



---

## Grundprinzipien des Immaterialgüterrechts

**9. Januar 2019**

---

**Dauer:** 120 Minuten

- Kontrollieren Sie bitte sowohl bei Erhalt als auch bei Abgabe der Prüfung die Anzahl der Aufgabenblätter. Die Prüfung umfasst 4 Seiten und 4 Aufgaben.

### Hinweise zur Bewertung

- Bei der Bewertung kommt den Aufgaben unterschiedliches Gewicht zu. Die Punkte verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Aufgaben:

Aufgabe 1	9 Punkte	≈30% des Totals
Aufgabe 2	4 Punkte	≈13% des Totals
Aufgabe 3	6.5 Punkte	≈22% des Totals
Aufgabe 4	10 Punkte	≈33% des Totals
Zusatzpunkte	0.5 Punkte max.	≈ 2% des Totals
<hr/>		
Total	30 Punkte	100%

**Wir wünschen Ihnen viel Erfolg**

### Aufgabe 1

- a) Wie bestimmt sich das Nicht-Naheliegen einer Erfindung? (2 Punkte)
- b) Welche Schranken existieren im Designrecht und wo sind sie geregelt? (3 Punkte)
- c) Ist Software patentrechtlich schützbar? (2 Punkte)
- d) Was bedeutet das Verbot von Kapillarimporten und wo im Immaterialgüterrecht finden sich gesetzliche Regelungen hierzu? (2 Punkte)

### Aufgabe 2



Simone Zaugg: A WAY, Zuckerskulptur auf der leerstehenden Tankstelle in Stampa, Arte Bregaglia 2008; Fotografie: Simone Zaugg [Hinweis: Alle Bildnachweise waren auf der schriftlichen Prüfung nicht aufgedruckt.]

Auf einer leerstehenden Tankstelle im bergellischen Stampa hat die in Bern geborene Künstlerin Simone Zaugg eine Zuckerskulptur mit dem Schriftzug „A WAY“ montiert. Diese besteht aus 500kg Zucker und weist die Dimensionen 0.9m x 4m x 0.25m auf. Sie ist durch die ausgewanderten Bergeller Zuckerbäcker inspiriert. Einerseits zeigt die Skulptur den Weg der Transitroute zwischen Nord und Süd („a way“) und andererseits löst sie sich, als Anspielung auf die ausgewanderten Bergeller Zuckerbäcker, langsam auf, bis sie völlig verschwunden ist („away“).

- a) Wie beurteilen Sie den Urheberrechtsschutz dieser Skulptur? (4 Punkte)

### Aufgabe 3

Das Warenhaus SUBOLG möchte eine eigene Outdoorsportkollektion lancieren und ist auf der Suche nach einem geeigneten Markennamen. Nach langen Überlegungen gelangt die Geschäftsleitung zum Schluss, dass etwas Simples einer Fantasiebezeichnung vorzuziehen sei. Sie entschliesst sich daher, nachfolgendes Zeichen beim IGE anzumelden:

**EQUIPMENT**

Beansprucht wurde der Schutz für Bekleidungsstücke in Klasse 25 und Werbung in Klasse 35. Die Geschäftsleitung ist der Auffassung, dass das Zeichen nicht von jedermann als Hinweis auf die deutsche Übersetzung von „Ausrüstung“ verstanden werde. Vielmehr sei „EQUIPMENT“ aufgrund der verschiedenen in Frage kommenden Übersetzungen, wie etwa „Ausstattung“ und „Geräte“, mehrdeutig und werde in Bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen als Fantasiebezeichnung aufgefasst. Falls nicht, sei das Zeichen jedenfalls grafisch gestaltet und daher schutzfähig, ohnehin müssten gemäss Praxis des IGE Grenzfälle eingetragen werden.

**Kann das Zeichen eingetragen werden?** (6.5 Punkte)

#### Aufgabe 4

Als begeisterter Ornithologe können Sie ausnahmslos alle Schweizer Vögel von Alpensegler bis Ziegenmelker auf Anhieb bestimmen. Ihre grosse Vorliebe gilt dabei den Spechten, bei welchen Sie selbst die sich nur in minimalen Details unterscheidenden Arten Buntspecht, Mittelspecht, Kleinspecht und Weissrückenspecht problemlos auseinanderhalten können. Diese Faszination zu Spechten brachte Sie auf die Idee, eine Specht-Schere zu entwerfen. Sie möchten die Schere wie folgt als Design schützen lassen:

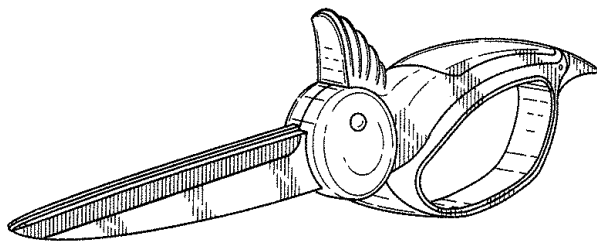


Abbildung 1: Christopher Raia Studio

**a) Wie beurteilen Sie die Schutzfähigkeit in designrechtlicher Hinsicht?** (2.5 Punkte)

Nach erfolgter Hinterlegung vom 1. Januar 2018 stossen Sie am heutigen Prüfungstag im Webshop der Vogelwarte Katzenssee auf folgendes Produkt:



Abbildung 2: Christopher Raia Studio

Die Vogelwarte Katzensee verkauft dieses Produkt seit dem 1. Januar 2019. Sie weisen diese darauf hin, dass hierin eine Verletzung Ihres Designs liege. Die Vogelwarte wehrt sich dagegen und wendet ein, dass sich die Schere aufgrund der roten Farbe, der schwarzen Elemente, der Aufschrift „STAINLESS STEEL CHINA“ und der angewinkelten Schwanzfeder von Ihrem Design unterscheide. Überdies wendet sie ein, dass Ihr Design nichtig sei und verweist hierzu pauschal auf die seit Jahren in ihrem Webshop angebotene nachfolgende Storch-Schere:



Abbildung 3: Division of Medicine and Science, National Museum of American History, Smithsonian Institution

**b) Liegt eine Designverletzung vor? (4.5 Punkte)**

Variante: Gehen Sie davon aus, dass Ihre Specht-Schere zudem einen ausgeklügelten Klappmechanismus aufweist, welcher in der Schweiz patentrechtlich geschützt ist. In den USA ist Herr Freund ihr Vertriebspartner. Via diesen Kanal gelangt die Vogelwarte Katzensee an die Specht-Schere und vertreibt diese in der Schweiz.

**c) Wie ist die patentrechtliche und designrechtliche Rechtslage? (3 Punkte)**

## Musterlösung

### Aufgabe 1a)

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. Massgebend ist ein Durchschnittsfachmann, welcher über durchschnittliche Kenntnisse und Fähigkeiten auf dem betreffenden Gebiet verfügt. 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“. Oftmals gelangt ein „Aufgabe-Lösungs-Ansatz“ zur Anwendung.

### Aufgabe 1b)

- Weiterbenützensrecht gemäss Art. 12 DesG.
- Mitbenützensrecht gemäss Art. 13 DesG.
- Erschöpfung, gesetzlich nicht geregelt.

### Aufgabe 1c)

Gemäss Art. 52 Abs. 2 lit. c PatG sind Programme für Datenverarbeitungsanlagen von der Patentierbarkeit ausgeschlossen, sofern sich das Patent hierauf gemäss Art. 52 Abs. 3 PatG „als solches“ bezieht. Erzeugt das Computerprogramm hingegen einen weiteren technischen Effekt, „der über die ‚normale‘ physikalische Wechselwirkung zwischen dem Programm (Software) und dem Computer (Hardware), auf dem es läuft, hinausgeht“, ist es patentierbar (vgl. IBM-Entscheidung).

### Aufgabe 1d)

Private Handlungen sind vom Anwendungsbereich des DesG aufgrund von Art. 9 DesG ausgenommen und auch das MSchG ist auf gewerbsmässigen Gebrauch beschränkt (implizit in Art. 13 MSchG). Durch das Verbot von Kapillarimporten, welches in Art. 9 Abs. 1<sup>bis</sup> DesG sowie Art. 13 Abs. 2<sup>bis</sup> MSchG i.V.m. Art. 13 Abs. 2 lit. d MSchG geregelt ist, kann die *private* Ein-, Aus- und Durchfuhr von Waren verhindert werden.

### Aufgabe 2a)

Unter den Werkbegriff fallen Werke der Literatur und Kunst (vgl. die nicht abschliessende Liste in Art. 2 Abs. 2 URG). Vorliegend lässt sich die Skulptur als Werk der bildenden Kunst i.S.v. Art. 2 Abs. 2 lit. c URG qualifizieren. Für den Urheberrechtsschutz ist eine geistige Schöpfung vorausgesetzt, die individuellen Charakter hat (Art. 2 Abs. 1 URG). Das Kriterium der geistigen Schöpfung verlangt etwas vom Menschen Geschaffenes (vgl. Art. 6 URG), diese Anforderung ist vorliegend evidentermassen erfüllt. Das Werk muss zudem sinnlich wahrnehmbar sein, nicht jedoch von Dauer. Vorliegend steht die allmähliche Auflösung der Skulptur somit dem Urheberrechtsschutz nicht entgegen.

Die Individualität erfordert Merkmale, welche das Werk von anderen in ausreichendem Masse unterscheiden und es vom allgemein Üblichen abheben. Massgebend ist dabei der Gesamteindruck. Je geringer der Spielraum des Schöpfers ist, desto eher ist Individualität zu

bejahen. Das auf Max Kummer zurückgehende Kriterium der so genannten „statistischen Einmaligkeit“ kann u.U. als Indiz dienen. Abzustellen ist auf die Werk-Individualität und nicht eine Urheber-Individualität. Ausführungen zu einem Plagiat oder einer Bearbeitung waren vom Sachverhalt nicht veranlasst, insb. die angedeutete Inspiration durch die Bergeller Zuckerbäcker liess keinen Bezug zu einem Werk erahnen, sondern wies nur auf die Schöpfungsidee hin.

Trotz des in casu grossen Gestaltungsspielraums schöpft die Erstellung einer vergänglichen Zuckerskulptur auf einem Tankstellenhäuschen diesen Gestaltungsspielraum hinreichend aus. Der Abstand vom allgemein Üblichen ist auch ohne weitere Sachverhaltselemente anzunehmen, die ungewöhnliche Beschaffenheit aus Zucker und der dadurch eintretende Zersetzungsprozess durch Witterungseinflüsse können als Indiz für die Individualität genannt werden. Der Zweck des Werks in Form der im Sachverhalt angesprochenen Inspiration durch die Bergeller Zuckerbäcker ist indessen irrelevant (vgl. Art. 2 Abs. 1 URG „unabhängig von ihrem Wert oder Zweck“).

Da zudem kein Ausschlussgrund nach Art. 5 URG ersichtlich ist, ist von Urheberrechtsschutz auszugehen.

### Aufgabe 3

Das Zeichen „EQUIPMENT“ fällt ohne weiteres unter den Markenbegriff nach Art. 1 MSchG. Nach Art. 2 lit. a MSchG sind jedoch vom Markenschutz Zeichen des Gemeinguts ausgeschlossen, worunter einerseits fehlende Unterscheidungskraft und andererseits Freihaltebedürfnis subsumiert werden.

Vorliegend könnte es sich bei „EQUIPMENT“ um ein beschreibendes Zeichen handeln. Als beschreibend gilt ein Zeichen, wenn sachliche Hinweise hinsichtlich der betreffenden Waren oder Dienstleistungen erfolgen, so dass das Zeichen nicht als individualisierender Hinweis auf betriebliche Herkunft aufgefasst wird. Beispiele sind etwa Sachbezeichnungen sowie Hinweise auf Eigenschaften (Beschaffenheit, Bestimmung, Verwendungszweck, Zeit der Erzeugung, Wirkungsweise) der Ware oder Dienstleistung.

Massgebend für Erkennbarkeit des beschreibenden Charakters sind die konkret beanspruchten Waren und Dienstleistungen sowie der Gesamteindruck der angesprochenen Abnehmerkreise. Es genügt, wenn nur ein bestimmter Kreis der Adressaten (z.B. Fachleute) das Zeichen als beschreibend erachtet. Allen vier Landessprachen kommt dabei der gleiche Stellenwert zu, weshalb der beschreibende Charakter in einer Landessprache grundsätzlich genügt. Auszugehen ist zudem davon, dass ein englischer Grundwortschatz vorhanden ist. Bei Mehrdeutigkeit ist zu prüfen, welche Bedeutung im Vordergrund steht. Dominiert hierbei mit den beanspruchten Waren oder Dienstleistungen ein beschreibender Charakter, kann dieser durch nicht beschreibende, aber weniger nahe liegende Bedeutungen, nicht aufgehoben werden.

Bekleidungsstücke in Klasse 25 sind Güter des täglichen Bedarfs, klassenzugehörige Zeichen richten sich sowohl an ein breites Publikum als auch an Fachleute wie Zwischenhändler und Verkaufspersonal. „EQUIPMENT“ wird von diesen primär als Ausrüstung verstanden, was gemäss Duden als „*Gesamtheit der Gegenstände, mit denen*

*jemand, etwas für einen bestimmten Zweck ausgestattet ist*“ definiert wird. Zudem besteht sprachliche Nähe zum französischen Substantiv „équipement“ und dem italienischen Begriff „equipaggiamento“, welche denselben Sinngehalt aufweisen. Vorliegend drängt sich trotz der Mehrdeutigkeit die Übersetzung von „Ausrüstung“ und „Ausstattung“ auf. In Verbindung mit Bekleidungsstücken wird das Zeichen „EQUIPMENT“ deshalb dahingehend verstanden, dass diese der Ausrüstung dienen bzw. selbst eine solche darstellen. Damit wird es als Hinweis auf mögliche Eigenschaften verstanden und beschreibt einen möglichen Verwendungszweck, z.B. „Sportausrüstung“. Von einem Fantasiezeichen kann daher nicht die Rede sein. Die grafische Gestaltung vermag am Gesamteindruck nichts zu ändern, da das Wort „EQUIPMENT“ ganz im Vordergrund bleibt, ohne von grafischen Elementen überlagert zu werden. Aufgrund des klar beschreibenden Sinngehalts handelt es sich auch nicht um einen Grenzfall. Das Zeichen ist daher aufgrund fehlender Unterscheidungskraft für die Waren der Klasse 25 dem Gemeingut zuzurechnen und nicht eintragungsfähig. Aufgrund der fehlenden Unterscheidungskraft kann die Frage der Freihaltebedürftigkeit offen bleiben. Ausführungen zur Verkehrsdurchsetzung waren vom SV nicht veranlasst, da die Produktlinie erst „lanciert“ wird.

Für Dienstleistungen der Klasse 35 ist „EQUIPMENT“ hingegen nicht beschreibend (kein Bezug zwischen „EQUIPMENT“ und Werbedienstleistungen), so dass zu Unrecht keine Eintragung erfolgte.

#### **Aufgabe 4a)**

Nach Art. 1 DesG kommen als Schutzgegenstand Gestaltungen von Erzeugnissen (oder Teilen davon) in Frage, die durch Linienanordnung, Flächen, Konturen, Farben oder das verwendete Material charakterisiert und visuell wahrnehmbar sind, was unbestrittenermassen vorliegt.

Damit ein Schutz in Frage kommt, muss das Design gemäss Art. 2 Abs. 1 DesG neu sein und Eigenart aufweisen. Gemäss Art. 2 Abs. 2 DesG ist ein Design neu, wenn der Öffentlichkeit vor dem Hinterlegungs- oder Prioritätsdatum nicht ein identisches Design zugänglich gemacht worden ist, welches den in der Schweiz beteiligten Verkehrskreisen bekannt sein konnte. Der Sachverhalt enthält keine Hinweise auf vorbestehende Designlösungen, welche einen objektiven Vergleich zuliesse. Es ist daher mangels Angaben im Sachverhalt von Neuheit auszugehen. Die Eigenart liegt gemäss Art. 2 Abs. 2 DesG vor, wenn das Design sich nach dem Gesamteindruck in wesentlichen Merkmalen von solchen Designs unterscheidet, die in der Schweiz beteiligten Verkehrskreisen bekannt sein konnten. Auch hier fehlen im Sachverhalt Hinweise auf vorbekannte Gestaltungen. Es ist wiederum von Eigenart auszugehen. Da auch kein Schutzausschlussgrund nach Art. 4 DesG vorliegt, liegt Schutzfähigkeit des Designs vor.

#### **Aufgabe 4b)**

Der Sachverhalt besagt lediglich, dass die Hinterlegung (und nicht die „Registrierung“) am 1.1.2018 erfolgte. Seit diesem Zeitpunkt ist etwas mehr als ein Jahr vergangen, weshalb angesichts der niedrigen Verfahrenshürden (keine materielle Prüfung) von erfolgter Registrierung auszugehen ist (vgl. Art. 21 DesG), abweichende Lösungen wurden aber ebenfalls berücksichtigt.

Der Schutzbereich des Designs ergibt sich aus Art. 8 DesG und erfasst Designs, welche die gleichen wesentlichen Merkmale aufweisen und dadurch einen gleichen Gesamteindruck erwecken. Als gleiche wesentliche Merkmale gelten die charakteristischen und prägenden Elemente, nicht jedoch geringfügige Details. Abzustellen ist hierbei auf den Gesamteindruck nach dem kurzfristigen Erinnerungsbild des Durchschnittsabnehmers.

Die Schere der Vogelwarte stimmt mit der hinterlegten Specht-Schere fast vollkommen überein. Die Unterschiede im Schriftzug und in der Schwanzfeder beziehen sich auf unwesentliche Details und vermögen keinen anderen Gesamteindruck zu erwecken. Auch die unterschiedliche Farbgebung ist unbeachtlich, da das Design in schwarz/weiss eingetragen wurde und die spezielle Form im vorliegenden Fall für den Gesamteindruck vorherrscht.

Die Vogelwarte Katzensee beruft sich mit der Einrede der Nichtigkeit auf Art. 4 lit. b i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und 3 DesG. Neuheitsschädlich ist jedoch nur ein „identisches“ bzw. nahezu identisches Design. War nach dem Gesamteindruck ein nur in unwesentlichen Merkmalen unterschiedliches Design den in der Schweiz beteiligten Verkehrskreisen bekannt, fehlt es zudem an der Eigenart. Vorliegend ist die Gestaltung derart unterschiedlich, dass von fehlender Neuheit oder Eigenart nicht die Rede sein kann.

Durch den Verkauf der Schere im Webshop verletzt die Vogelwarte Katzensee ihr ausschliessliches Recht gemäss Art. 9 Abs. 1 DesG, ohne dass Sie sich hierbei auf eine Schranke berufen könnte. Es liegt daher eine Designverletzung vor.

#### **Aufgabe 4c)**

Angesprochen ist damit die Frage der Erschöpfung. Designrechtlich ist umstritten, ob von internationaler oder euro-regionaler Erschöpfung auszugehen ist. Bei internationaler Erschöpfung führt das Inverkehrbringen durch den Rechtsinhaber oder mit dessen Zustimmung unabhängig vom Ort des Inverkehrbringens zur Erschöpfung (alternativ konnte auch von euro-regionaler Erschöpfung ausgegangen werden). In Bezug auf die in den USA in Verkehr gebrachten Scheren wäre vorliegend somit die Erschöpfung eingetreten und die Verbotsrechte könnten diesbezüglich nicht mehr ausgeübt werden.

Im Patentrecht gilt die sog. euro-regionale Erschöpfung gemäss Art. 9a Abs. 1 PatG. Wurde die Ware im Inland oder im Europäischen Wirtschaftsraum durch den Rechtsinhaber oder mit dessen Zustimmung in Verkehr gebracht, darf diese eingeführt, gebraucht oder weiterveräussert werden. Da die Schere via die USA in die Schweiz gelangt, ist die Erschöpfung nicht eingetreten. Hingegen ist Art. 9a Abs. 4 PatG noch eingehender zu betrachten. Mit der Bestimmung soll verhindert werden, dass ein Patentschutz von untergeordneter Bedeutung für die funktionelle Beschaffenheit der Ware nicht zu diesem strengeren Erschöpfungsregime führt. In casu ist der Klappmechanismus einer Schere wohl nicht von untergeordneter Bedeutung, sondern von Wesentlichkeit für das Funktionieren bzw. massgebliche Eigenschaft, weshalb das Inverkehrbringen patentrechtlich unzulässig ist.