



Grundprinzipien des Immaterialgüterrechts

4. Januar 2018

Dauer: 120 Minuten

- Kontrollieren Sie bitte sowohl bei Erhalt als auch bei Abgabe der Prüfung die Anzahl der Aufgabenblätter. Die Prüfung umfasst 3 Seiten und 3 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	12 Punkte	(30 %)
Aufgabe 2	16 Punkte	(40 %)
Aufgabe 3	10 Punkte	(25 %)
Zusatzpunkte	2 Punkte	(5 %) für gute Struktur und Argumentation
<hr/>		
Total	40 Punkte	(100%)

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg!



Aufgabe 1

- a) Nennen Sie zwei Grundprinzipien, welche allen immaterialgüterrechtlichen Rechtsgebieten gemeinsam sind. (2 Punkte)
- b) Definieren Sie den patentrechtlichen Fachmann und nennen Sie eine Gesetzesbestimmung, in welcher dieser erwähnt ist. (2 Punkte)
- c) Wie beurteilen Sie die nachfolgende Aussage? (2 Punkte)
- «Neuheitsschädlich ist es, wenn sich alle Elemente einer Erfindung bereits aus der Gesamtschau mehrerer anderer Erfindungen ergeben.»*
- d) A ist Arbeitnehmer bei der U AG. Dort entwickelt er einen neuartigen Drucker. Wem gehört die Erfindung? (4 Punkte)
- e) Wann ist die Offenbarung eines Designs unschädlich? (2 Punkte)

Aufgabe 2

Anlässlich der Schweizer Landesausstellung Expo.02 wurde ein begehbare Würfel im Murtensee platziert. Dieser sog. «Monolith» wurde von Jean Nouvel kreiert, welcher bei der renommierten Architekturfirma Hergott & Demarroni angestellt ist. Der Bau wurde durch Dutzende Mitarbeiter der Firma G ausgeführt. Der Würfel bestand aus einer Stahlblechfassade (113 Tonnen) und einer Innenstahlkonstruktion (650 Tonnen) und wies eine Kantenlänge von 34 m auf. Am Seegrund wurde er mit 24 Seilen vertäut. Er zeichnete sich durch eine braunrostige Farbgebung auf und wies eine kachelartige Oberflächenstruktur mit unterschiedlicher Färbung auf. Bei Sonneneinstrahlung entfachte er ein flammiges Orange, während er bei Regenwetter eher kahl und trist wirkte. Das Projekt war in dieser Form einzigartig, wurde aber nach Ende der Expo.02 wieder abgebaut.

- a) Handelt es sich beim «Monolithen» um ein urheberrechtlich geschütztes Werk? (4 Punkte)



EXPO 02, Morat, Suisse (2002). Architectures: Jean Nouvel & GIMM Architekten. Photo: Philippe Ruault. [Hinweis: Dieser Bildnachweis war auf der schriftlichen Prüfung nicht abgedruckt.]



Der Künstler Felix fertigt Miniaturversionen des Monolithen an, welche diesem ziemlich ähnlich sehen. Diese verkauft er in seinem Atelier in Murten. Dort liegen auch Fotografien des Monolithen auf, welche von Jean Nouvel angefertigt und mit seiner Zustimmung an der Expo.02 veräussert wurden. Diese verkauft Felix nun zu höheren Preisen in seinem Atelier weiter.

Eines Tages verirrt sich Jean Nouvel in das Atelier von Felix und ist entsetzt über den «Kunstraub».

Angenommen, der «Monolith» geniesst Urheberrechtsschutz:

- b) **Wer ist Urheber des «Monolithen»?** (3 Punkte)
- c) **Wie beurteilen Sie die Erstellung und das Anbieten der Miniatur aus urheberrechtlicher Sicht?** (6 Punkte)

Angenommen, die *Fotografien* des «Monolithen» geniessen Urheberrechtsschutz:

- d) **Ist der Verkauf der Fotografien aus urheberrechtlicher Sicht zulässig?** (3 Punkte)

Aufgabe 3

Die mit dem Bau des Monolithen beauftragte Firma G ist Inhaberin der Wortmarke MUROLINO, welche am 14. November 2016 für «Baumaterialien, nicht aus Metall, insbesondere Ziegelsteine» in der Klasse 19 eingetragen wurde. Am 16. September 2017 stiess die G auf die gleichentags in Swissreg publizierte Wortmarke MURINO der Firma B, welche für «wärmedämmende, tragende Bauelemente (nicht aus Metall)» veröffentlicht wurde.

Die G erhob daraufhin am 16. Dezember 2017 frist- und formgerecht Widerspruch.

Hinweis: *Muro* steht auf Italienisch für «Mauer». Die Wortendung *-lino* ist eine im Italienischen häufige Verkleinerungsform. Die sprachlich gebräuchliche Verkleinerung von *muro* ist *muretto*. Weitere denkbare Verkleinerungen wären *muruccio*, *murolo* oder auch *muracchiotto* gewesen.

- a) **Wie beurteilen Sie die Erfolgsaussichten dieses Widerspruchs in materiell-rechtlicher Hinsicht?** (6 Punkte)

Variante: Die Firma B meldete das Zeichen MURINO nicht als Marke an, verwendet dieses aber zur Kennzeichnung ihrer wärmedämmenden Bauelemente. Die Firma G klagt daraufhin auf Markenverletzung.

- b) **Welche Ansprüche aus dem Markengesetz kommen in Frage? Benennen Sie nur Anspruchsgrundlage und zentralen Anspruchsinhalt.** (4 Punkte)



Musterlösung

Die vorliegende Musterlösung ist nicht abschliessend. Andere Lösungen wurden bei entsprechender Argumentation ebenfalls berücksichtigt.

Aufgabe 1

a) Nennen Sie zwei Grundprinzipien, welche allen immaterialgüterrechtlichen Rechtsgebieten gemeinsam sind? (2 Punkte)

Mögliche Antworten mit entsprechenden Ausführungen:

- Schutzvoraussetzungen
- Schrankenbestimmungen
- Erschöpfung
- Ausschliesslichkeitsrechte

Bei sorgfältiger Begründung ebenfalls:

- Gewerblich/Privat
- Schutzdauer

b) Definieren Sie den patentrechtliche Fachmann und nennen Sie eine Gesetzesbestimmung, in welcher dieser erwähnt ist. (2 Punkte)

- Der patentrechtliche Fachmann ist eine fiktive Person, die kein Spezialist für die jeweiligen technischen Einzelfragen ist, aber über durchschnittliche Kenntnisse des betreffenden technischen Fachgebiets verfügt
- Er wird in folgenden Gesetzesbestimmungen erwähnt:
 - Art. 56 EPÜ
 - Art. 83 EPÜ
 - Art. 100 lit. b) EPÜ
 - Art. 138 Abs. 1 lit. b EPÜ
 - Art. 26 Abs. 1 lit. b PatG
 - Art. 50 Abs. 1 PatG

c) Wie beurteilen Sie die nachfolgende Aussage? (2 Punkte)

- Nicht-Neuheit muss sich aus dem Abgleich mit einem einzelnen, eigenständigen und als Ganzheit betrachteten Element des Standes der Technik (= singuläres Dokument) ergeben
- Ausnahme: ausdrücklicher Verweis auf anderes Dokument

d) A ist Arbeitnehmer bei der U AG. Dort entwickelt er einen neuartigen Drucker. Wem gehört die Erfindung? (4 Punkte)

- Divergenz zwischen Erfinderprinzip gemäss Art. 3 Abs. 1 PatG und Arbeitnehmererfindungen gemäss Art. 332 Abs. 1 PatG



- Art. 332 Abs. 1 OR regelt *Diensterfindungen*, die ein Arbeitnehmer bei Ausübung seiner dienstlichen Tätigkeit und in Erfüllung seiner vertraglichen Pflichten macht oder bei deren Hervorbringung er mitwirkt
- Art. 332 Abs. 2 OR regelt *Gelegenheitserfindungen*, welche in Ausübung der dienstlichen Tätigkeit, aber nicht in Erfüllung der vertraglichen Pflichten gemacht werden. Vorbehältlich von abweichenden vertraglichen Vereinbarungen sind diese dem Arbeitnehmer zugewiesen
- *Arbeitsfremde (freie)* Erfindungen entstehen ausserhalb der dienstlichen Tätigkeit und werden in Übereinstimmung mit dem Erfinderprinzip originär dem Arbeitnehmer zugeordnet
- Der Sachverhalt ist bezüglich der Entstehung der Erfindung unklar, deutet aber eher auf eine Dienst- oder Gelegenheitserfindung hin

e) Wann ist die Offenbarung eines Designs unschädlich? (2 Punkte)

- Grundsätzlich: jede Offenbarung neuheitsschädlich
- Nach Art. 3 DesG ist die Offenbarung eines Designs bis zu einer Dauer von zwölf Monaten vor dem Hinterlegungs- oder Prioritätsdatum dem Rechtsinhaber nicht entgegenzuhalten, wenn
 - entweder ein Dritter das Design missbräuchlich zum Nachteil der berechtigten Person offenbart hat oder
 - die berechnigte Person das Design selber offenbart hat.

Aufgabe 2

a) Handelt es sich beim «Monolithen» um ein urheberrechtlich geschütztes Werk? (4 Punkte)

- Vorausgesetzt ist eine geistige Schöpfung der Literatur und Kunst, die individuellen Charakter hat (Art. 2 Abs. 1 URG)
- Der Begriff „Literatur und Kunst“ ist in einem weiten Sinne zu verstehen
- Das Kriterium der geistigen Schöpfung verlangt etwas vom Menschen Geschaffenes, was vorliegend sicherlich erfüllt ist
- Die sinnliche Wahrnehmbarkeit genügt, weshalb das Werk nicht von Dauer sein muss
- Qualifikation des «Monolithen» als Werk der bildenden Kunst (Art. 2 Abs. 2 lit. c URG), der Baukunst (lit. e) oder angewandten Kunst (lit. f)
- Individualität
 - Merkmale, welche Werk von anderen in ausreichendem Masse unterscheiden und es vom allgemein Üblichen abheben
 - Je geringer der Spielraum des Schöpfers, desto eher ist Individualität zu bejahen
 - Massgebend ist der Gesamteindruck
 - Die statistische Einmaligkeit ist für sich kein Kriterium, kann aber als Indiz dienen



- Abzustellen ist auf die Werk-Individualität und nicht die Urheber-Individualität
- Subsumtion
 - Für die Individualität sprechen die kachelartige Oberflächenstruktur mit Kontrastelementen
 - In casu ist der Gestaltungsspielraum wohl in der Erschaffung eines Kunstwerks zu erblicken, welcher aber ausgeschöpft wurde
 - Das Werk weicht zudem vom allgemein Üblichen ab
 - Die Einzigartigkeit ist eine Anspielung auf die statistische Einmaligkeit
 - Der „Monolith“ ist damit individuell
- Ein Ausschlussgrund nach Art. 5 URG ist nicht ersichtlich
- Daher geniesst der „Monolith“ Urheberrechtsschutz

b) Wer ist Urheber des «Monolithen»? (3 Punkte)

- Gemäss dem Schöpferprinzip gilt als Urheber die natürliche Person, die das Werk geschaffen hat (Art. 6 URG), weshalb Hergott & Demarroni nicht originär Urheber sein können
- Miturheberschaft nach Art. 7 Abs. 1 URG verlangt:
 - Künstlerische Mitwirkung im Sinne eigener Individualität
 - Nicht ausreichend ist organisatorische, technische oder finanzielle Mitwirkung bzw. blosse Anregungen sowie das Befolgen von Anweisungen
 - Vielmehr ist ein gemeinsames Konzept, Wille hinsichtlich der Schaffung eines Gemeinschaftswerkes sowie gemeinsames zeitliches Vorgehen nötig
- Die Dutzende Mitarbeiter der Firma G erschufen zwar das *Werkexemplar*, sind jedoch mangels eigener geistiger Schöpfung bzw. individuellen Beitrags nicht (Mit-) Urheber des *Werks*
- Mangels Sachverhaltselemente ging das Urheberrecht nicht derivativ (etwa vertraglich) auf Architekturfirma Hergott & Demarroni über (vgl. Art. 16 Abs. 1 URG)
- Urheber des *Werks* ist vielmehr Jean Nouvel

c) Wie beurteilen Sie die Erstellung der Miniatur aus urheberrechtlicher Sicht? (6 Punkte)

Schutzbereich:

- Die Frage, ob die Miniatur in den Schutzbereich des „Monolithen“ fällt, beurteilt sich anhand des Gesamteindrucks der charakteristischen Züge
- Dabei wird auf die Abstandslehre abgestellt
- Die Miniatur ist gemäss Sachverhalt „ziemlich ähnlich“
- Eine identische Übernahme ist damit nicht gegeben, ebensowenig liegt eine Neugestaltung vor
- Hingegen deutet dies auf eine Umgestaltung mit nur geringfügigen Änderungen hin
- Denn eine Bearbeitung (Werk zweiter Hand i.S.v. Art. 3 Abs. 1 URG) liegt nicht vor, da in der Miniaturisierung durch Felix kein eigener individueller Charakter erkennbar ist



- Damit greift die Miniatur in den Schutzbereich des „Monolithen“

Benutzungshandlung:

- Durch Herstellung der Miniatur liegt eine Vervielfältigung im Sinne von Art. 10 Abs. 2 lit. a URG vor
- Das Anbieten zum Verkauf greift in das Verbreitungsrecht des Urhebers ein (Art. 10 Abs. 2 lit. b URG)

Schranken:

- Panoramafreiheit (Art. 27 Abs. 1 URG): Fraglich ist, ob sich der „Monolith“ bleibend an oder auf allgemein zugänglichem Grund befindet
- Die Anwendung der Panoramafreiheit scheidet jedenfalls aber aufgrund der Dreidimensionalität der Miniaturversion aus (Art. 27 Abs. 2 URG)
- Eigengebrauch (Art. 19 Abs. 1 lit. a URG): Persönlicher Bereich mit Verkauf der Miniaturen überschritten
- Parodiefreiheit (Art. 11 Abs. 3 URG) oder andere Schranken sind nicht einschlägig

Mithin verletzt Felix durch die Herstellung und den Verkauf der Miniaturen das Urheberrecht von Jean Nouvel.

d) Ist der Verkauf der Fotografien aus urheberrechtlicher Sicht zulässig? (3 Punkte)

- Grundsätzlich hat der Urheber das ausschliessliche Recht zu bestimmen, ob wann und wie sein Werk verwendet wird (Art. 10 URG)
- Der Weiterverkauf durch Felix tangiert das Verbreitungsrecht gemäss Art. 10 Abs. 2 lit. b URG
- Nach Art. 12 Abs. 1 URG darf ein Werkexemplar jedoch weiterveräussert oder sonst wie verbreitet werden, wenn der Urheber dieses veräussert oder der Veräusserung zugestimmt hat, so dass Erschöpfung eingetreten ist
- In casu wurden die Fotografien mit Zustimmung von Jean Nouvel verkauft
- Das Verbreitungsrecht an diesen Werkexemplaren ist dadurch erschöpft und Felix durfte die entsprechenden Fotografien somit weiterverkaufen

Aufgabe 3

a) Wie beurteilen Sie die Erfolgsaussichten dieses Widerspruchs in materiell-rechtlicher Hinsicht? (6 Punkte)

Grundsätzliches:

- Der Widerspruch muss sich auf eine ältere Marke stützen (Art. 31 Abs. 1 MSchG), bei MUROLINO der Firma G handelt es sich um die ältere Marke
- Massgebend ist der Gesamteindruck im verschwommenen Erinnerungsbild des durchschnittlichen Abnehmers
- Abzustellen ist auf den Registereintrag



- Es besteht eine Wechselwirkung zwischen Warengleichartigkeit und Zeichenähnlichkeit

Warengleichheit/-gleichartigkeit:

- Massgebliche Verkehrskreise: Die vorliegenden Waren werden vor allem von Bauunternehmen und professionellen Bauhandwerkern zum baulichen Gebrauch erworben, setzen sie doch handwerkliches Können für die sachgerechte Verwendung voraus
- Diese Verkehrskreise begegnen den Marken mit erhöhter Aufmerksamkeit
- Gleichheit liegt vor, wenn die Waren und Dienstleistungen des jüngeren Zeichens vollständig von jenen des älteren Zeichens erfasst werden
- Die gleiche Nizza-Klassifizierung nicht massgeblich, aber ein Indiz
- Die Waren „wärmedämmende, tragende Bauelemente (nicht aus Metall)“ lassen sich unter den Oberbegriff der „Baumaterialien, nicht aus Metall, insbesondere Ziegelsteine“ subsumieren, weshalb von Warengleichheit auszugehen ist

Zeichenähnlichkeit:

- Bei Wortmarken ist Schriftbild, Wortklang und Sinngehalt massgebend
- Schriftbild: Übereinstimmung in ersten und letzten drei Buchstaben, Unterschied in Mittelsilbe „-ol-“
- Wortklang: unterschiedliches Silbenmass, leicht abweichende Vokalfolge, ähnliche Konsonantenfolge
- Sinngehalt: beide Zeichen werden als Mäuerchen verstanden
- Ähnlichkeit in allen drei Ebenen und somit Zeichenähnlichkeit

Verwechselbarkeit:

- Bei der unmittelbaren Verwechslungsgefahr können die massgeblichen Verkehrskreise die Zeichen nicht auseinanderhalten
- Die mittelbare Verwechslungsgefahr lässt hingegen befürchten, dass Abnehmer falsche Rückschlüsse ziehen könnten (irrtümliche Zuordnung beider Marken zur gleichen Serie oder Annahme einer unternehmensmässigen Verbundenheit)
- Der Schutzzumfang bestimmt sich nach Kennzeichnungskraft
 - MUROLINO wird als „Mäuerchen“ verstanden und ist für Baumaterialien kennzeichnungsschwach (Hinweis auf resultierendes Produkt des Warengebrauchs)
 - Aber unübliche Verkleinerungsform führt zu geringfügigem Schutzzumfang
- Aufgrund Warengleichheit und Zeichenähnlichkeit ist ein strenger Masstab anzuwenden
- Daraus resultiert unmittelbare, mind. aber mittelbare Verwechslungsgefahr
- Der Widerspruch hat somit in materieller Hinsicht Aussicht auf Erfolg

b) Welche Ansprüche aus dem Markengesetz kommen in Frage? Benennen Sie nur Anspruchsgrundlage und zentralen Anspruchsinhalt. (4 Punkte)

- Hauptinteresse ist eine Unterlassung gemäss Art. 55 Abs. 1 lit. a MSchG sowie allenfalls eine Beseitigung gemäss Art. 55 Abs. 1 lit. b MSchG i.V.m. einer



Einziehung gemäss Art. 57 URG, wobei dies auf dem Weg vorsorglicher Massnahmen erfolgen könnte (Art. 59 MSchG)

- Grundsätzlich sind auch reparatorische Ansprüche nach Art. 55 Abs. 2 MSchG sowie ein Auskunftsanspruch nach Art. 55 Abs. 1 lit. c MSchG denkbar
- Ein Feststellungsanspruch nach Art. 52 MSchG sowie die Veröffentlichung des Urteils gemäss Art. 60 MSchG setzen ein schutzwürdiges Interesse voraus