Art. 303 Abs. 1 StPO)[2970] und bei Rückzug des Antrags ist ein bereits eingeleitetes Verfahren einzustellen (siehe dazu Art. 319 Abs. 1 lit. d StPO und Art. 329 Abs. 4 StPO).[2971] Mit dem Antragserfordernis erhält der Antragsberechtigte die Entscheidungsmacht, ob ein Strafverfahren eröffnet und ob es vor einem Urteil wieder eingestellt wird. In der Praxis ist der Strafantrag ein wichtiges Druckmittel, um mit dem Verletzer einen Vergleich abzuschliessen.[2972] 1577

Zum Strafantrag berechtigt ist *jede Person, welche durch die Tat verletzt worden ist* (Art. 30 Abs. 1 StGB). In erster Linie ist dies die Rechtsinhaberin. In Frage kommen aber auch Inhaberinnen von dinglichen Rechten an Immaterialgüterrechten sowie Verwertungsgesellschaften.[2973] Lizenznehmerinnen sind nur antragsberechtigt, wenn ihr Kreis beschränkt ist.[2974] Zum Stellen eines Strafantrags sind damit ausschliessliche Lizenznehmerinnen berechtigt; einfache Lizenznehmerinnen bedürfen einer Ermächtigung der Rechtsinhaberin.[2975] Einige Immaterialgüterrechtsgesetze sehen Sonderfälle vor, etwa bei der nicht gewerbsmässigen Verwendung unzutreffender Herkunftsangaben.[2976] 1578

Die *Antragsfrist* beträgt grundsätzlich drei Monate. Sie läuft ab dem Tag, an dem der antragsberechtigten Person der Täter und die Tat bekannt werden (Art. 31 StGB). Im Patentrecht beträgt die Frist sechs Monate (Art. 81 Abs. 2 PatG). Die 1579

2968 BSK-Riedo, StGB 30 N 48.

2969 BGE 129 IV 305 E. 4.2.3 – «Irreführende Offerten».

2970 Zulässig sind gem. Art. 303 Abs. 2 StPO lediglich unaufschiebbare sichernde Massnahmen.

2971 BSK-Riedo, StGB 33 N 29; siehe dazu auch BSK-Heiniger/Rickli, StPO 319 N 13.

2972 Siehe dazu David et al., SIWR I/2, Rn. 26.

2973 David et al., SIWR I/2, Rn. 989, m.w.H.

2974 David et al., SIWR I/2, Rn. 990.

2975 David et al., SIWR I/2, Rn. 990; teilweise a.M. König Horowicz, in: Weinmann/Münch/Herren, § 48 Rz. 3.1, nach dem die exklusive Lizenznehmerin nur antragsberechtigt ist, wenn dies vertraglich vorgesehen sei.

2976 Siehe dazu ausführlich David et al., SIWR I/2, Rn. 996.

antragsberechtigte Person muss wissen, dass die Tatbestandselemente der Straftat verwirklicht wurden. Ein blosser Verdacht reicht noch nicht aus.[2977]

1580 Der Strafantrag kann von der antragstellenden Person zurückgezogen werden, solange das zweitinstanzliche Urteil noch nicht eröffnet ist (Art. 33 Abs. 1 StGB). Ein Rückzug ist endgültig (Art. 33 Abs. 2 StGB).

6.2 Vorverfahren

1581 Für das polizeiliche Ermittlungsverfahren und das Untersuchungsverfahren durch die Staatsanwaltschaft kann auf die einschlägige Literatur verwiesen werden. Das Vorverfahren endet durch Einstellung des Verfahrens, Strafbefehl oder Anklageerhebung.

6.3 Hauptverfahren

1582 Das erstinstanzliche Gerichtsverfahren beginnt mit dem Eingang der Anklageschrift beim Gericht. Die Verfahrensleitung geht dadurch von der Staatsanwaltschaft auf das Gericht über. Für den Ablauf des Hauptverfahrens kann auf die einschlägige Literatur verwiesen werden.

6.4 Rechtsmittel

1583 Gegen das erstinstanzliche Urteil stehen als Rechtsmittel die Berufung, die Beschwerde und die Revision zur Verfügung (Art. 379 ff. StPO). Das Urteil der Rechtsmittelinstanz kann mit Beschwerde in Strafsachen ans Bundesgericht weitergezogen werden (Art. 78 ff. BGG). Es bestehen keine immaterialgüterrechtlichen Besonderheiten. Auch hier kann auf die einschlägige Literatur verwiesen werden.

7. Koordination von Zivil- und Strafverfahren

7.1 Nichtigkeitsklage

1584 Die Registerrechte sehen vor, dass ein Strafverfahren vom Gericht ausgesetzt werden kann, wenn der Angeschuldigte die *Nichtigkeit des Schutzrechts* geltend macht (Art. 86 PatG; Art. 43 DesG; Art. 66 MSchG). Das Strafgericht kann dann eine

---

[2977] David et al., SIWR I/2, Rn. 1006.

angemessene Frist für die Geltendmachung der Nichtigkeit in einem Zivilverfahren ansetzen.

7.2 Adhäsionsklage

Im Strafverfahren kann die verletzte Person adhäsionsweise diejenigen zivilrechtlichen Ansprüche geltend machen, die sich *unmittelbar aus den vorgeworfenen Straftaten* ergeben (Art. 122 Abs. 1 StPO).[2978] Auf die zivilrechtlichen Ansprüche kommen dann zwar die zivilprozessualen Verfahrensmaximen zur Anwendung (Verhandlungs- und Dispositionsmaxime) und die verletzte Person trägt die Beweislast. Der Vorteil der Adhäsionsklage liegt aber darin, dass der Sachverhalt im Rahmen der Strafuntersuchung durch die Strafverfolgungsbehörden *von Amtes wegen* ermittelt wird und die Klägerin auf diese Ergebnisse verweisen kann. Die Behauptungs-, Substanziierungs- und Beweisführungslast ist diesbezüglich vermindert.[2979] Die Staatsanwaltschaft ist verpflichtet, auch Beweise zu erheben, die über den Gegenstand der Strafuntersuchung hinausgehen, sofern das Verfahren dadurch nicht wesentlich erweitert oder verzögert wird und ein allfälliger Kostenvorschuss geleistet wurde (Art. 313 StPO). 1585

[2978] König Horowicz, in: Weinmann/Münch/Herren, § 48 Rz. 15.1; BSK-Dolge, StPO 122 N 5 ff.; David et al., SIWR I/2, Rn. 1116 ff.

[2979] BSK-Dolge, StPO 122 N 65 ff.

D. Hilfeleistung des Bundesamtes für Zoll und Grenzsicherheit

1. Übersicht

1586 Die Hilfeleistung des Bundesamtes für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG) dient dazu, den *Import und Export von schutzrechtsverletzenden Waren zu bekämpfen*. Die Hilfeleistung besteht in erster Linie in der vorübergehenden Zurückbehaltung verdächtiger Waren beim Grenzübertritt (Ein-, Aus- und Durchfuhr);[2980] es handelt sich um eine *vorsorgliche, administrative Massnahme*.[2981] Zur Verhinderung des Grenzübertritts kann das BAZG bei begründetem Verdacht einer Immaterialgüterrechtsverletzung Waren vorübergehend zurückbehalten und auf Ersuchen des Antragstellers gegebenenfalls vernichten. Die Hilfeleistung des BAZG wird in den Immaterialgüterrechtsgesetzen weitgehend einheitlich geregelt (Art. 86*a* ff. PatG; Art. 75 ff. URG; Art. 46 ff. DesG; Art. 70 ff. MSchG; Art. 12 ToG i.V.m. Art. 75 ff. URG).[2982]

2. Verfahren

2.1 Hilfeleistung von Amtes wegen

1587 Besteht der Verdacht, dass die *Ein-, Aus- oder Durchfuhr schutzrechtsverletzender Waren* bevorsteht, ist das BAZG ermächtigt, die Rechtsinhaberinnen darauf aufmerksam zu machen und die Waren während drei Werktagen zurückzubehalten (Art. 86*a* PatG; Art. 75 URG; Art. 46 DesG; Art. 70 MSchG; Art. 12 ToG i.V.m. Art. 75 URG). Es handelt sich dabei um eine Kann-Vorschrift, die zu einer punktuellen Aufhebung des Amtsgeheimnisses führt.[2983] In der Praxis macht das BAZG denn auch nur ausnahmsweise und bei offensichtlichen Verletzungen von dieser Möglichkeit Gebrauch.

1588 Stellt die Rechtsinhaberin nicht *innert drei Tagen* einen *Antrag auf Zurückbehaltung der Waren* oder gibt das BAZG einem solchen Antrag nicht statt, sind die Waren umgehend freizugeben. Da der Lauf der dreitägigen Frist bereits durch die

---

[2980] Entscheidend ist die Überquerung der schweizerischen Zollgrenze; Art. 112 PatV; Art. 18 URV; Art. 37 DesV; Art. 54 MSchV.

[2981] SHK-Ehrler, PatG 86*a* N 2.

[2982] Die Vorgaben ergeben sich aus Art. 51–60 TRIPS. Eine ausführlichere Darstellung der Bestimmungen findet sich etwa bei Wüest, in: Weinmann/Münch/Herren, § 47.

[2983] David et al., SIWR I/2, Rn. 1394.

Zurückhaltung der Waren durch das BAZG und nicht erst durch den Empfang der Mitteilung ausgelöst wird, bleibt der Rechtsinhaberin nur sehr wenig Zeit für die Antragstellung. Bei Schutzrechtsinhaberinnen mit Sitz im Ausland werden die Waren üblicherweise nicht zurückbehalten und die Hilfeleistung beschränkt sich auf die Mitteilung, weil eine rechtzeitige Antragstellung ohnehin kaum möglich ist und entsprechend selten ein Antrag auf Zurückbehaltung gestellt wird.[2984]

2.2 Hilfeleistung auf Antrag

Ein Antrag auf Hilfeleistung kann nach erfolgter Mitteilung durch das BAZG[2985] oder auf *Initiative einer antragsberechtigten Person* gestellt werden. Haben die Antragsberechtigten[2986] konkrete Anhaltspunkte, dass die Ein-, Aus- oder Durchfuhr schutzrechtsverletzender Waren bevorsteht, können sie dem BAZG schriftlich beantragen, die Freigabe dieser Waren zu verweigern (Art. 86*b* Abs. 1 PatG; Art. 76 Abs. 1 URG; Art. 47 Abs. 1 DesG; Art. 71 Abs. 1 MSchG; Art. 12 ToG i.V.m. Art. 76 Abs. 1 URG). 1589

Zur Antragstellung legitimiert sind insb. die *Rechtsinhaberinnen* und die *klageberechtigten Lizenznehmerinnen*.[2987] Bei der Verletzung von Urheberrechten oder verwandten Schutzrechten sind auch die Verwertungsgesellschaften antragsberechtigt (Art. 76 Abs. 1 URG). Unter Umständen sind weitere Personen zur Antragstellung berechtigt, etwa Generalimporteure oder Alleinvertreter.[2988] 1590

Der Antrag auf Hilfeleistung erfordert *konkrete Anhaltspunkte,* dass schutzrechtsverletzende Waren über die schweizerische Zollgrenze ein- oder ausgeführt werden. Diese Voraussetzung ist stets erfüllt, wenn das BAZG die Rechtsinhaberin notifiziert hat.[2989] In der Praxis werden *keine hohen Anforderungen* an die Anhaltspunkte gestellt. In der Regel genügt der Nachweis, dass Verletzungsprodukte schon früher auf dem Schweizer Markt erhältlich waren oder weltweit eine Vielzahl solcher Produkte erhältlich ist.[2990] 1591

2984 Wüest, in: Weinmann/Münch/Herren, § 47 Rz. 7.5.

2985 Siehe dazu gerade vorstehend, Rn. 1587 f.

2986 Siehe dazu sogleich nachfolgend, Rn. 1590.

2987 Siehe dazu vorne, Rn. 1443 ff.

2988 Siehe dazu etwa BSK-Volken, MSchG 71 N 4; kritisch Wüest, in: Weinmann/Münch/Herren, § 47 Rz. 10.2.

2989 Siehe dazu vorne, Rn. 1587.

2990 David et al., SIWR I/2, Rn. 1397.

1592 Der Antragsteller muss alle ihm zur Verfügung stehenden Angaben machen, die für den Entscheid des BAZG erforderlich sind (Art. 86*b* Abs. 2 PatG; Art. 76 Abs. 2 URG; Art. 47 Abs. 2 DesG; Art. 71 Abs. 2 MSchG; Art. 12 ToG i.V.m. Art. 76 Abs. 2 URG). Namentlich muss er darlegen, auf welche *Schutzrechte* sich sein Antrag stützt, wer Rechtsinhaberin und wer deren allfälliger Vertreter ist. Die zurückzubehaltenden Waren und deren Beschaffenheit sind möglichst präzise zu beschreiben.[2991] In der Praxis haben sich *Checklisten* als hilfreich erwiesen, die es den Grenzschutzbeamten vereinfachen, die verletzenden Waren zu identifizieren;[2992] nützlich ist oft auch die Angabe weiterer Anhaltspunkte, etwa zu Vertriebswegen, Versendern, Importeuren und Empfängern.[2993] Die Berechtigten können bereits im Antrag auf Zurückbehaltung die *Vernichtung der Waren* verlangen (Art. 86*f* Abs. 1 PatG; Art. 77*c* Abs. 1 URG; Art. 48*c* Abs. 1 DesG; Art. 72*c* Abs. 1 MSchG; Art. 12 ToG i.V.m. Art. 77*c* Abs. 1 URG).

1593 Wird ein Antrag gestellt und hat das BAZG den begründeten Verdacht, dass die Ein-, Aus- oder Durchfuhr bestimmter Waren Immaterialgüterrechte verletzt, teilt es dies dem Antragsteller mit und *behält die Waren bis zu zehn Werktage zurück.* In begründeten Fällen kann diese Frist um weitere zehn Werktage erstreckt werden (Art. 86*c* PatG; Art. 77 URG; Art. 48 DesG; Art. 72 MSchG; Art. 12 ToG i.V.m. Art. 77 URG).

1594 Das BAZG ist ermächtigt, dem Antragsteller auf Antrag *Proben oder Muster* zu übergeben, die in der Regel zurückzugeben sind, oder ihm die Besichtigung der Waren zu ermöglichen (Art. 86*d* Abs. 1 PatG; Art. 77*a* Abs. 1 URG; Art. 48*a* Abs. 1 DesG; Art. 72*a* Abs. 1 MSchG; Art. 12 ToG i.V.m. Art. 77*a* Abs. 1 URG). Der Anmelder, Besitzer oder Eigentümer der Ware wird auf diese Möglichkeit aufmerksam gemacht, damit er Vorkehrungen zur Wahrung seiner Fabrikations- und Geschäftsgeheimnisse treffen kann (Art. 86*e* PatG; Art. 77*b* URG; Art. 48*b* DesG; Art. 72*b* MSchG; Art. 12 ToG i.V.m. Art. 77*b* URG).

1595 Der Antragsteller muss während der Zurückbehaltung der Waren beim zuständigen Gericht den *Erlass vorsorglicher Massnahmen* erwirken.[2994] In der Regel werden nur superprovisorische Massnahmen genügend rasch erteilt, um die Frist zu wahren. Erwirkt der Antragsteller die Beschlagnahme der Waren durch Erlass vorsorglicher Massnahmen nicht innert Frist, werden die Waren wieder freigegeben.

2991 Wüest, in: Weinmann/Münch/Herren, § 47 Rz. 13.2; David et al., SIWR I/2, Rn. 1398.

2992 David et al., SIWR I/2, Rn. 1398; Wüest, in: Weinmann/Münch/Herren, § 47 Rz. 13.3.

2993 Wüest, in: Weinmann/Münch/Herren, § 47 Rz. 13.4, m.w.H.

2994 Siehe dazu vorne, Rn. 1504 ff.

Wurden keine vorsorglichen Massnahmen angeordnet oder haben sie sich als unbegründet erwiesen, muss der Antragsteller den durch das Zurückbehalten der Waren entstandenen Schaden ersetzen. Ist ein solcher Schaden zu befürchten, kann das BAZG das Zurückbehalten der Waren von einer *Haftungserklärung* oder einer angemessenen *Sicherheitsleistung* des Antragstellers abhängig machen (Art. 86*k* PatG; Art. 77*h* URG; Art. 49 DesG; Art. 72*h* MSchG; Art. 12 ToG i.V.m. Art. 77*h* URG). 1596

Verlangt der Antragsteller die Vernichtung, informiert das BAZG den Anmelder, Besitzer oder Eigentümer der Ware darüber (Art. 86*f* Abs. 2 PatG; Art. 77*c* Abs. 2 URG; Art. 48*c* Abs. 2 DesG; Art. 72*c* Abs. 2 MSchG; Art. 12 ToG i.V.m. Art. 77*c* Abs. 2 URG). Der *Antrag auf Vernichtung* kann nur bei Zustimmung des Anmelders, Besitzers oder Eigentümers der Waren gutgeheissen werden; Schweigen während der Frist von 10 bzw. 20 Werktagen gilt als Zustimmung (Art. 86*g* PatG; Art. 77*d* URG; Art. 48*d* DesG; Art. 72*d* MSchG; Art. 12 ToG i.V.m. Art. 77*d* URG). Erweist sich die Vernichtung als unbegründet, wird der Antragsteller schadenersatzpflichtig, wenn der Anmelder, Besitzer oder Eigentümer der Vernichtung nicht schriftlich zugestimmt hat (Art. 86*i* PatG; Art. 77*f* URG; Art. 48*f* DesG; Art. 72*f* MSchG; Art. 12 ToG i.V.m. Art. 77*f* URG). 1597

2.3 Hilfeleistung im privaten Reiseverkehr

Bei der Verletzung von *Marken- und Designrechten* können auch Waren zurückbehalten werden, die *zu privaten Zwecken* eingeführt werden (sog. Kapillarimporte).[2995] Dies muss von der Rechtsinhaberin im Antrag auf Hilfeleistung explizit verlangt werden. Praxisgemäss wendet das BAZG dabei ein vereinfachtes Verfahren an. Dies setzt aber voraus, dass die Reisende freiwillig auf die Ware verzichtet und eine Verzichtserklärung unterschreibt. Ist dies der Fall, wird direkt die Vernichtung der Ware vorbereitet und der Rechtsinhaberin eine Kopie der Verzichtserklärung zugestellt. Das BAZG erhebt in diesen Fällen keine Gebühren. Verzichtet die Reisende nicht freiwillig oder sind die Waren nicht für den privaten Gebrauch vorgesehen, kommt das ordentliche Verfahren zur Anwendung.[2996] 1598

[2995] Siehe dazu vorne: für das Designrecht, Rn. 990; für das Markenrecht, Rn. 1243.

[2996] Jenni Simon, Rechte und Massnahmen zur Bekämpfung des grenzüberschreitenden Verkehrs mit Markenfälschungen, Bern 2015, 84 f.; Wüest, in: Weinmann/Münch/Herren, § 47 Rz. 31.1 ff.

2.4 Vereinfachtes Verfahren zur Vernichtung von Kleinsendungen

1599 Die Zunahme des Onlinehandels hat dazu geführt, dass immer mehr schutzrechtsverletzende Waren in kleinen Paketen in die Schweiz gelangen, in denen sich drei oder weniger Gegenstände befinden.[2997] Da das Verfahren für die Hilfeleistung für das BAZG und die Rechtsinhaberinnen sehr aufwendig ist, soll mit dem *«Bundesgesetz über die Einführung eines vereinfachten Verfahrens zur Vernichtung von Kleinsendungen im Immaterialgüterrecht»* ein vereinfachtes Verfahren eingeführt werden. Das Bundesgesetz wurde Ende 2023 vom Parlament angenommen. Es wird zu einer Anpassung der Regelung über die Hilfestellung des BAZG im PatG, URG, DesG, MSchG, ToG und WSchG führen.[2998] Das Inkrafttreten des Gesetzes ist derzeit noch offen.

1600 Mit der neuen Regelung können schutzrechtsverletzende Waren *ohne weiteres Verfahren vernichtet* werden, wenn sich der Besitzer *der Vernichtung nicht widersetzt.* Voraussetzung ist, dass die Rechtsinhaberin einen Antrag auf Durchführung des vereinfachten Verfahrens stellt. Neben dem vereinfachten Verfahren wird den Rechtsinhaberinnen auch das bisherige Verfahren weiterhin zur Verfügung stehen.

[2997] Botschaft zum vereinfachten Verfahren zur Vernichtung von Kleinsendungen, BBl 2023 1184, 5.

[2998] Siehe dazu ausführlich Botschaft zum vereinfachten Verfahren zur Vernichtung von Kleinsendungen, BBl 2023 1184.

Stichwortverzeichnis

A

Abbildung
– demoskopisches Gutachten (Markenrecht) 1091
– Designhinterlegung Schweiz 894, 956 ff.
– Designhinterlegung international 979
– in Katalogen (Urheberrecht) 725 f
– Panoramafreiheit (Urheberrecht) 715
– Positionsmarke 1058
– Schutzbereich (Designrecht) 1009

Abgrenzungsvereinbarung 1392
Abhängigkeitslizenz 467 ff.
absolute Schutzausschlussgründe 1073 ff.
– beschreibende Angaben 1078
– Degenerierung 1086
– elementare Zeichen 1083
– elementare Zeichen, Kombination 1083
– Freihaltebedürfnis 1075
– Freizeichen 1085
– Gemeingut 1074
– irreführende Zeichen 1103
– Rechts-, Sitten- und Ordnungswidrigkeit 1109 ff.
– technische Notwendigkeit 1100
– Unterscheidungskraft 1076
– Verkehrsdurchsetzung 1088
– Waren- und Verpackungsform 1096
– Wesen der Ware 1096
– Zweifelsfallregel 1081

abstrakte Konzeption 899 f.
Abtretungsklage 1427, 1462 f., 1472
Agentenmarke 1061
Aktivlegitimation 1531 ff.
– Lizenznehmerin 1443 ff.
– vorsorgliche Massnahmen 1525

akustische Marke 1056
Akzessorischer Schutz 1069
ältere Drittrechte, Beurteilung der Neuheit 272 ff.
amtliche Werke 567
Änderung des Patents
– durch Teilverzicht 453 ff.
– europäisches Patent 381
– schweizerisches Patent 352

Änderungs- und Bearbeitungsrecht siehe Urheberpersönlichkeitsrechte
Anmeldedatum des Patents 346, 368, 391
Anmeldung, international siehe internationale Hinterlegung des Designs, internationale Hinterlegung der Marke oder internationale Anmeldung des Patents
Anmeldung, Schweiz siehe nationale Hinterlegung des Designs, nationale Hinterlegung der Marke oder nationale Anmeldung des Patents
Antrag auf Beschränkung oder Widerruf, europäisches Patent siehe Beschränkungsverfahren
Antrag auf Vollprüfung bei der Patenterteilung 358

Antragsprinzip, Patent 376
Anwartschaft siehe Übertragung
any hardware approach 236
AOP (Appellation d'Origine Protégée), Ursprungsbezeichnung 1321
äquivalente Benutzung einer patentierten Erfindung 430
Arbeitsverhältnis
– Design 951 f.
– Legalzession 1378
– Patent 313 ff.
– Pflichtwerke 1380
– Übertragung 1376 ff.
– Urheberrecht 1378
Archivierungs- und Sicherungsexemplare 709 ff.
Archivwerke der Sendeunternehmen 763
Ärzte- und Apothekerprivileg 450
ästhetische Formschöpfung, keine Erfindung 229 f.
ästhetischer Überschuss, Werkindividualität 594
Aufführungsrecht 625 ff.
Aufgabe-Lösungs-Ansatz 259 ff.
– could-would-Test 298
– Nächstliegender Stand der Technik 296
– Objektiv technische Aufgabe 297
– Prüfung des Nicht-Naheliegens 298 ff.
Aufgabenerfindung 262
Ausführbarkeit der Lehre zum technischen Handeln 220
Auskreuzung, Schranke 449
Auskunftsanspruch der Patentinhaberin 416
Auslegung
– Funktion der Marke 1063
– konkrete Konzeption 899
– Künstliche Intelligenz (KI) 696
– Patentansprüche 334, 419 ff.
– Rechteübertragung unbekannte Nutzungsarten 1345
– Urhebervertragsrecht 1381 ff.
ausschliesslich technisch bedingte Formen
– Designrecht 90 ff.
– Markenrecht (technisch notwendige Formen) 1100 ff.
– Patentrecht 229 f.
Ausschliesslichkeitsrechte 2, 8 f., 21 ff.
Ausschliesslichkeitsrechte Designs
– gewerblicher Gebrauch 989 ff.
– Schutzbereich 1004 ff.
Ausschliesslichkeitsrechte Marken
– gewerbsmässiger Gebrauch 1229
– kennzeichenmässiger Gebrauch 1230 ff.
– Schutzbereich 1244
– Verbotsrechte 1237 ff.
Ausschliesslichkeitsrechte Patente 404 ff.
– gewerbsmässige Benützung 406 f.
– Schutzbereich 418 ff.
– Verbotsrechte 408 ff.
– weitere Rechte 416 f.
Ausschliesslichkeitsrechte Urheberrecht 609 ff.
Ausschluss von der Patentierung 241 ff.
Äusserliche Wahrnehmbarkeit des Designs siehe visuelle Wahrnehmbarkeit (Design)
Ausstellungsrecht siehe Urheberpersönlichkeitsrecht
ausübende Künstlerinnen siehe verwandte Schutzrechte
Auswahlerfindung 262

B

Basismarke 1211 f., 1219 ff.
Bearbeitungen siehe Urheberpersönlichkeitsrechte
Beendigung Lizenzvertrag 1432 ff.
Beendigungsklausel 1439
Behinderung, Verwendung durch Menschen mit 743
Benützungshandlungen, Erfindung 409 ff.
Benützungspflicht 1420
Bereich der ausschliesslichen Benützung siehe Schutzbereich des Patentes
Bericht über den Stand der Technik siehe Recherchenbericht
Berichterstattung über aktuelle Ereignisse 716 ff.
berühmte Marke
– Bekanntheit 1251
– Durchbrechung des Spezialitätsprinzips 1247
– erweiterter Schutz 1247
– Rechtsnatur 1249
Beschlagnahme 1471, 1517 f., 1595
Beschränkte Sachprüfung 350, 358
Beschränkungsverfahren im Patentrecht 381 f.
beschreibende Zeichen, Schutzausschlussgrund im Markenrecht 1074, 1079 ff.
Beschwerdekammer des EPA 175, 383 f.
Beschwerdeverfahren, europäisches Patent 175, 177, 383 ff.
Beseitigungsklage 1452, 1465, 1470 ff., 1517
Bestandesklage 1452, 1455 ff.
– Abtretungsklage 324
– Aktivlegitimation 1531
– Klage auf Feststellung des Nichtbestehens eines Immaterialgüterrechts 1452
– Klage auf Übertragung eines rechtswidrig erworbenen Schutzrechts 1452
– örtliche Zuständigkeit 1574 ff.
– Passivlegitimation 1533
Beurteilung aus dem Stand der Technik 292 ff.
Bewegungsmarke 1057
Beweislast 1195, 1486, 1585
Beweismass 1513
Beweissicherung 1507, 1518 f.
Bezugspflichten 1422
Bildmarke 1053
biologische Verfahren zur Züchtung von Pflanzen und Tieren 256 f.
Brüsseler Satellitenabkommen (SA) 187
Bundespatentgericht 290, 353, 361, 416, 1535 ff.

C

computerimplementierte Erfindung 235 ff.
– Beispiele 237
– KI Systeme 238
Computerprogramme
– any hardware approach 236
– Begriff 234
– Beispiele von patentierbaren Computerimplementierten Erfindungen 237
– computerimplementierte Erfindungen 235 ff.
– KI Systeme 238
– Schutz durch Patentrecht 234 ff.
– Schutz durch Urheberrecht 234, 539 ff., 595 ff

– technischer Charakter 235
– Programmiersprache 543, 595 ff.
– Programmteile und Entwürfe 544
– weiterer technischer Effekt 236
could-would-Test 298

D

Datenbanken 559 ff.
Defensivmarke 1193, 1195
dekorativer Gebrauch
– Designrecht 915, 1000 ff.
– Markenrecht 1170, 1233
demoskopische Gutachten 1091
derivativer Erwerb
– Designrecht 946, 952, 994, 1377
– generell 1361
– Patentrecht 315, 1377
– Urheberrecht 522, 599, 602, 1379
– verwandte Schutzrechte 792
Design 881 ff.
– Erwerb 943 ff.
– Gegenstand 884 ff.
– internationale Anmeldung 974 ff.
– nationale Anmeldung 956 ff.
– Schutzvoraussetzungen 918 ff.
– Schutzwirkungen 989 ff.
Designhinterlegung nach DesG siehe nationale Hinterlegung Design
Designhinterlegung nach HMA siehe internationale Hinterlegung Design
Designregister 882, 943, 959, 969, 1029 f.
Diensterfindung 313 ff.
– angemessene Vergütung 316
– Freigabe durch Arbeitgeberin 316
– originärer Erwerb der Arbeitgeberin 315
Digital Rights Management (DRM) 818 ff.
Domaine public siehe gemeinfreie Werke
Domainnamen 1231
Doppeldesign 926
Doppelerfindung, auch unabhängige Erfindung 318
Doppelidentität, Marke 93, 1117, 1119 ff.
Doppelpatentierung 272 f.
Doppelschöpfung, auch Parallelschöpfung 673
Doppelschutzverbot 253
Doppelzahlungen 658
dreidimensionale Form, Marke 1038, 1055
dreidimensionale Marke 1055
Drei-Stufen-Test 683
Dualismus, auch dualistische Konzeption 611,
Durchgangstheorie 1346
durchgesetzte Marke 1088 ff.
durchschnittliche Fachperson siehe Fachperson

E

Eidgenössische Schiedskommission (ESchK) 854, 859
Eigenart des Designs 929 ff.
– «objektive Abweichung vom Vorbekannten» 932
– Fachperson 931, 933
– Gesamteindruck 934
– Gestaltungsspielraum 929, 933
– keine Zergliederung 933
– Relativität zur Gattung 934
– technisch bedingte Merkmale 935
– vorbekannte Gestaltungselemente 936
Eingangsprüfung
– Design 966

– europäisches Patent 368
– internationale Anmeldung nach PCT 390
– Schweizer Patent 343 ff.
Einheitspatent
– allgemein 397 ff.
– einheitliche Wirkung 400
– einheitliches Patentgericht 402
– Geschichte 399
– Kosten 400
– Mitgliedstaaten 398
– Übergangsfrist 403
Einspruchsabteilung 381
Einspruchsverfahren
– europäische Patentanmeldung 381
– Frist 357, 381
– Schweizer Patent 357, 361
Einwendung gegen Patentierbarkeit 375
Einzelerfinder 311
Entdeckung 224 ff.
– Gensequenzen 228
– mathematische Methoden 225
– menschlicher Körper 227
– wissenschaftliche Theorien 225
Enteignung von Patenten 474
Entschlüsselung von Computerprogrammen 704
– Dekompilierung 705
– reverse Engineering 705
– Schnittstelleninformation 708
Erfahrungs- und Vertrauensgüter 140 ff.
Erfinder
– Arbeitsverhältnis 313 ff.
– Einzelerfinder 311 f.
– Recht auf Nennung als Erfinder 312
– Erfinderprinzip 309
– Künstliche Intelligenz (KI) 309
– mehrere Erfinder 318 ff.
– Miterfinder 310
Erfindernennung, Verzicht 339
Erfinderprinzip 309
Erfindung 216 ff.
– Computerimplementierte 235 ff.
– Diensterfindung 313 ff.
– Doppelerfindung 318
– Erfindung, freie 317
– Erfindung, unabhängige 318
– Gelegenheitserfindung 316
– Kategorien 258 ff.
– keine Erfindung siehe Erfindung, keine
– Vorbehaltserfindung 316
Erfindung, keine 222 ff.
– ästhetische Formschöpfung 229 f.
– blosse Regeln für das menschliche Verhalten 231
– Computerprogramme 234 ff.
– Entdeckungen 224 ff.
– Wiedergabe von Informationen 232 f.
Erfindung, keine patentierbare 241 ff.
– biologische Verfahren zur Züchtung von Pflanzen und Tieren 256 f.
– Erfindungen der Biotechnologie 246 f.
– Pflanzensorten und Tierrassen 251 f.
– Verfahren der Chirurgie, Therapie und Diagnostik 246 f.
– Verstoss gegen öffentliche Ordnung und gute Sitten 243 ff.
Erfindungshöhe 285
Erfindungskategorien 258 ff.
– Anwendungserfindung 261

– Arbeitsverfahren 259
– Auswahlerfindung 262
– Erzeugnispatent 260
– Funktionserfindung 259
– Herstellungsverfahren 262
– Kombinationserfindung 262
– Stofferfindung 262
– Übertragungserfindung 259
– Verfahrenspatent 261
– Verwendungserfindung 261
ergänzende Schutzzertifikate 488 ff.
– Arzneimittel, allgemein 488 ff.
– Arzneimittel, Pädiatrie 492 ff.
– Pflanzenschutzmittel 495
– Schutzdauer 491, 493
Ersatzteile
– Designrecht 911
– Markenrecht 1232
Erschöpfung im Designrecht
– dekorativer Gebrauch 1002
– Einbau oder Verarbeitung 997
– internationale Erschöpfung 1025
– nationale Erschöpfung 1024
Erschöpfung im Markenrecht
– erforderlicher Umfang 1273
– internationale Erschöpfung 1271
– produktspezifische Eigenschaften 1274
– verbundene Unternehmen 1269
– Warenexemplar 1269, 1272
Erschöpfung im Patentrecht 455 ff.
– Erzeugnispatente 455 f.
– internationale Erschöpfung 462, 464
– nationale Erschöpfung 463
– patentgeschütztes biologisches Material 461
– regionale Erschöpfung 457 f.
– Verfahrenspatent 456
Erschöpfung im Urheberrecht
– audiovisuelle Werke 753
– Computerprogramme 748, 750 ff.
– Grundsatz 745
– internationale Erschöpfung 746
– Parallelimporte 754
– Topographien 879
– Verbreitungsrecht 623 f., 745
– Vermietung und Leihe 747
– verwandte Schutzrechte 786
– Werke der Baukunst 748
Erschöpfung, allgemein 31 ff.
Erstbegehungsgefahr 1467
erste medizinische Indikation 277
Erstreckungsstaaten 363
Erstveröffentlichung siehe Urheberpersönlichkeitsrechte
erweiterte Kollektivlizenz 861 ff.
Erwerb 19 ff.
– ausübende Künstlerinnen 792 f.
– Design 943 ff.
– Marke 1196 ff.
– Patent 306 ff.
– Produzentenschutz (Hersteller von Ton- und Tonbildträgern) 809
– Sendeunternehmen 815
– Sortenschutz 504 ff.
– Topographienschutz 875
– Urheberrecht 599 ff.
europäische Patentorganisation (EPO) 14, 174
– Amtssprache 364
– Mitliedstaaten 363
– Sprachenübereinkommen 364
Europäisches Patent 362 ff.
– Bündel nationaler Patente 362
– Einreichung beim IGE 366
– Erstreckungsstaaten 363

– europäische Patentorganisation siehe europäische Patentorganisation
– europäisches Patentübereinkommen (EPÜ) siehe europäisches Patentübereinkommen
– Organe im europäischen Patentverfahren 175
– Patentanmeldung siehe internationale Anmeldung Patent
– Patenterteilung 377 f.
– Prüfungsverfahren 368 ff.
– Validierungsstaaten 363
– Veröffentlichung des Patentes 377 f.
Europäisches Patent mit einheitlicher Wirkung siehe Einheitspatent
Europäisches Patentblatt 306, 377 f.
Europäisches Patentübereinkommen (EPÜ) 172 ff., 362 ff.
Exportmarke 1175
Extrapolationsprinzip 136, 141

F

Fachperson
– Designrecht 925, 933, 1010
– Markenrecht 1128
– Patentrecht 287 ff., 490
Feststellungsinteresse 1473
fiduziarische Rechtsübertragung 1369
Filesharing 689
Film
– Bearbeitungen 571
– Drehbuch 537
– Fernsehsendung 537
– Hersteller 807 ff.
– Musik 532
– SUISSIMAGE 842
– Vorführung 613, 625
– Werk 537
– Werkeinheit 604
– Zugänglichmachen (Vergütungsanspruch) 659 ff.
first sales doctrine siehe Erschöpfung
first-to-file-Prinzip/ First to File-Regel 116, 318
Form der Übertragung 312, 950, 1363 f.
Form des Lizenzvertrags 1407 f.
Form und Inhalt 676
Formalprüfung
– Design 967
– europäisches Patent 369
– internationale Patentanmeldung 392
– Marke 1203 f.
– Schweizer Patent 343 ff.
Formmarke 1055, 1147 ff.
Forschungsprivileg im Patentrecht 442 f.
Fotografie 537
– ohne individuellen Charakter, Lichtbildschutz 545 ff.
Framing 630
Franchisevertrag 1333
freie Benutzung 576
Freihaltebedürfnis
– Design 907
– Marke 1052, 1074 ff., 1083, 1093, 1096 ff.
Freizeichen 1074, 1076, 1085 ff.,1291

G

Garantiefunktion der Marke 1068
Garantiemarke 1287 ff.
Gebrauchserfordernis und Gebrauchsobliegenheit 992, 1167

Gebrauchspriorität 98
Gebühren
– Design 959, 979, 982, 1020 f., 1030
– Marke 1199, 1203 ,1209, 1214, 1285
– Patent 348, 353, 486
– Urheberrecht 759
Schutzgegenstand
– allgemeines 17 ff.
– Designrecht 884 ff.
– Interpretenschutz 788 ff.
– Markenrecht 1037 ff.
– Patentrecht 215 ff.
– Sortenschutzrecht 496
– Topographienschutzrecht 870 ff.
– Urheberrecht 526 ff.
geistige Schöpfung 521, 547, 579 ff.
gemeinfreie Werke 771
Gemeingut
– beschreibende Angaben 1078 ff.
– elementare Zeichen 1083 f.
– Freizeichen 1085 ff.
Genfer Tonträgerabkommen (TTA) 186 f.
Gensequenzen 226 ff., 327, 477, 499
Genugtuung 1464 ff., 1469, 1493, 1499
Genusserhaltungspflicht 1415
Genussverschaffungspflicht 1414
Geoblocking 631, 828
geografische Angaben 1050,1295
– für landwirtschaftliche Erzeugnisse 1320 ff.
– für nicht landwirtschaftliche Erzeugnisse 1326 f.
– für Wein 1325
– geografische Marke 1328 ff.
– Pflichtenheft 1323, 1327, 1330
– repräsentative Gruppierung 1327
geografische Marke 1328 ff.
– Basis 1329 f.
– Durchsetzung im Ausland 1328
– Reglement 1330 f.
Gesamteigentum 949 f., 1361
Gesamteindruck
– Design 953, 997 f., 1004 ff., 1011
– Marke 1074, 1083, 1129, 1140, 1148, 1178
Gesamthandschaft siehe mehrere Rechtsinhaberinnen
gesetzliche Lizenz
– Immaterialgüterrechtsgesetze 27
– Designrecht 1014
– Markenrecht 1275
– Patentrecht 452 ff.
– Erschöpfung 455 ff.
– Mitbenützungsrecht 452 ff.
– Zwangslizenz 465 ff.
– Urheberrecht 727 ff.
– ausübende Künstlerinnen 805
– Verwertungsgesellschaften 839, 861
– Werke 452 ff.
Gestaltung eines Erzeugnisses 885 ff., 1020
gewerbliche Anwendbarkeit 264 f.
gewerbliche Schutzrechte 5
gewerbsmässige Benützung der Erfindung 406 f.
– Designrecht 1015 ff., 1020
– Markenrecht 1229, 1243 f.
Gewinnherausgabe 1452, 1464 ff., 1469, 1476, 1487 ff., 1492, 1499
Ghostwriter 645
Glaubhaftmachung 1090, 1513
Gleichartigkeit von Waren und Dienstleistungen 1132, 1151 ff., 1201
Goodwill 136 ff., 1166

gutgläubiger Erwerb vom Nichtberechtigten 1365 ff.

H

Haager Musterschutzabkommen (HMA) 198 f., 974 ff.
Herkunftsangaben 1036, 1295 ff., 1301 ff.
Hersteller von Ton- und Tonbildträgern (Produzenten) 807
Hilfeleistung des Bundesamts für Zoll und Grenzsicherheit 1586
– von Amtes wegen 1587
– auf Antrag (Berechtigte) 1590
– im privaten Reiseverkehr 1598
– Vernichtung von Kleinsendungen 1599
Hinterlegung
– Design 956 ff.
– Marke 1199 ff.
– Patent siehe internationale Anmeldung, Patent oder nationale Anmeldung, Patent
Hinterlegungsdatum
– Designrecht 899, 920, 926, 941 f., 957,
– Markenrecht 966 f., 971, 980 ff., 1015 ff.
– Patentrecht 1194, 1199 f., 1284, 1355
Hinterlegungspriorität siehe Prioritätsrecht
Hologrammmarke 1060
hypothetische Fachperson siehe Fachperson

I

Idee, urheberrechtlicher Schutz 527
IGE, Institut für Geistiges Eigentum 13, 20
illegale Quelle, Werknutzung 689
im wesentlichen biologische Verfahren, nicht patentierbar 257
implizite Lizenz (implied license) 1408
– implied license doctrine 36
– Patentrecht 414
individueller Charakter (Individualität) 582 ff
– differenzierte Individualität 590
– Gestaltungsspielraum 584, 592
– statistische Einmaligkeit 584
– Originalität 585 ff.
– von Computerprogrammen 595 ff.
informativer Markengebrauch 1232
Institut für Geistiges Eigentum siehe IGE
internationale Anmeldung, Patent 387
– Formalprüfung 392
– internationale vorläufige Prüfung 396
– Patentanmeldung 388 f.
– Prüfungsverfahren 390 ff.
– Recherchenbericht 393 f.
– Wirkung 389
internationale Erschöpfung 34
– Designrecht 1024
– Markenrecht 1271
– Patentrecht 462, 464
– Urheberrecht 746, 753
internationale Hinterlegung, Design 974
– amtliches Formular 979 f.
– Formalprüfung 982
– Haager Musterschutzabkommen 198 f.
– nachträgliche Schutzverweigerung 985 f.
– Veröffentlichung 984

– zentrale Hinterlegung und Registrierung 974
internationale Hinterlegung, Marke 1211
– Akzessorietät und Zentralangriff 1219 f.
– Formalprüfung 1215
– Madrider Markenabkommen 203 f.
– Schutzverweigerung 1216
– Veröffentlichung 1215
internationales Register
– Designrecht 983
– Markenrecht 206, 1198, 1215 f.
– Patentrecht 174 f.
Internet-Hosting-Dienste
– Pflichten der Betreiber 831 ff.
– Hosting-Provider 831
– Code of Conduct Hosting 833
– notice and take-down 833
– Stay-down-Pflicht 834 f.
Interpretenschutz siehe Rechte der ausübenden Künstler
Irreführende Zeichen 99, 1103 ff.
– Herkunftsangaben 1105
– Sinngehalt 1103
– sachliche Eigenschaften 1104

K

Kapillarimporte
– Designrecht 990, 1567, 1598
– Markenrecht 1229, 1243, 1567, 1598
Kartellgesetz auch Bundesgesetz über Kartelle und andere Wettbewerbsbeschränkungen (KG) 50 ff.
Kartellrecht 50 ff.
– Lizenzverträge 63 ff., 68
– marktbeherrschende Unternehmen 55
– Nichtangriffsklausel 65 f.
– relevanter Markt 52
– Wettbewerbsabreden 53
Kausalität zwischen Verpflichtungs- und Verfügungsgeschäft 1370
kein Design
– abstrakte Ideen oder Motive 886
– keine menschliche Handlung 888
– unbearbeitete Naturprodukte 888
keine patentierbare Erfindung 241 ff.
– Biologische Verfahren zur Züchtung von Pflanzen und Tieren 256 f.
– Erfindungen der Biotechnologie 246 f.
– Pflanzensorten und Tierrassen 251 f.
– Verfahren der Chirurgie, Therapie und Diagnostik 246 f
– Verstoss gegen öffentliche Ordnung und gute Sitten 243 ff.
kennzeichenmässiger Gebrauch 1230 ff., 1276,
Kennzeichnungsgrad 1092
Kennzeichnungskraft der Marke
– derivativ 1131
– originär 1131
Kognition des IGE 1223
kollektives Werkschaffen 603
– Miturheberschaft 604 ff.
– Mehrheit von Urhebern 603 ff.
– Urheber verbundener Werke 607
– Werkeinheit 604 ff.
– Werkverbindung 607 ff.
Kollektivmarke 1287 ff.
Kollektivverwertung 837 ff.
– obligatorische 846 ff.
– freiwillige 843 ff.
Kombinationserfindung 626

kombinierte Marke 1053, 1147 f.
Kommunikationsfunktion 1068
Kompatibilität mit bestehenden Systemen 1101
konkrete Konzeption 899 f.
Kooperationsvertrag 1398
Kopierabgabe 737, 739
Kündigung Lizenzvertrag
– ausserordentliche 1435
– Beendigungsklausel 1439
– ordentliche 1434

L

Landwirteprivileg
– Patentrecht 447
– Sortenschutz 515
Leerträgervergütung 737, 739
Legalzession 1378
Lehre zum planmässigen Handeln 216
Lehre zum technischen Handeln 216 ff.
Leistungsschutzrechte siehe verwandte Schutzrechte
Leistungsstörungen beim Lizenzvertrag 1423
Lichtbildschutz siehe Fotografie
Literatur und Kunst im Urheberrecht 526
Lizenz
– Alleinlizenz 1399
– Creative-Commons-Lizenz 1418
– cross license 1398, 1406
– einfache Lizenz 1400
– Exklusivlizenz (auch ausschliessliche Lizenz) 1399
– gesetzliche Lizenz siehe gesetzliche Lizenz
– Gratislizenz (Freilizenz) 1418
– implizierte Lizenz (implied license) 1408
– Kreuzlizenz 1406
– qualifizierte Lizenz 1400
– Zwangslizenz 28, 68 f., 465 ff., 517, 756 ff., 1393
Lizenzanalogie 1479
Lizenzgeberin
– Konkurs 1441
– Pflichten 1413 ff.
– Genusserhaltungspflicht 1415
– Genussverschaffungspflicht 1414
– Enthaltungspflicht 1416
Lizenzgebühr 1386 ff.
– Abtretung der Forderung 1411
– Konkurs 1440
– Leistungsstörungen 1426 ff., 1431
– Nichtigkeitsklage 1459
– Pflichten der Lizenznehmerin 1418 f.
– Schadenersatz 1479
– Vertrag von Peking 194
Lizenznehmerin
– Klagebefugnis 1444
– Konkurs 1440
– Pflichten 1418 ff.
– Benutzungspflicht 1420
– Lizenzgebühr 1418
Lizenzvertrag 1386 ff.
– Abgrenzungsvereinbarung 1392
– Beendigung 1432 ff.
– Dauerschuldverhältnis 1389
– echter Lizenzvertrag 1387
– Exklusivlizenz (auch ausschliessliche Lizenz) 1388
– Formvorschriften 1407 f.
– gemischter Lizenzvertrag 1389
– Inhalt 1386
– Parteien 1404
– Rechtsgrundlagen 1394 ff.
– Rechtsmangel 1424, 1425 ff.

– Rechtsnatur 1390
– Sachmangel 1424, 1430 ff.
– unechter Lizenzvertrag 1388
– Unterlizenz 1404
– Vertragsverletzung 1402
– Zwangslizenz 28, 756 ff., 1393
Locarno-Übereinkommen 200 ff., 1543 ff.
Löschungsklage 1456

M

Madrider System 205, 1211
Madrider Markenabkommen (MMA) 203 f.
Madrider Markenprotokoll (MMP) 205 f.
Mängel, Patentanmeldung
– europäisches Patent 368
– Schweizer Patent 349
mangelnde Ausführung im Inland 470
Markenarten 1052 ff.
markenmässiger Gebrauch 1231
Markenprüfung 1202 ff.
Markenregister 1197 ff., 1209
Markenreglement 1290 ff.
– Garantiemarke 1292
– geographische Marke 1330 f.
– Kollektivmarke 1293
Markentypen 1047 ff.
massgeblicher Stand der Technik 293
materielle Prüfung 20
– Designrecht 968
– Markenrecht 1205 ff.
– Patentrecht 358
mehrere Rechtsinhaberinnen 1359 ff.
– anteilsmässig 1360
– Bruchteilsgemeinschaft 321 f., 605, 949, 994, 1360
– Gesamthandschaft sui generis 321 f., 605, 793, 949, 994, 1360 f.
Meistbegünstigungsklausel 1400, 1415
missbräuchliche Markenhinterlegung 1190 ff.
– Beweislast 1194
– Defensivmarke 1193
– Piratenmarke 1192
– Sperrmarke 1191
– Wiederholungsmarke 1194
Mitbenützungsrecht 1347
– Designrecht 1020 f.
– des Gleichnamigen 1283
– Markenrecht 1276
– Patentrecht 425 ff.
Miteigentum 1360, siehe auch mehrere Rechtsinhaberinnen
– Designrecht 949
– Patentrecht 322
– Urheberrecht 605
Miterfinder 310
Miturheberschaft 779, 1359 ff.
Monismus, monistische Konzeption 611
Mosaikbetrachtung 294
Musik
– ausübende Künstlerinnen 796, 798
– Film siehe Film
– Improvisation 791
– Konzert 625
– Musiknoten 527
– SUISA 842
– Aufführung 625
– -werk 532
– Zwangslizenz (Tonträger) 756

N

Nachbarrechte siehe verwandte Schutzrechte
nächstliegender Stand der Technik 296
nationale Anmeldung, Patent
– Änderungen 352
– Beschreibung 332
– Erfindernennung 176, 338 f.
– europäisches Patent 365 ff.
– Gegenstand 351
– Inhalt 326 ff.
– Klage auf Abtretung des Patentgesuchs 323
– Offenbarung der Erfindung 335 ff.
– Patentansprüche 328 ff.
– Schweizer Patent 343 ff.
– Umwandlung in schweizerische Patentanmeldung 344
– Veröffentlichung Schweiz 345
– Zeichnung 333
– Zusammenfassung 334
nationale Erschöpfung 32
– Designrecht 1024
– Patentrecht 463
– Sortenschutz 516
– Urheberrecht 753
nationale Hinterlegung, Design
– Abbildung 957
– Formalprüfung 967
– Formular 956
– materielle Prüfung 968
– Sammelhinterlegung 961
– Veröffentlichung 969
nationale Hinterlegung, Marke
– Anmeldung 1200 ff.
– Beanstandung 1207
– Formalprüfung 1203
– materielle Prüfung 1205 f.
– Nizza-Klassen 1201
– Veröffentlichung 1209
Inländerbehandlung
– Pariser Verbandsübereinkunft (PVÜ) 148
– Revidierte Berner Übereinkunft (RBÜ) 154
– Rom-Abkommen (RA) 185
– Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) 160, 164
Mindestrechte
– Pariser Verbandsübereinkunft (PVÜ) 148
– Revidierte Berner Übereinkunft (RBÜ) 155
– Rom-Abkommen (RA) 185
– Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) 166, 168
nationale Phase
– europäisches Patent 379 f.
– internationale Anmeldung 395
Abkommen von Nizza über die internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken (Nizza-Abkommen) 207 f.
neue Verwendung bekannter Stoffe 276 ff.
– erste medizinische Indikation 277
– Swiss type claims 277
– zweckgebundener Stoffschutz 276 ff, 433
– zweite (weitere) medizinische Indikation 277 f., 433
Neugestaltung von Werken 575 ff.
Neuheit im Designrecht 920 ff.
– «Stand des Designs» Fn. 1611

– Formenbestand 922
– Hinterlegungsdatum 926
– identische Übernahme 927
– in der Schweiz beteiligte Verkehrskreise 923 f.
– Prioritätsdatum 926
– Prioritätsrecht 937 ff.
– unschädliche Offenbarung 940 ff.
Neuheit im Patentrecht 266 ff.
– ältere Drittrechte 272 f.
– Beurteilung der Neuheit 268 ff.
– identische Vorwegnahme 271
– neue Verwendung bekannter Stoffe 276 ff.
– Prioritätsrecht 279 ff.
– Stand der Technik 268 ff.
– unschädliche Offenbarung 274 f.
Nichtangriffsklausel 65 f.
nicht-ausschliessbare Nutzung 7
nicht-rivalisierende Nutzung 7
Nichtbestehen des Immaterialgüterrechts 1371, 1374, 1456
Nichtgebrauch der Marke 1182 ff.
Nichtigkeitseinrede 1460
Nichtigkeitsgründe
– Design 904 ff., 953 f.
– Design, kein 954
– europäisches Patent 337, 379 f.
– Marke 1073 ff., 1116 ff.
– Schweizer Patent 323, 337, 360, 487
Nichtigkeitsklage 1455 ff.
– Einheitspatent 400 ff.
– europäisches Patent 381
– internationales Design 974
– Lizenzverträge 65 f., 1415
– Marke 1073, 1118, 1126, 1188, 1195, 1227
– Schweizer Design 904
– Schweizer Patent 358, 435, 487
Nicht-Naheliegen 283 ff.
– Aufgabe-Lösungs-Ansatz 295 ff.
– Beurteilung 286 ff.
– direkte Methode 302
– Fachperson 287 f.
– indirekte Methode 302
– Indizien als Hilfskriterien 302 ff.
– Stand der Technik 292 ff.
Nicht-Naheliegen, Prüfung 289 ff.
nicht-rivalisierende Nutzung 7 f.
notorisch bekannte Marke 1164
– berühmte Marke 1248
– Eintragungsprinzip, Ausnahme 1163, 1196
– Gebrauchserfordernis 1175
– Priorität 1163 ff.
numerus clausus der Immaterialgüterrechte 17, 784
Nutzniessung 955, 1335
Nutzungsrechte, urheberrechtliche 525, 612 ff.
– Generalklausel 612
– Recht zur Wahrnehmbarmachung 635 ff.
– Recht zur Zugänglichmachung 628 ff.
– Senderecht 632 f.
– Übertragung 1360, 1379 ff.
– Verbreitungsrecht 622 ff.
– Vervielfältigungsrecht 617 ff.
– Vermietrecht 636 ff.
– Vortrags-, Aufführungs- und Vorführungsrecht 625 ff.
– Weitersenderecht 634
– Werkgenuss 613 ff.

O

objektive technische Aufgabe 297
objet trouvé 581
Offenbarung der Erfindung 335 ff.
– europäisches Patent 335, 337
– Schweizer Patent 350
Offenbarung, unschädliche
– Designrecht 940 ff.
– Patentrecht 274 f.
öffentliche Güter, keine/nicht 6 ff., 77, 100, 121, 1070
ordentliche Kündigung siehe Kündigung
Ordnungswidrigkeit siehe Rechts-, Sitten-, und Ordnungswidrigkeit
originärer Erwerb
– Arbeitsverhältnis Designrecht 952
– Arbeitsverhältnis Patentrecht 315 f.
– Gesamthandschaft sui generis 321 f., 605, 793, 949
– Hersteller von Ton- und Tonbildträgern 809
– Hersteller von Topographien 876
– mehrere Rechteinhaber 319 ff.
– Sendeunternehmen 815
– Urheberrecht 600 f.
– verwandte Schutzrechte 792

P

Parallelimporte 35
– Designrecht 1023
– Markenrecht 1271
– Patentrecht 458
– Urheberrecht 746, 754
Parallelschöpfung siehe Doppelschöpfung
Pariser Verbandsübereinkunft (PVÜ) 146 ff.
Passivlegitimation 1533
Pastiche 722
Patent
– Erwerb 306 ff.
– europäisches 362 ff
– Gegenstand 215 ff.
– Schutzvoraussetzungen 263 ff.
– Schutzwirkungen 404 ff.
– Schweizer 341
Patent Cooperation Treaty (PCT) 178 f.
– allgemein 178 f.
– Anmeldeverfahren 386 ff.
Patent Law Treaty (PLT) 180 f.
Patent, Gegenstand 215 ff.
Patentansprüche 328 ff.
– abhängige und unabhängige 331
– Auslegung 422 ff.
Patenterteilung 340 ff.
Patentgesuch siehe Patentanmeldung
Patentierung, Ausschluss 241 ff.
Patentschrift
– allgemein 211
– Änderungen 352, 381
– Erstellung 352
– Herausgabe durch EPA 377, 382
– Herausgabe durch IGE 354 f
– Inhalt 354, 377
– Sprache 364
Patentunion 342
Patenturkunde 354, 377
Patentzeichen 417
PCT siehe Patent Cooperation Treaty
Pflanzensorten und Tierrassen 251 ff.
– Genotyp eines Lebewesens 254
– Verfahren zur Erzeugung 255
Pflanzenzüchtungen 498
Positionsmarke 1058
potenzielle Ubiquität 6

Primat des Patentanspruchs 426
Prioritätsrecht
– Allgemein
  Designrecht 937 ff.
  Markenrecht 1158 ff.
  Patentrecht 149, 279 ff.
– Hinterlegungspriorität
  Designrecht 953
  Markenrecht 1159
– notorisch bekannte Marken 1163
– Prioritätsbeleg
  Markenrecht 1203
  Patentrecht 281
– Prioritätsdatum
  Designrecht 920, 926, 930, 937 ff., 971, 1015 ff., 1461
  Markenrecht 1159 ff., 1355, 1461
  Patentrecht 268, 279 ff., 296, 338, 394 f., 452, 1461
  Sortenschutz 1461
– Prioritätserklärung
  Designrecht 938, 956 ff.
  Markenrecht 1199
  Patentrecht 281
– Prioritätsfrist 149
  Designrecht 938
  Markenrecht 1160 ff.
  Patentrecht 279
– Territorialitätsprinzip 4
  Designrecht 974
  Markenrecht 1211
  Patentrecht 279, 340
private Handlungen/privater Gebrauch/private Nutzung 5, 21
– Dekompilierung von Computerprogrammen 707
– Designrecht 990, 1016, 1567, 1598
– Markenrecht 1229, 1243, 1567, 1598
– Patentrecht 407, 440
– Sortenschutzrecht 513
– Urheberrecht 686 ff., 718, 743
Product-by-process Anspruch 434
Produzenten siehe Hersteller von Ton- und Tonbilderträger
Prüfungsabteilungen des EPA
– Zusammensetzung 373
– Zuständigkeit 175, 373, 382
Prüfungsverfahren im Patentrecht
– europäisches Patent 368 ff.
– internationale Anmeldung 390 ff.
– Schweizer Patent 346 ff.

Q

Qualitätsfunktion der Marke 1068

R

Recherchenbericht
– Bericht über den Stand der Technik 353, 359
– europäischer Recherchenbericht 370
– internationaler Recherchenbericht 353, 393 f.
– Veröffentlichung 371 f.
– Verzicht 359
Recht auf das Design
– Anmeldung durch Nichtberechtigten 954 f.
– Arbeitsverhältnis 951 f.
– Gesamthandschaft sui generis 949
– mehrere unabhängige Inhaberinnen 953
– Mehrheit von Designerinnen 949
– natürliche Person 946
– Rechtsnachfolgerin 950
– Recht zur Hinterlegung 943

Recht auf das Patent 308 ff.
– Anmeldung durch Nichtberechtigte 323 ff.
– Arbeitsverhältnis 313 ff.
– Einzelerfinder 311
– Gesamthandschaft sui generis 321 ff.
– mehrere Erfinder 318 ff.
– originärer Erwerb der Arbeitgeberin 315
– Recht auf Nennung als Erfinder 312
– Rechtsnachfolgerin 312
– Recht zur Hinterlegung 309
Recht auf Nennung als Erfinder 312
Recht aus
– dem Design 945
– dem Patent 307 f.
Recht der Wahrnehmbarmachung siehe Nutzungsrechte
Recht des Zugänglichmachens siehe Nutzungsrechte
Rechte der ausübenden Künstlerinnen (Interpretenschutz) 788 ff.
Rechte der Designrechtsinhaberin 989 ff.
Rechte der Hersteller von Ton- und Tonbildträgern 807 ff.
Rechte der Markeninhaberin 1228 ff.
Rechte der Patentrechtsinhaberin 404 ff.
Rechte der Sendeunternehmen 813 ff.
Rechte der Urheberin 609 ff
Rechts-, Sitten-, und Ordnungswidrigkeit
– Designrecht 912 ff.
– Markenrecht 1109 ff.
– Patentrecht 243 ff.
Rechtsentwicklung 144
rechtserhaltender Gebrauch 1168 ff.
Rechtsgeschäfte über Immaterialgüterrechte 1336
Rechtsmängel siehe Lizenzvertrag
Rechtsmittel im Designrecht 973, 986
Rechtsmittel im Markenrecht
– Angriff auf die nationale Basismarke 1219
– Widerspruchsverfahren 1221
– Instanzenzug Widerspruchsverfahren 1227
– Nichtigkeitsklage 1073
– gegen Verfügungen des IGE 1208
Rechtsmittel im Patentrecht
– Beschwerde an eine Beschwerdekammer der EPO 383 f.
– Einspruch 357
– gegen Verfügungen des IGE 356 f., 361
– Rechtsmittelzug 356 f.
Rechtsschutzinteresse 1457
regionale Erschöpfung 33
– Design 1024
– Patent 458
Regionalkammer(n), Einheitspatent 401
Registereintrag 1365 ff.
– konstitutiv, nicht 1365
– Lizenzvertrag 1409 ff.
– Sukzessionsschutz 1410
– Veröffentlichung
Design, Schweiz 969
Design, international 983 f.
Marke, Schweiz 1209
Marke, international 1215
Patent, international 377 f.
Patent, Schweiz 354 f.

Registerrechtsprinzip 19
reine Anweisungen an den menschlichen Geist 231
relative Ausschlussgründe 1116 ff.
– Ähnlichkeit 1122
– Aufmerksamkeit der Abnehmer 1128
– Identität 1119
– Kennzeichnungskraft 1131
– massgebliche Verkehrskreise 1127
– Registereintrag 1126
– starke Marke 1132
– unmittelbare Verwechslungsgefahr 1124
– Zeichenähnlichkeit 1135 ff.
Reparatur
– Design 999
– Marke 1155
Revidierte Berner Übereinkunft (RBÜ) 153 ff.
Rom-Abkommen (RA) 185 ff.
Rufausbeutung 93, 1035, 1249, 1259 f.
Rufbeeinträchtigung 1035, 1249, 1261

S

sachlicher Geltungsbereich siehe Schutzbereich
Sachmängel siehe Lizenzvertrag
Sachprüfung
– beschränkte Sachprüfung 350
– europäisches Patent 373 ff.
– Schweizer Patent 350 ff.
Sammelhinterlegung im Designrecht 961 ff., 981, 1028
Sammelwerk 556
Schonfrist
– Designrecht 940 ff.
– Gebrauch der Marke 1181 ff., 1190 ff.
Schöpferprinzip 19, 599
Schranken des Designrechts
– Erschöpfung 1023 ff.
– gesetzliche Lizenz 1014
– Mitbenützungsrecht 1020 ff.
– Weiterbenützungsrecht 1015 ff.
Schranken des Markenrechts
– Erschöpfung 1269 ff.
– Markenparodie 1280 ff.
– Mitbenützungsrecht des Gleichnamigen 1283
– Weiterbenützungsrecht 1275 ff.
Schranken des Patentrechts 438 ff.
– Ärzte- und Apothekerprivileg 450
– Auskreuzung 449
– Forschungsprivileg 442 f.
– Gesetzliche Lizenzen 452 ff.
– Landwirteprivileg 447
– Transitverkehr 451
– Unterrichtsprivileg 446
– Volle Freistellung 442 ff.
– Züchterprivileg 448
– Zulassungsprivileg 444 f.
– Zwangslizenzen 465 f.
Schranken des Urheberrechts 681 ff.
– Abbildung in Museums-, Messe- oder Auktionskatalogen 725 ff.
– Archivierungskopie 709 ff.
– Berichterstattung über aktuelle Ereignisse 716 ff.
– Betriebsgebrauch 740 ff.
– Dekompilierung 704 ff.
– Drei-Stufen-Test 683
– Erschöpfung 745 ff.
– Nutzung von Archivwerken von Sendeunternehmen 709 ff.
– Nutzung von verwaisten Werken 764 ff.
– Panoramafreiheit 714 f.

– Parodiefreiheit 720 ff.
– Privatgebrauch 685 ff.
– Schulgebrauch 728 ff.
– Sicherungskopie 709 ff.
– Verbreitung gesendeter Werke 760 f.
– Vervielfältigungen zu Sendezwecken 770
– Vervielfältigung durch Menschen mit Behinderungen 743 ff.
– Verzeichnisprivileg 712 ff.
– Wissenschaftsschranke 698 ff.
– Zitatrecht 693 ff.
– Zugänglichmachung gesendeter musikalischer Werke 769
– zwingendes Recht 711

Schriftform/schriftlich
– ausübende Künstlerinnen 194
– Designrecht 938, 950, 971, 1030
– Markenrecht 1222
– Patent 268, 312, 365, 373 ff., 316, 485, 1363
– Hilfeleistung des BAZG 1589, 1597
– Lizenzvertrag 1407
– Massnahmegesuch 1523
– vorzeitiges Erlöschen des Sortenschutzes 519
– Verfügungsgeschäft 363

Schutzausschlussgründe
– allgemein 18, 41 ff.
– im Designrecht 901 ff., 985 f.
– im Markenrecht 1070 ff.
– im Patentrecht 222 ff.
– im Urheberrecht 566 ff.
– im Wettbewerbsrecht (UWG) 99

Schutzbereich der Marke 1244 ff.
– Doppelidentität 1245
– gewerbsmässiger Gebrauch 1244

Schutzbereich des Designrechts 1004 ff.
– Eintrag im Register 1008
– Erinnerungsbild 1011
– gleiche wesentliche Merkmale 1005
– gleicher Gesamteindruck 1006
– Nachahmungen 1004
– Nachmachungen 1004
– optische Synthese 1009
– potenzielle Abnehmer 1010
– synoptischer Vergleich 1011

Schutzbereich des Patentes 418 ff.
– Änderung und Teilverzicht 435 f.
– Auslegung der Patentansprüche 422
– Besonderheiten 431 ff.
– Biologisches Material 432
– Erzeugnispatente 431
– Methode zur Bestimmung 422 ff.
– Nachahmung 421
– Nachmachung 421
– Verfahrenspatent 431 f.

Schutzbereich des Urheberrechts 523, 671 f.
– Bearbeitung 571 ff., 672
– Neugestaltung 575 ff., 672
– Umgestaltung 569 f., 672

Schutzdauer im Designrecht
– international 987
– national 1026 ff.
– vorzeitiges Erlöschen 1029 ff.

Schutzdauer im Markenrecht
– international 1212
– national 1284
– Verlängerung 1085

Schutzdauer im Patentrecht 482 ff.
– ergänzende Schutzzertifikate 488
– Grundsatz 482 ff.
– vorzeitiges Erlösche 485 ff.

Schutzdauer im Urheberrecht 771
– Begründung der Befristung 772 ff.
– Berechnung der Schutzfrist 775 ff.
– Computerprogramme 776
– Miturheberschaft 779
– unbekannte Urheberin 780
Schutzrechte 3
– gewerbliche 5
– verwandte siehe verwandte Schutzrechte
Schutzrechtsfamilie 46
Schutzrechtsstrategie 44
Schutzschrift 1508, 1525
Schutzvoraussetzungen 18
Schutzvoraussetzungen, Designrecht 918 ff.
– Eigenart 929 ff.
– Neuheit 920
Schutzvoraussetzungen, Markenrecht, keine 1033
Schutzvoraussetzungen, Patentrecht 263 ff.
– Gewerbliche Anwendbarkeit 264 ff.
– Neuheit 266 ff.
– Nicht-Naheligen 283 ff.
Schutzvoraussetzungen, Sortenschutzrecht 501 ff.
Schutzvoraussetzungen, Topographienschutzrecht 873 ff.
Schutzvoraussetzungen, Urheberrecht 579 ff.
– Computerprogramme 595 ff.
– geistige Schöpfung 579 ff.
– Individualität 582 ff.
schwache Marke 1132
schweizerisches Register für europäische Patente 378
secondary meaning 1107
Senderecht siehe Nutzungsrechte
Serienmarke 1139
Sinngehalt der Marke 1052 f., 1103 f., 1135 ff.
Sittenwidrigkeit siehe Rechts-, Sitten-, und Ordnungswidrigkeit
Software-as-a-Service (Saas) 637
Sortenbezeichnung 510 ff.
Sortenschutz 496 ff.
– Abgrenzung zum Patentschutz 499 f.
– Ausschliesslichkeitsrechte 508 f.
– Erschöpfung 516
– Erwerb 504 ff.
– Gegenstand 496 ff.
– Landwirteprivileg 515
– Recht an der Sorte 505
– Recht auf Sortenschutz 504
– Schranken 513 ff.
– Schutzbereich 509
– Schutzdauer 518 f.
– Schutzvoraussetzungen 501 ff.
– Schutzwirkung 508 ff.
– Sortenbezeichnung 510 ff.
– Zwangslizenzen 517
Sperrpatent 470
Spezialitätsprinzip
– Designrecht, kein 900
– Markenrecht 1031, 1151
Sprachenübereinkommen 364
Stand der Technik
– Bericht 353, 359
– massgeblicher Stand der Technik 293 f.
– massgeblicher Zeitpunkt 346
– nächstliegender Stand der Technik 296
starke Marke 1132, 1263
Stay-down-Pflicht 1497

Stellvertreterfunktion 1039
Stockpiling, Patent 445
Stofferfindung 262
Stoffpatent 262
Stoffschutz, derivativer 331
Stoffschutz, zweckgebundener 276 ff., 433
strafrechtlicher Rechtsschutz 1561 ff.
Stresa-Abkommen 1300
Such- und Informationskosten 1166
Sukzessionsschutz 1410
superprovisorische Massnahmen 1514 ff.
Swiss type claims 277
Swissreg 355, 970, 1197, 1209
Synoptischer Vergleich 1011, 1113

T

Tarife 845, 854 ff.
– Aufsicht 854, 859
– gemeinsamer Tarif 854
Verteilungsreglement 855
technische Aufgabe 297
technische Bedingtheit, Schutzausschlussgrund des Designrechts 905 ff.
technische Notwendigkeit, Schutzausschlussgrund des Markenrechts 1100 ff.
technische Schutzmassnahmen 819 ff.
– Beobachtungsstelle 828
– Digital Rights Management (DRM) 818 ff.
– Kopiersperren 819
– gesetzlich erlaubte Verwendung 826
– right to hack 827
– Schutz technischer Massnahmen 824 ff.
– Schutz von Informationen für die Rechtewahrnehmung 829 ff.
– Umgehungsverbot 824
– Vorbereitungshandlungen 825
– Zugangssperren 823
technischer Charakter, computerimplementierte Erfindung 235
technischer Charakter, Technizität 216
technischer Effekt, weiterer 236
Teile von Werken 552 ff.
– Entwürfe 552
– Titel 555
– Programmteile 544
Teilnahmehandlungen 1494 ff.
Teilrevision PatG 358 ff.
Teilschutz, patentrechtlicher 429
Teilverzicht im Patentrecht 360, 435 ff.
Territorialitätsprinzip 4, 279, 340, 974, 1211, 1352
Text and Data Mining 700
Topographie 870 f.
Topographienschutz
– Erschöpfung 879
– Erwerb 875 f.
– Gegenstand 870 ff.
– Schranken 879
– Schutzdauer 879
– Schutzvoraussetzung 873 f.
– Schutzwirkungen 878 ff.
Trademark approach 1011 ff.
Transaktionskosten
– Schranken 681
– Schulgebrauch 728
– Verwertungsgesellschaften 841
– Erweiterte Kollektivlizenz 861, 862, 865
Transitverkehr (Schranke) 451

Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) 158 ff.

U

Übertragung 1338 ff.
– Anwartschaft 1343
– im Arbeitsverhältnis 1376 ff.
– Durchgangstheorie 1346
– des Eigentums am Werkexemplar 1383
– Form 1362 ff.
– Grundsatz der freien Übertragbarkeit 1338
– Von Immaterialgüterrechten 1348
– künftige Immaterialgüterrechte 1346
– Mit- und Weiterbenützungsrechte 27, 1015 ff., 1275 ff.,1347
– teilweise Übertragbarkeit 1350 ff.
– Territorialitätsprinzip 1352
– translative Übertragung 1348
– von Teilrechten (Urheberrecht) 1352
– unbekannte Nutzungsarten 1345
– Verfügungsgeschäft 1337, 1348, 1370
– Verpflichtungsgeschäft 1337, 1368 ff.
– von Todes wegen 1384
Übertragungsklage 1461 ff., 1547
Umfang der Lizenz 1401
Umgestaltung siehe Urheberpersönlichkeitsrechte und Schutzbereich des Urheberrechts
Umwandlungsantrag (Patentanmeldung) 344
Unbewusste Nutzung von Werken 673
Universalsukzession 1384
unschädliche Offenbarung
– des Designs 940 ff.
– der Erfindung 274 ff.
Unterbrechung des Gebrauchs der Marke 1182
Unterlassungsklage 1467 ff.
– Lizenzvertrag 1390
– vorsorgliche Massnahmen 1517
unternehmensbezogener Gebrauch 1170
Unterrichtsprivileg, Patentrecht 466
siehe auch Schranken des Urheberrechts, Schulgebrauch
Unterscheidungsfunktion 1064 ff.
Unterscheidungskraft
– derivative 1076
– originäre 1076
Urheberpersönlichkeitsrechte 639 ff.
– allgemeines Persönlichkeitsrecht 641 f.
– Änderungsrecht 652
– Anerkennung der Urheberschaft 646 f.
– Aufnahme in ein Sammelwerk 653
– Bearbeitungsrecht 653
– Bestimmung der Urheberbezeichnung 648
– Erstveröffentlichung 649 f.
– gesetzliche Realobligation 664, 667
– im Erbgang 643
– Schutz vor Zerstörung 667
– Übertragbarkeit im Kernbereich 644
– Umgestaltung 652
– Werkintegrität 651 ff.
– Zutritts- und Ausstellungsrecht 664 ff.

Urheberschaft 599 ff.
– Künstliche Intelligenz 580
– Miturheberschaft 604 ff.
– Realakt der Werkschöpfung 522
– Schöpferprinzip 599
– Tiere 580
– Vermutung der Urheberschaft 602
– Werkeinheit 604 ff.
– Werkverbindung 607 f.
– Unbekannte Urheberschaft 780
Urhebervertragsrecht 1381 ff.
Ursprungsbezeichnungen
– für landwirtschaftliche Erzeugnisse 1320 ff.
– für nicht landwirtschaftliche Erzeugnisse 1326 f.
– für Wein 1325
– Pflichtenheft 1323, 1327
– repräsentative Gruppierung 1327
Urteilspublikation 1474
UWG siehe Wettbewerbsrecht

V

value gap 662
Verbot der rückschauenden Betrachtung 292
Verbotsrechte
– allgemeines 3, 21 ff.
– Designrecht 989 ff.
– Markenrecht 1237 ff.
– Patentrecht 408 ff., 414 ff.
– Urheberrecht 660, 671, 734 f., 759
Verbreitungsrecht siehe Nutzungsrechte
Verfahren der Chirurgie, Therapie und Diagnostik 248 ff.
Verfahrenserzeugnis, unmittelbares 331
Verfahrenspatent 259
Verfügungsgeschäft 1337, 1348, 1363, 1370
Verhältnis von Immaterialgüterrechten und Wettbewerbsrecht (UWG) 57 ff., 78 ff.
– kumulative Anwendbarkeit 44 ff.
– selbstständige Prüfung 85
Verjährung 1498 ff.
Verkehrsdurchsetzung 1088 ff.
– Demoskopisches Gutachten 1091
– Kennzeichnungsgrad 1092
– Zeitpunkt 1094
Verkehrsfähigkeit 747, 893, 1353, 1361
Verkehrskreise
– Designrecht 900, 920 ff., 929 ff., 1012, 1017
– geografische Bezeichnungen 1303 ff., 1309, 1312
– Markenrecht 1077, 1065, 1077 f., 1089 ff., 1097, 1099, 1103 ff., 1114, 1235, 1253, 1262
Verletzergewinn 1490
Verletzerzuschlag 1483
Verletzungsgegenstand (Patent) 427 ff.
Verletzungsklage 1452, 1456, 1464 ff.
– Beseitigungsklage 1452, 1465, 1470 ff., 1517
– Klage auf Schadenersatz, Genugtuung und Gewinnherausgabe
– negatorische Klage 1465
– positive Feststellungsklage 1452
– reparatorische Klage 1465
– Unterlassungsklage 1452
Vermarktungstheorie 118 f.
Vermietrecht siehe Nutzungsrechte

Veröffentlichung 20
– Designrecht 982
– Markenrecht 1209, 1222
– Patentrecht 114, 272, 354 ff., 371 ff.
– Urheberrecht 649 f., 777
Verpfändung 1335
Verpflichtungsgeschäft 1337, 1370
– Auswirkung der Nichtigkeit eines Immaterialgüterrechts 1371 ff.
Verstoss gegen die öffentliche Ordnung und gute Sitten siehe Rechts-, Sitten-, und Ordnungswidrigkeit
Vervielfältigungsrecht siehe Nutzungsrechte
Vertrag von Peking 192 ff.
verwaiste Werke siehe Schranken des Urheberrechts
verwaltungsrechtliches Zweiparteienverfahren 1225
verwandte Schutzrechte 781 ff.
– Darbietung 788 ff.
– numerus clausus 794
– Rechte der ausübenden Künstlerinnen (Interpretenschutz) 795 ff.
– Rechte der Hersteller von Ton- und Tonbildträgern 807 ff.
– Rechte der Sendeunternehmen
– Schutzdauer 787
Verwässerung 93, 1035, 1510
Vertrag von Marrakesch über die Erleichterung des Zugangs zu veröffentlichten Werken für blinde, sehbehinderte oder sonst lesebehinderte Menschen 195 ff.
Verwechslungsgefahr 1122 ff.
– mittelbare Verwechslungsgefahr 1124
– unmittelbare Verwechslungsgefahr 1124
Verwendungsrechte siehe Nutzungsrechte
Verwertungsgesellschaften 837 ff., 842
– Aufgabe 840
– Aufsicht 846, 856 ff.
– Bewilligung 850 ff.
– Monopolstellung 841
– Pflichten 853 ff.
– Prinzip der offenen Tür 851
– Tarife 845, 854 ff.
– Verteilungsreglemente 844, 855
Verwertungsrechte siehe Nutzungsrechte
Verwirkung 1498 ff.
Verzicht auf das Patent 458
Video-on-Demand 633, 659 ff., 753
visuelle Wahrnehmbarkeit (Design) 894 ff.
– Erkennbarkeit 896
– optische Hilfsmittel 895
Volkskunst 788
volle Freistellung 685 ff.
Vollprüfung
– europäisches Patent 374
– Schweizer Patent 350, 358 ff.
– Wahlrecht nach Teilrevision PatG 358
vorsorgliche Massnahmen 1454, 1504 ff.
– Beweismass 1513
– Dringlichkeit 1511
– Leistungsmassnahmen 1507
– Sicherungsmassnahmen 1507
vorübergehende Vervielfältigung 619
vorzeitiges Erlöschen siehe Schutzdauer

W

Wahrnehmbarmachung siehe Nutzungsrechte
Wahrnehmungsvertrag 840, 844, 1369
Wappenschutzgesetz (WSchG)
– Designrecht 913 ff.
– Markenrecht 1110, 1299
Waren und Dienstleistungen
– Markenrecht 1043, 1064 ff., 1151 ff., 1199 ff., 1231, 1245, 1247, 1259, 1264, 1278, 1301, 1328
– Kartellrecht 52, 67
– Wettbewerbsrecht 97
Waren- und Verpackungsform 1096
weitere medizinische Indikation 277
Weiterentwicklung der Marke 1177
Weitersenderecht siehe Schranken Urheberrecht
Welturheberrechts-Abkommen (WUA) 182 ff.
Werbefunktion 1068
Werk auf öffentlich zugänglichem Grund 714
Werke 526 ff.
– akustische Werke, Werke der Musik 532
– choreografische Werke und Pantomimen 538
– Computerprogramme 539
– Fotografien ohne individuellen Charakter 545
– Sprachwerke 531
– visuelle und audiovisuelle Werke, Filmwerke 537
– Werke der angewandten Kunst 536
– Werke der Baukunst 535
– Werke der bildenden Kunst 533
– wissenschaftliche Werke 534
Werke zweiter Hand 568, 571
Werke, nicht geschützte 566 ff.
Werkexemplar 617
Werkgenuss 613 ff.
Werkintegrität siehe Urheberpersönlichkeitsrechte
Werknutzer 615
Wesen der Ware 1098 ff.
Wettbewerbsabreden 50 ff., 63 ff.
Wettbewerbsrecht (UWG) 48, 70 ff.
– Interesse aller Beteiligten 71
– Komplementarität von UWG und Immaterialgüterrechten 79
– Markenrecht 93 ff.
– Umwegthese 84
– Verbot des Schaffens von Verwechslungsgefahr 75
– Verbot der Verwertung fremder Leistungen 75
– Verhaltensnormen 76
Widerruf des Patentes siehe Beschränkungsverfahren
Widerspruchsverfahren 1221 ff.
Wiedergabe von Informationen 232 f.
Wiederholbarkeit 221
Wiederholungsgefahr 1467
WIPO Copyright Treaty (WCT) 188 ff.
WIPO Performances and Phonograms Treaty (WPPT) 188 ff.
World Intellectual Property Organisation (WIPO); auch Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) ; auch Weltorganisation für geistiges Eigentum 15, 146, 188, 203, 206, 388, 977, 1214 ff.
Wort-Bild-Marken 1053, 1140 f.
Wortmarken 1052

Z

Zeichenähnlichkeit 1135 ff., 1178
Zentralangriff 1219
Zentralkammer, Einheitspatent 401
Zerstörung von Originalwerken 667
Zitate siehe Schranken Urheberrecht
Züchterprivileg im Sortenschutz 514
Züchterprivileg im Patentrecht 448
Züchtungsverfahren, Patentierbarkeit 256 ff.
Zulassungsprivileg im Patentrecht 444 f.
Zurschaustellung der Erfindung 274 f.
Zuständigkeit
– Bundespatentgericht 1535 ff.
– funktionelle 1560
– örtliche 1542 ff.
– sachliche 1558
Zwang zu kollektiver Verwertung siehe Kollektivverwertung, obligatorische
Zwangslizenz 28
– Abgrenzung zum Lizenzvertrag 1393
– Lizenzverweigerung 68
– Marken 171
– Patent siehe Zwangslizenz im Patentrecht
– Sortenschutz 517
Zwangslizenz zur Herstellung von Tonträgern 756 ff.
Zwangslizenz im Patentrecht 465 ff.
– Abhängigkeitslizenz 467 ff.
– auf dem Gebiet der Halbleitertechnik 473
– für Diagnostika 477 f
– für die Ausfuhr pharmazeutischer Produkte 479 ff.
– für Forschungswerkzeuge 476
– im öffentlichen Interesse und Enteignung 474 f.
– Sperrpatent 69
– wegen mangelnder Ausführung im Inland 470 ff.
Zwangsvollstreckung 650, 786
zweckgebundener Stoffschutz 278
Zweckübertragungstheorie 1382
Zweifelsfallregel 1081
zweite (weitere) medizinische Indikation 277

Das Immaterialgüterrecht ist ein komplexes und dynamisches Rechtsgebiet. Die gesellschaftliche Bedeutung der Rechtsfragen und die laufende Weiterentwicklung der gesetzlichen Grundlagen sowie der Rechtsprechung und Lehre haben zu einer Ausdifferenzierung der einzelnen Bereiche geführt. Dieses Buch wagt dennoch den Versuch, das schweizerische Immaterialgüterrecht in seiner Gesamtheit darzustellen.

Der Fokus liegt auf den vier zentralen Schutzrechten: dem Patent-, Urheber-, Design- und Markenrecht. Kursorisch dargestellt werden auch Fragen des Rechtsverkehrs und des Rechtsschutzes. Angesichts der Vielzahl der Rechtsfragen beschränken sich die Ausführungen auf die Grundzüge. Einzelne Fragen werden aber vertieft untersucht, namentlich dort, wo die ganzheitliche Betrachtung des Immaterialgüterrechts Querbezüge zu anderen Schutzrechten erlaubt, die sich für die Klärung umstrittener Fragen als hilfreich erweisen.

ISBN 978-3-03891-568-3