

Immaterialgüterrecht (FS 2022)

	Maximale Punktzahl
Aufgabe 1	Total 20
Kann die FarmY AG für Schlankosan erfolgreich ein Patent in der Schweiz anmelden? Zählen Sie zur Beurteilung dieser Frage die Voraussetzungen für einen Patentschutz nach schweizerischem Recht auf. Bei welchem oder welchen dieser Merkmale sehen Sie vor allem Probleme mit der Schutzfähigkeit von Schlankosan und warum?	
<i>Anmerkung: Unabhängig, an welcher Stelle Ausführungen zur Fachperson vorgenommen werden, werden diese einmalig bepunktet.</i>	
<u>Voraussetzungen für den Patentschutz:</u> <ul style="list-style-type: none"> - Erfindung - Keine Ausnahme von der Patentierbarkeit - Neuheit - Nicht-Naheliegen - Genügende Offenbarung - Gewerbliche Anwendbarkeit 	3
Erfindung	1
Die Erfindung ist eine Lehre zum planmässigen Handeln bzw. das Ergebnis eines geistigen Schöpfungsprozesses unter Einsatz beherrschbarer Naturkräfte zur unmittelbaren Erreichung eines kausal übersehbaren Erfolgs, die einen neuartigen technischen Effekt zum Ergebnis hat.	
Keine Ausnahme von der Patentierbarkeit	0.5
Art. 1a, 1b und Art. 2 PatG	
Neuheit	2
Die Beurteilung erfolgt nach dem Stand der Technik (Art. 7 Abs. 2 PatG). Zum Stand der Technik gehört alles, was vor dem Anmelde- oder Prioritätsdatum der Öffentlichkeit durch schriftliche oder mündliche Beschreibung, durch Benutzung oder in sonstiger Weise zugänglich gemacht worden ist (Art. 7 Abs. 2 PatG, Art. 54 Abs. 2 EPÜ). Die Erfindung ist nicht neu, wenn eine fiktive Fachperson in der Lage ist, von der technischen Lehre in einer Form Kenntnis zu nehmen, welche ihr die Ausführung der Erfindung erlaubt. Um die Zugänglichmachung zu bejahen, wird mithin nicht die Wahrnehmung durch eine breite Öffentlichkeit vorausgesetzt, sondern reicht es bereits, wenn ein spezifischer Kreis von Fachleuten des jeweiligen technischen Bereichs Zugang zur gegenständlichen technischen Lehre hat.	
Nicht-Naheliegen	5
Entscheidend ist, ob die Durchschnittsfachperson angesichts Teillösungen im Stand der Technik ohne Weiteres auf die Lösung des Patents kommen kann oder ob es einer erfinderisch-kreativen Leistung bedarf (Art. 1 Abs. 2 PatG). Nach Art. 1 Abs. 2 PatG bzw. Art. 56 EPÜ setzt Patentschutz erfinderische Tätigkeit bzw. Nicht-Naheliegen voraus. Verlangt ist ein sog. „erfinderischer Überschuss“, der über das Kriterium der „Neuheit“ hinausreicht. Die Prüfung erfolgt anhand des Stands der Technik gemäss Art. 7 Abs. 2 PatG, Art. 54 Abs. 2 EPÜ. Eine Mosaikbetrachtung ist zulässig, aber es gilt ein «Verbot der zurückschauenden Betrachtung». Verbreitet gelangt ein «Aufgabe-Lösungs-Ansatz» zur Anwendung. Die Rechtsfigur der hypothetischen Durchschnittsfachperson dient als Massstab für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit. ¹	

¹ Gemäss Bundesgericht ist eine Durchschnittsfachperson ein «durchschnittlich gut ausgebildeter Fachmann, auf den bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit abgestellt wird (...), weder ein Experte des betreffenden technischen Sachgebiets noch ein Spezialist mit

Der Fachmann ist somit eine fiktive Person, ein erfahrener/gut ausgebildeter Praktiker des betreffenden Technikgebietes mit durchschnittlichen Kenntnissen und Fähigkeiten. Die Fachperson beurteilt den Stand der Technik und, basierend hierauf, ob ein Patent erteilt / eingetragen werden kann.	
Genügende Offenbarung	1
Eine Erfindung muss für die Eintragung genügend offenbart werden, d.h. dass die Erfindung im Patentgesuch so darzulegen ist, dass eine Fachperson sie ausführen kann (Art. 83, Art. 100 lit. b, Art. 138 EPÜ, Art. 50 PatG).	
Gewerbliche Anwendbarkeit²	1
Gewerbliche Einsetzbarkeit, Ausführbarkeit, Wiederholbarkeit (Art. 1 Abs. 1 PatG).	
Argumentation der Problembereiche:	4.5
<i>Durch Auseinandersetzung mit der Neuheit und dem Nicht-Naheliegen konnte, bei guter Argumentation, die volle Punktzahl erreicht werden. Für besonders überzeugende Erklärungen wurden zusätzliche 0.5 Punkte erteilt.</i>	
<u>Liegt überhaupt eine patentierbare Erfindung vor?</u> <ul style="list-style-type: none"> - Da mit einem Patent technische Erfindungen geschützt werden können, fallen darunter insbesondere Erzeugnisse und Verfahren. Schlankosan ist das Ergebnis eines geistigen Schöpfungsprozesses und stellt insofern ein Erzeugnis dar. Nicht möglich ist ein Patentschutz unter anderem für reine Entdeckungen, wissenschaftliche Theorien, Spielregeln, Lehrmethoden, Geschäftsmethoden, diagnostische, therapeutische und chirurgische Verfahren, Pflanzensorten und Tierrassen. Das Medikament Schlankosan ist somit vom Patentschutz nicht ausgeschlossen. 	
<u>Ist die Erfindung nicht neu?</u> <ul style="list-style-type: none"> - Hierfür darf die Erfindung – kurz gesagt – nicht bereits zum Stand der Technik gehören. Zum Stand der Technik gehört alles, was vor dem Anmelde- oder Prioritätsdatum der Öffentlichkeit durch schriftliche oder mündliche Beschreibung, durch Benutzung oder in sonstiger Weise zugänglich gemacht worden ist (Art. 7 Abs. 2 PatG). Der Stand der Technik bildet nicht nur die Grundlage der Neuheitsprüfung, sondern auch der erfinderischen Tätigkeit. Es sind auch Lösungen im Stand der Technik vorhanden, die sich aufgrund Vorveröffentlichungen der Fachperson in naheliegender Weise erschliessen; es kommt auf den Gesamthalt an. Insbesondere ist dabei auch das technische Allgemeinwissen des Fachteams zu berücksichtigen. - Es stellt sich vorliegend die Frage, ob bereits ein identisches Medikament erhältlich ist (Art. 7 Abs. 2 PatG)? Das Medikament Orlistat HEXAL hat die gleiche Wirkungsweise. Unterschiedlich ist indes die Verwendung eines anderen Emulgators. Daher kann die Erfindung als neu eingestuft werden, da sie nicht identisch ist. <p><i>NB: Mit guter Argumentation ist auch eine gegenteilige Ansicht vertretbar.</i></p>	
<u>Ist die Erfindung naheliegend?</u> Die Fachperson dürfte auch ohne erfinderisch-kreative Leistung auf die Alternativlösung kommen, da die Emulgatoren der beiden Medikamente problemlos gegeneinander ausgetauscht werden können. Die Erfindung ist somit naheliegend. <i>NB: Mit sehr guter Argumentation wird auch eine gegenteilige Ansicht akzeptiert.</i>	

hervorragenden Kenntnissen. (...) Abzustellen ist deshalb auf einen Fachmann, der in allen technischen Gebieten, die von der Lehre des Streitpatents berührt werden, ein **durchschnittliches Fachwissen** besitzt oder es sich mit Hilfe eines Mitarbeiterstabs aneignen kann.»

² VL 1, S. 8.

<u>Klare Ausführungen</u>	+ 0.5
<u>Risiko einer Patentverletzung</u> Ausführungen zum Risiko einer Patentverletzung waren für die Prüfung nicht vorausgesetzt. Punkte wurden bei guten Ausführungen vergeben, die maximale Punktzahl konnte jedoch nicht überschritten werden.	+ max. 1
Schlussfolgerung	2
Das IGE prüft die Neuheit und das Nicht-Naheliegen nicht (Art. 59 Abs. 1 PatG). Deshalb wird das Patent zunächst eingetragen und ein Dritter bzw. die Hexal AG muss gegen die Verletzung in einem zweiten Schritt vorgehen, insbesondere durch Nichtigkeitsklage.	
Aufgabe 2	Total 20
Verstösst das Handeln von Herrn Marco gegen das schweizerische Wettbewerbsrecht?	
Anwendungsbereich UWG	3
<u>Sachlicher Anwendungsbereich:</u> Jedes Verhalten, das dazu geeignet ist, das Verhältnis zwischen Mitbewerbern oder zwischen Anbietern und Abnehmern zu beeinflussen (Art. 1 UWG). I.c. ist das Handeln von Herrn Marco objektiv zu einer Beeinflussung der Wettbewerbsverhältnisse geeignet.	
<u>Persönlicher Anwendungsbereich:</u> Das UWG schützt den Wettbewerb «im Interesse aller Beteiligten» (Art. 1 UWG) und dient somit den Interessen von Wirtschaft, Konsument/innen und Allgemeinheit. Der persönliche Geltungsbereich des UWG ist deshalb weit zu ziehen und ein Wettbewerbsverhältnis ist nicht erforderlich. Gegen das UWG kann jedermann verstossen, also nicht nur ein Unternehmen wie im Kartellrecht. Die Interessen des Unternehmens FarmY AG sind vorliegend durch das Handeln einer natürlichen Person verletzt worden. Der persönliche Anwendungsbereich des UWG ist somit eröffnet.	
<u>Geographischer Anwendungsbereich:</u> Für die marktrelevanten Geschehnisse in der Schweiz jedenfalls eröffnet.	
Der Anwendungsbereich des UWG ist eröffnet.	
Verhältnis von Spezialtatbeständen und Generalklausel	1
Gemäss Rechtsprechung sind die Spezialtatbestände vor der Generalklausel zu prüfen; gemäss Lehre ist die Generalklausel zuerst zu prüfen.	
Mitnahme & Verwertung der Unterlagen	
Prüfung Art. 4 UWG	
Art. 4 UWG ist nicht einschlägig.	
Prüfung Art. 5 UWG	0.5
<u>Voraussetzungen:</u> - Arbeitsergebnis - Tathandlungen: unbefugtes Verwerten (lit. a und b) oder Übernehmen (lit. c). Art. 5 lit. b UWG hingegen vorliegend irrelevant.	
Prüfung Art. 5 lit. a UWG	6.5
<u>Arbeitsergebnis:</u> Arbeitsergebnisse sind «Produkte geistiger Anstrengung und materieller Aufwendungen, die ausserhalb des Bereichs der Spezialgesetzgebung zum Schutz von Immaterialgütern nicht geschützt sind». Das Arbeitsergebnis muss nicht gleichzeitig als Fabrikations- oder Geschäftsgeheimnis qualifiziert werden. I.c. ist die Erfindung patentrechtlich geschützt, was für eine gewisse geistige Anstrengung und materielle Aufwendungen spricht. Herr Marco nimmt alle Unterlagen mit, die er im Büro findet. Darunter dürften sich auch Pläne, Konzepte o.ä. befinden. Bei Art. 5 lit. a und lit. b UWG ist – im Gegensatz zu Art. 5 lit. c UWG – nicht erforderlich, dass ein marktreifes	

<p>Ergebnis übernommen wird. Einigkeit besteht, dass das Arbeitsergebnis somit noch nicht in wirtschaftlich verwertbarer Form vorliegen muss, sondern auch schon in der Vorbereitungsphase schützenswert ist, z.B. in Form von Entwürfen, Skizzen, Studien, Konzepten, Problemanalysen, Datenmodellen oder Prototypen.</p> <p><u>Anvertrauen:</u> Gemäss der Botschaft ist ein Arbeitsergebnis anvertraut, wenn «jemand in gegenseitiger Übereinstimmung mit dem Erzeuger» in Besitz des Arbeitsergebnisses gelangt ist. Herr Marco ist nicht im Labor tätig, deshalb sind die Unterlagen, die er im Labor gefunden und mitgenommen hat, ihm nicht anvertraut worden. (-) Bei den Unterlagen im Büro hingegen ist davon auszugehen, dass sie ihm anvertraut wurden. (+) <i>Für die Auseinandersetzung mit Angestelltenverhältnis/fristlose Kündigung wurden zusätzliche 0.5 Punkte erteilt (+/- mit guter Argumentation vertretbar).</i></p> <p><u>Unbefugt:</u> Unbefugt ist jede Verwertung des anvertrauten Arbeitsergebnisses ohne Zustimmung des Berechtigten. Unbefugt impliziert i.a.R. auch, dass es sich beim verwerteten Arbeitsergebnis um ein fremdes Arbeitsergebnis handelt. Der Verkauf der Unterlagen an die Konkurrenz (Pharmina AG) erfolgt ohne Zustimmung der FarmY AG als vorliegend Berechtigter.</p> <p><u>Verwerten:</u> Verwerten ist jede wirtschaftliche Nutzung eines fremden Arbeitsergebnisses. Die Verwertungshandlung muss objektiv geeignet sein, den Wettbewerb zu beeinflussen. In Betracht kommen alle möglichen Formen der Verwertung wie der Verkauf, die Gebrauchsüberlassung oder der Gebrauch im eigenen Betrieb. Herr Marco verkauft die Unterlagen, womit er sich ihren wirtschaftlichen Wert zu eigen macht. Da die Pharmina AG ein Konkurrenzunternehmen ist, ist die Verwertung objektiv geeignet, den Wettbewerb zu beeinflussen. (+)</p>	
<p>Prüfung Art. 5 lit. c UWG</p>	
<p>Durch Art. 5 lit. c UWG werden Marktteilnehmer nur vor den typischen Erscheinungsformen parasitären Wettbewerbs geschützt, bei welchen man einen Mitbewerber für sich arbeiten lässt und dessen Leistung nutzt, um daraus unmittelbar einen eigenen Erfolg zu erzielen.</p> <p>→l.c. nicht gegeben.</p>	
<p>Prüfung Art. 6 UWG</p>	<p>6</p>
<p>Nach Art. 6 UWG handelt unlauter, wer Fabrikations- oder Geschäftsgeheimnisse, die er ausgekundschaftet oder sonst wie unrechtmässig erfahren hat, verwertet oder anderen mitteilt.</p> <p><i>Bepunktet wird insbesondere, wenn die unterschiedlichen Unterlagen differenzierend geprüft wurden.</i></p>	
<p>Geheimnis Absolute Geheimnisse sind gänzlich unbekannte Tatsachen, z.B. unerforschte Geheimnisse der Natur; sie bedürfen keines rechtlichen Schutzes. Relative Geheimnisse sind Kenntnisse, die nur einem beschränkten Personenkreis zugänglich sind. Rechtlich von Belang und dem Geheimnisschutz zugänglich sind die relativen Geheimnisse.</p>	

<p><u>Definition:</u> Als Geheimnis gilt jede besondere Kenntnis von Tatsachen, die weder offenkundig noch allgemein zugänglich sind, an deren Geheimhaltung ein Fabrikant oder Geschäftsmann ein berechtigtes Interesse hat (Geheimhaltungsinteresse) und die er tatsächlich geheim halten will (Geheimhaltungswille). Unter den Begriff der Geschäftsgeheimnisse fallen alle Tatsachen, die in irgendeiner Weise für die Organisation und die geschäftliche Tätigkeit eines Unternehmens von Bedeutung sind und damit Einfluss auf das Geschäftsergebnis haben können, d.h. kaufmännische und betriebswirtschaftliche Kenntnisse.</p>	
<p><u>(Objektives und subjektives) Geheimhaltungsinteresse:</u> Schutzwürdig sind nur Tatsachen, für deren Geheimhaltung ein berechtigtes Interesse nachgewiesen werden kann. Damit das Geheimnis überhaupt schützenswert ist, muss der Geheimnisherr zudem selbst die Tatsache als geheim betrachten und einen entsprechenden Willen haben, sie als geheim zu behandeln.</p>	
<p><u>Handlung gemäss Art. 6 UWG:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>Auskundschaften oder unrechtmässiges Erfahren</u> Es ist ein aktives Handeln vorausgesetzt. Herr Marco hat alle Unterlagen mitgenommen, so insbesondere auch Unterlagen aus dem Labor. In der Funktion eines Marketing-Managers hat man typischerweise keinen Zugang zum Labor. Es bedurfte somit eines aktiven Handelns, um unrechtmässig an die Information zu kommen. (+) Auf die Unterlagen im Büro konnte Herr Marco jederzeit zugreifen, er hat also nicht unrechtmässig von den Informationen erfahren. (-) <i>Für das Erzielen der Punkte war vor allem die Unterscheidung zwischen den verschiedenen Unterlagen erforderlich und eine Auseinandersetzung damit, ob der Zugang zur jeweiligen Information erlaubterweise bestand oder nicht.</i> - <u>Eigene Verwertung oder Mitteilen an Dritte:</u> Zur Erfüllung des Tatbestandes von Art. 6 UWG ist zusätzlich zum Auskundschaften oder unrechtmässigen Erfahren eine weitere Tathandlung erforderlich, nämlich eine Verwertung durch den Täter selbst oder ein Mitteilen der erlangten Information an Dritte. Als Mitteilen gilt der Geheimnisverrat, d.h. die Offenbarung eines Geheimnisses an unberechtigte Dritte, welchen damit die Verwertung des Geheimnisses ermöglicht wird. Der Verrat des Geheimnisses muss objektiv geeignet sein, den Geheimnisherrn wirtschaftlich zu schädigen. Subjektiv muss der Verletzer wissen, dass er das Geheimnis unrechtmässig erfahren hat. Zudem ist jedenfalls für eine Strafbarkeit (Art. 23 Abs. 1) Vorsatz erforderlich. I.c. hat Herr Marco die Unterlagen an das Konkurrenzunternehmen verkauft, wodurch dieses die geheimen Informationen verwerten kann. Dadurch wird die FarmY AG wirtschaftlich geschädigt. Subjektiv wusste Herr Marco, dass die Informationen geheim sind, da er eine Verschwiegenheitserklärung über die finanziellen Verhältnisse der AG und über die Arbeit von Dr. Sutter und Dr. Weber, insbesondere ihre Erfindungen und deren Zusammensetzung, unterschrieben hat. Da Herr Marco als Marketing-Manager typischerweise keinen Zugang zum Labor hatte, wusste er auch, dass er das Geheimnis insofern unrechtmässig erfahren hatte. Auf die Unterlagen im Büro hingegen hatte er Zugriff und hat die Informationen deshalb nicht unrechtmässig erfahren und wusste dies auch. (+/-) Schon infolge der Verschwiegenheitserklärung kann man zumindest Eventualvorsatz bejahen. 	
<p>Der Geheimnisverrat gem. Art. 162 Abs. 1 StGB setzt voraus, dass eine gesetzliche oder vertragliche Geheimhaltungspflicht verletzt wird. Art. 6 UWG hingegen knüpft an die Unrechtmässigkeit der Kenntnis des Geheimnisses an.</p>	

Neue Anstellung	1
Verletzung von Art. 5 UWG	
Es liegt keine unbefugte Verwertung fremder Arbeitsergebnisse vor, wenn ehemalige Arbeitnehmer das Erfahrungswissen, das sie während ihrer Tätigkeit bei einem Unternehmen erworben haben, nach dem Ende des Arbeitsverhältnisses weiterverwenden, sofern es sich hierbei nicht um konkrete Arbeitsergebnisse i.S.v. Art. 5 lit. a UWG handelt. Es besteht zudem kein Konkurrenzverbot.	
Generalklausel: Art. 2 UWG	1
Unlauter und widerrechtlich ist 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). <i>NB: Vorliegend wurde eine saubere Subsumtion verlangt. Es wurde deshalb bei guter Argumentation sowohl eine Verneinung wie auch eine Bejahung der Generalklausel bepunktet.</i>	
Rechtsfolgen bei Verstoss gegen das UWG	1
Zivilrechtliche Klage auf Unterlassung, Beseitigung, Feststellung, Genugtuung, Schadenersatz/Gewinnherausgabe bei Verstössen gegen Art. 2–8 UWG (Art. 9 UWG). Aktivlegitimiert sind die Mitbewerber und andere, deren Wettbewerbssituation durch das beanstandete Verhalten verschlechtert wird (Art. 9 Abs. 1 UWG) sowie Konsument/innen und Konsumentenorganisationen, wenn deren wirtschaftlichen Interessen bedroht sind (Art. 10 Abs. 1 UWG). Passivlegitimiert ist das verletzende Unternehmen, verantwortliche Arbeitnehmende und Hilfspersonen (die Passivlegitimation ist weit zu verstehen). Denkbar wäre auch ein strafrechtliches Vorgehen bei Verstössen gegen Art. 3–6 UWG, nicht aber bei einem Verstoss gegen die Generalklausel (Art. 23 UWG).	
Aufgabe 3: Erläutern Sie unabhängig vom Sachverhalt die Funktion und Bedeutung der Begriffe «Freihaltebedürfnis» und «Notorietät» im markenrechtlichen Kontext.	Total 10
<i>Hinweis: Für beide Teile der Frage 3 gilt, dass Antworten nicht nur dann die volle Punktzahl erreichen konnten, wenn sie identisch mit den nachfolgenden Ausführungen waren. Auch abweichende sachgerechte und ausführliche Formulierungen wurden akzeptiert.</i>	
Freihaltebedürfnis	5
Nach weitverbreitetem Verständnis werden freihaltebedürftige Zeichen – nebst den nicht unterscheidungskräftigen Zeichen – unter den (absoluten) Ausschlussgrund des Gemeinguts gefasst. ³ Laut der Lehre und Rechtsprechung hat der Schutzausschlussgrund des Gemeinguts (Art. 2 lit. a MSchG) eine Doppelfunktion. Vom Markenschutz ausgeschlossen sind Zeichen, die nicht geeignet sind, Waren und/oder Dienstleistungen zu individualisieren (fehlende Unterscheidungskraft) oder Zeichen, die im Wirtschaftsverkehr freizuhalten sind (Freihaltebedürfnis). Freihaltebedürftig sind nach heute ganz überwiegendem Verständnis Zeichen, auf deren Verwendung der Wirtschaftsverkehr angewiesen ist, d.h. freihaltebedürftig sollen Zeichen sein, die dem Wirtschaftsverkehr zur freien Verwendung zur Verfügung stehen müssen, weil sie wesentlich oder unentbehrlich sind und deshalb von keinem Gewerbetreibenden monopolisiert werden dürfen.	

³ Vgl. SCHÄFFLER ANDREA, Das Freihaltebedürfnis im schweizerischen Markenrecht, 2020.

<p>Die Beurteilung der Freihaltebedürftigkeit erfolgt dabei aus der Sicht der Konkurrenten. Es wird hier nicht nur auf ein aktuelles Interesse abgestellt, sondern es gilt bereits ein potentielles Interesse des Konkurrenten als schützenswert.</p> <p>Es wird zwischen absolut und relativ Freihaltebedürftigen Zeichen unterschieden:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Absolut Freihaltebedürftige Zeichen:</i> Absolut Freihaltebedürftige Zeichen bleiben vom Markenschutz ausgeschlossen und eine Verkehrsdurchsetzung kann nie erfolgreich geltend gemacht werden. Ein solcher absoluter Schutzausschluss wird einerseits für gewisse Zeichen bejaht, die gem. Art. 2 lit. a MSchG zum Gemeingut gehören, und andererseits für wesensbestimmte sowie technisch notwendige Formzeichen nach Art. 2 lit. b MSchG. Das IGE prüft von Amtes wegen die absoluten Ausschlussgründe nach Art. 2 MSchG. Für die Beurteilung ist auf den Gesamteindruck abzustellen. - <i>Relativ Freihaltige Zeichen:</i> Ein Zeichen ist relativ Freihaltebedürftig, wenn es für den Wirtschaftsverkehr nicht unentbehrlich, aber wesentlich ist. Dabei wird davon ausgegangen, dass bei relativ Freihaltebedürftigen Zeichen ein Markenschutz mittels Verkehrsdurchsetzung möglich ist. Im Zusammenhang mit der Verkehrsdurchsetzung können theoretisch zwei Gruppen relativ Freihaltebedürftiger Zeichen unterschieden werden. Einerseits gibt es Zeichen, die sowohl nicht unterscheidungskräftig als auch relativ Freihaltebedürftig sind. Andererseits soll es Zeichen geben, die zwar originär unterscheidungskräftig sind, aber aufgrund eines relativen Freihaltebedürfnisses dennoch Gemeingut bilden. Ein relatives Freihaltebedürfnis wird – der verbreiteten Auffassung zufolge – für beschreibende Zeichen regelmässig bejaht, weil die Konkurrenz an solchen Zeichen ein schutzwürdiges Interesse hat. Bei inhaltsbezogenen Waren und Dienstleistungen wird ein Freihaltebedürfnis eher angenommen, wenn insbesondere mit entsprechenden Publikationen zu rechnen ist oder das Thema einen Gegenstand der Kultur oder Wissenschaft betrifft. <p>Schliesslich beinhaltet Art. 2 lit. a MSchG nebst dem eigentlichen Schutzausschlussgrund des Gemeinguts auch gleich dessen Ausnahme: Zeichen werden vom Markenschutz ausgeschlossen, wenn sie Gemeingut sind, es sei denn, sie haben sich als Marke durchgesetzt. Dabei schweigt der Gesetzestext darüber, unter welchen Voraussetzungen sich ein Zeichen im Verkehr durchsetzen kann.</p> <p>Lehre und Rechtsprechung bejahen eine Verkehrsdurchsetzung, wenn ein Zeichen, das eigentlich zum Gemeingut gehört, durch die Benützung gewissermassen «nachträglich» in einen betrieblichen Herkunftshinweis umgewandelt wird. Die Umwandlung gilt als abgeschlossen, sobald ein Zeichen von einem erheblichen Teil der Adressaten im Wirtschaftsverkehr als individualisierender Hinweis auf bestimmte Produkte eines bestimmbaren, wenn auch nicht zwingend namentlich bekannten, Unternehmens verstanden wird.</p>	
<p>Notorietät</p>	<p>5</p>
<p>Grundsätzlich gilt im Markenrecht das Eintragungsprinzip (Art. 5 MSchG). Das subjektive Recht aus der Marke entsteht mit der Eintragung im Markenregister. Diese formelle Tatbestandsvoraussetzung ist die einzige Voraussetzung für das Entstehen des Markenschutzes (Konstitutivakt). Es ist weder die Veröffentlichung noch der vorgängige Gebrauch der Marke erforderlich.</p> <p><u>Gebrauchsprinzip als Ausnahme:</u></p> <p>Die notorisch bekannte Marke gem. Art. 3 Abs. 2 lit. b MSchG stellt eine Ausnahme zum Eintragungsprinzip dar.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Eine Marke gilt als notorisch bekannt, wenn sie in einem der massgebenden inländischen Verkehrskreise (z.B. Abnehmer oder Händler) über überdurch- 	

<p>schnittliche Bekanntheit bei grundsätzlich min. 50% der Verkehrskreisteilnehmer verfügt.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Weitere Faktoren für Notorietät: geographische Ausdehnung; Nutzungsdauer/Nutzungsintensität (10 Jahre); sichere, dauerhafte Kenntnis der Verkehrskreise. - Der Inhaber einer nicht eingetragenen, aber in der Schweiz bereits notorisch bekannten Marke kann einem Dritten untersagen, ein verwechselbares, vor Bestehen der Notorietät nicht gebrauchtes Zeichen zu verwenden, d.h. eine notorische Marke schliesst Zeichen Dritter vom Markenschutz aus. Es handelt sich hierbei um einen relativen Ausschlussgrund, welchen das IGE im Eintragungsverfahren nicht prüft, sondern der im Widerspruchsverfahren oder Zivilprozess geltend gemacht werden muss. 	
Aufgabe 4	Total 10
Urheberrechtlicher Schutz	0.5
Schutzwirkungen <ul style="list-style-type: none"> • Verwertungs- oder Verwendungsrechte → Ausschliessliches Recht zu bestimmen, ob, wann und wie das Werk verwendet wird. 	0.5
Vorbemerkungen <ul style="list-style-type: none"> • Urheber ist immer natürliche Person, die das Werk geschaffen hat (Schöpferprinzip (Art. 6 URG)) • Erwerb durch Urheber selbst • Formloser Erwerb durch Realakt der Schöpfung • <i>i.c.: Gem. Prüfungshinweis kein vertragliches Verhältnis. Es ist davon auszugehen, dass sämtliche Rechte am Werk bei Timo liegen.</i> 	2
Schutzgegenstand <ul style="list-style-type: none"> • Handelt es sich beim Slogan um ein Werk i.S.v. Art. 2 URG? <ul style="list-style-type: none"> ○ <i>i.c. Slogan als Sprachwerk (Art. 2 Abs. 2 lit. a URG)</i> • Geistige Schöpfung <ul style="list-style-type: none"> ○ <i>i.c. klar gegeben</i> • Individueller Charakter <ul style="list-style-type: none"> ○ <i>i.c. Kaum individueller Charakter anzunehmen. Monopolisierung eines solchen Slogans würde bedeuten, dass niemand anderes eine solche Wortkombination nutzen kann.</i> ○ <i>Prüfung kann an dieser Stelle abgebrochen werden.</i> ○ <i>Fazit: Kein urheberrechtlicher Schutz und somit keine Möglichkeit, gegen die Verwendung des Slogans vorzugehen.</i> 	6
Markenrechtlicher Schutz wäre theoretisch denkbar, fällt aber ausser Betracht, da im Sachverhalt nichts auf eine Eintragung hinweist.	1
Aufgabe 5	Total 40
Eintragung der Schachtel als Design	0.5
Schutzgegenstand <ul style="list-style-type: none"> • Gestaltung von Erzeugnissen oder Teilen von Erzeugnissen; Anordnung von Linien, Flächen, Konturen... (Art. 1 DesG) <ul style="list-style-type: none"> ○ Konkret festgelegte Gestaltung ○ Geschützt wird Gestaltung und nicht das Konzept ○ <i>i.c. klarerweise eine Gestaltung, z.B.:</i> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>äusserlich wahrnehmbar und abbildbar</i> ▪ <i>mindestens im Grundsatz ästhetisch motiviert</i> • Erzeugnis <ul style="list-style-type: none"> ○ Industriell oder handwerklich hergestellter Gegenstand ○ <i>i.c. klarerweise ein Erzeugnis</i> 	3

<ul style="list-style-type: none"> Keine Bindung an Produktgattung (stritt.) 	
<p>Schutzvoraussetzungen</p> <ul style="list-style-type: none"> Neuheit (Art. 2 Abs. 1 DesG) <ul style="list-style-type: none"> Nicht neu: (Art. 2 Abs. 2 DesG) <ul style="list-style-type: none"> Ein identisches Design, das vor dem Hinterlegungs- oder Prioritätsdatum der Öffentlichkeit bereits zugänglich gemacht worden ist, das Schweizer Verkehrskreisen bekannt sein konnte Nur Identität zerstört Neuheit Objektiver Vergleich mit Formenbestand Offenbarung (Art. 3 DesG) <ul style="list-style-type: none"> Offenbarung = der Öffentlichkeit zugänglich gemacht <i>i.c. keine Informationen zum aktuellen Stand, mangels Angaben im SV kann man davon ausgehen, dass keine Drittprodukte auf dem Markt sind, die die Neuheit zerstören würden.</i> <i>FarmY AG hat die Schachtel bereits gesehen, allerdings keine Neuheitsschädliche Offenbarung, da keine Öffentlichkeit.</i> Eigenart (Art. 2 Abs. 2 DesG) <ul style="list-style-type: none"> Begriff (in Art. 2 Abs. 3 DesG) <ul style="list-style-type: none"> Keine Eigenart, wenn das Design sich–nach dem Gesamteindruck – nur in unwesentlichen Merkmalen unterscheidet von Design, das in der Schweiz beteiligten Verkehrskreisen bekannt sein konnte Wertender Vergleich mit Formenbestand Deutliche Unterschiede, die nicht erst bei Vergleich im Detail erkennbar sind <i>i.c. Bekannt/zu erwarten sind bei Medikamenten eher nüchterne, viereckige Schachteln</i> <i>Mangels anderer Angaben im SV darf Eigenart angenommen werden.</i> Kein Schutzausschlussgrund (Art. 4 DesG) <ul style="list-style-type: none"> Technische Bedingtheit (Art. 4 lit. c DesG) <ul style="list-style-type: none"> Merkmale ausschliesslich durch technische Funktion bedingt = Merkmale durch Gebrauchszweck oder Nützlichkeit bedingt, nicht gestalterisch motiviert <i>i.c. keine technische Bedingtheit, nicht ausschliesslich technisch bedingt, gestalterische Elemente.</i> 	<p style="text-align: center;">7.5</p>
<p>Erwerb</p> <ul style="list-style-type: none"> Designrecht entsteht mit Eintragung im Design-Register (Art. 5 Abs. 1 DesG) Inhaber des Rechts auf Design ist zur Hinterlegung berechtigt (Art. 7 Abs. 1 DesG) Hinterlegung beim IGE (Art. 19 DesG) Prüfungsverfahren <ul style="list-style-type: none"> Eingangs- und Formalprüfung Materielle Prüfung: beschränkte Kognition Nicht geprüft: <ul style="list-style-type: none"> Neuheit und Eigenart (Art. 4 lit. b DesG) Technische Bedingtheit (Art. 4 lit. c DesG) Eintragung und Veröffentlichung <i>i.c. keine Gründe ersichtlich, wieso Gian das Design nicht eintragen können sollte. Wird wohl eingetragen.</i> 	<p style="text-align: center;">2</p>
<p>Schutzwirkungen</p> <ul style="list-style-type: none"> Ausschliesslichkeitsrechte (Art. 9 DesG) <ul style="list-style-type: none"> Ausschliessliches, absolutes, subjektives Recht zum gewerblichen Gebrauch, insb. Herstellen, Lagern, Anbieten, Inverkehrbringen, Ein-, 	<p style="text-align: center;">4.75</p>

<p>Aus- und Durchfuhr sowie Besitz zu diesen Zwecken (Art. 9 Abs. 1 DesG, nicht abschliessend)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ <i>i.c. Wenn die «abgekupferte» Schachtel zum Vertrieb von Medikamenten verwendet wird → gewerblicher Gebrauch</i> ● Schutzbereich (Art. 8 DesG) <ul style="list-style-type: none"> ○ Schutz gegen Nachmachungen (Kopie) und Nachahmungen (hinreichend ähnliche Gestaltungen) ○ Gleiche wesentliche Merkmale und dadurch gleicher Gesamteindruck (Art. 8 DesG) ○ Methode: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Vergleich von Registereintrag des geschützten Designs und tatsächlich auf dem Markt gebrachter, potenziell verletzender Gestaltung ○ <i>i.c. Für die Beurteilung entscheidend, wie die «abgekupferte» Schachtel tatsächlich aussieht. Wenn identisch, wird diese ohne weiteres in den Schutzbereich fallen und deren Verwendung verboten werden können.</i> ● Schranken sind keine ersichtlich 	
<p>Rechtsdurchsetzung Ziel: Verhinderung des «Abkupferns» und der Nutzung in der Schweiz</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Negatorische Ansprüche <ul style="list-style-type: none"> ○ Unterlassung ○ Beseitigung ○ Feststellung ● Reparatorische Ansprüche ● Weitere Instrumente (Art. 34 und 36 DesG) <ul style="list-style-type: none"> ○ U.a. Einziehung (Art. 36 DesG) ● Vorsorgliche Massnahmen (Art. 38 DesG) ● Strafrecht 	4
Eintragung der Schachtel als Marke	0.5
<p>Markenschutz</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Zeichen, die geeignet sind, Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens von solchen anderer Unternehmen zu unterscheiden (Art. 1 MSchG) <ul style="list-style-type: none"> ○ Zeichenqualität ○ Eignung als Individualisierungsmittel ○ Graphische Darstellbarkeit (Art. 10 Abs. 1 MSchV) ● Arten <ul style="list-style-type: none"> ○ Wörter, Buchstaben, Zahlen, bildliche Darstellungen, dreidimensionale Formen (Aufzählung nicht abschliessend) ● <i>i.c. dreidimensionale Marke als Verpackungsform - Formmarke</i> 	2
<p>Schutzausschlussgründe</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Absolute: <ul style="list-style-type: none"> ○ Zeichen des Gemeinguts (Art. 2 lit. a MSchG) <ul style="list-style-type: none"> ▪ Beschreibende Angaben ▪ Freizeichen ▪ Elementare Zeichen ▪ Gründe: <ul style="list-style-type: none"> ● Freihaltebedürfnis ● Fehlende Unterscheidungskraft ○ Schutzunfähige Waren- und Verpackungsformen (Art. 2 lit. b MSchG) <ul style="list-style-type: none"> ▪ Macht das Wesen der Ware aus ▪ Technisch notwendig 	6

<ul style="list-style-type: none"> ○ <i>i.c. nicht anzunehmen, dass Schachtelgestaltung beschreibend ist; Form ist nicht technisch bedingt.</i> ● Relative: <i>i.c. nicht einschlägig, daher Verzicht auf Prüfung</i> ● Schranken: <i>i.c. keine Schranken ersichtlich</i> 	
<p>Erwerb</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Markenrecht entsteht mit Eintragung (nicht schon Hinterlegung) im Register (Art. 5 MSchG) ● Antrag auf Eintragung der Marke ● Formale und materielle Prüfung (absolute Ausschlussgründe (s.o.)) ● <i>i.c. Eintragung möglich</i> 	1.5
<p>Schutzwirkungen</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Das Markenrecht verleiht dem Inhaber das ausschliessliche Recht, die Marke zur Kennzeichnung der Waren oder Dienstleistungen, für die sie beansprucht wird, zu gebrauchen und darüber zu verfügen (Art. 13 Abs. 1 MSchG). <ul style="list-style-type: none"> ○ Gewerbsmässiger Gebrauch ○ Kennzeichenmässiger Gebrauch ● Verbotsrechte (Art. 13 Abs. 2 MSchG) ● <i>i.c. gewerblicher und wohl auch kennzeichenmässiger Gebrauch, wenn unter diesem Zeichen (der Schachtel) Waren auf dem Markt angeboten werden.</i> <p>Schutzbereich</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Bereich der Ausschliesslichkeit der Zeichennutzung ● Bestimmt sich nach relativen Ausschlussgründen (Art. 13 Abs. 2 i.V.m. Art. 3 Abs. 1 MSchG) → Doppelfunktion <ul style="list-style-type: none"> ○ Gleiches oder ähnliches Zeichen (Art. 3 Abs. 1 MSchG) ○ Gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen (Art. 3 Abs. 1 MSchG) ○ Verwechslungsgefahr (Art. 3 Abs. 1 MSchG) <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kombination von Zeichenähnlichkeit und Waren- bzw. DL-Gleichartigkeit ▪ Unmittelbare und mittelbare Verwechslungsgefahr ● <i>i.c. Für die Beurteilung entscheidend, wie die «abgekupferte» Schachtel tatsächlich aussieht und wie/wofür sie genutzt wird. Wenn «abgekupferte» Schachtel identisch, könnte diese in den Schutzbereich fallen und deren Verwendung verboten werden. Schranken sind keine ersichtlich.</i> 	5.75
<p>Rechtsschutz</p> <p>Ziel: Verhinderung des «Abkupferns» und der Nutzung in der Schweiz</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Negatorische Ansprüche <ul style="list-style-type: none"> ○ Unterlassung (Art. 55 MSchG) ○ Beseitigung (Art. 55 MSchG) ○ Feststellung ● Reparatorische Ansprüche ● Einziehung und Vernichtung (Art. 57 MSchG) ● Vorsorgliche Massnahmen (Art. 59 MSchG) 	2
<p>Urheberrechtsschutz</p>	0.5
<p>Es wird danach gefragt, welche Vorkehrungen getroffen werden könnten. Für urheberrechtlichen Schutz sind allerdings keine Vorkehrungen erforderlich, da das Urheberrecht mit Schöpfung des Werkes entsteht.</p>	