



**Universität
Zürich** UZH

Rechtswissenschaftliches Institut

Immateriälgüterrecht

Vorlesung – Frühlingssemester 2013

Prof. Dr. Florent Thouvenin, RA

Assistenzprofessor für Immateriälgüter- und Informationsrecht an der
Universität St. Gallen, Lehrbeauftragter an der Universität Zürich



Designrecht - Überblick

Gegenstand

- Gestaltungen von Erzeugnissen oder Teilen von Erzeugnissen

Schutzvoraussetzungen

- Neuheit
- Eigenart
- Keine Schutzausschlussgründe

Erwerb

- Hinterlegung und Eintragung

Schutzwirkungen

- Ausschliesslicher Gebrauch zu gewerblichen Zwecken
- Schranken: Weiter- und Mitbenützungsrecht, Erschöpfung



Designrecht - Gegenstand

Begriff

- Designs sind Gestaltungen von Erzeugnissen oder Teilen von Erzeugnissen, die charakterisiert sind durch die Anordnung von
 - Linien oder Flächen
 - Konturen oder Farben oder
 - durch das verwendete Material





Designrecht - Gegenstand (2)

Gestaltung eines Erzeugnisses

- Design ist äusserlich wahrnehmbare Gestaltung eines Erzeugnisses
- Gestaltung ist (zumindest grundsätzlich) ästhetisch motiviert
- Erzeugnis und Gestaltung müssen unterscheidbar sein
 - Design: Gestaltung eines Autos, Handys, Seifenspenders
 - Kein Design: Texte, Bilder, Pläne, Figuren aus Computerspielen

Gestaltung

- Durch Menschenhand geschaffenes Objekt
 - keine rein maschinell oder computergesteuert erzeugte Kreation
 - keine unbearbeiteten Naturprodukte, sog. "objets trouvés"
- Kreis der Gestaltungsmittel ist offen
- Abstraktion der Gestaltung in Anmeldung möglich



Designrecht - Gegenstand (3)

Erzeugnis

- Industriell oder handwerklich hergestellter Gegenstand
 - auch: Teile eines komplexen Erzeugnisses, sofern selbständig verkehrsfähig (Bsp.: Kotflügel eines Autos)
 - nicht: Dienstleistungen, Verfahren, Konzepte oder Ideen
- Äusserliche Wahrnehmbarkeit
 - Visuelle Wahrnehmbarkeit erforderlich (Hinterlegung!)
 - Erkennbarkeit von Auge oder mit optischen Hilfsmitteln

Keine Bindung an Produktgattung

- Design ist als solches geschützt, nicht nur für konkrete Produktgattung, sog. abstrakte Konzeption (strittig)
 - Produktgattung ist bei Hinterlegung anzugeben (Recherchierbarkeit)
 - Gesamteindruck wird regelmässig durch Produktgattung mitbestimmt, insb. bei dreidimensionalem Design ("implizites Spezialitätsprinzip")



Designrecht - Schutzvoraus.

Neuheit

- Begriff (DesG 2 II)
 - Kein identisches Design
 - der Öffentlichkeit bereits zugänglich gemacht, sodass dieses
 - den Schweizer Verkehrskreisen bekannt sein konnte
- Beurteilung
 - Nur Identität zerstört Neuheit
 - Objektiver Vergleich mit Formenbestand
 - geografisch: in Schweiz beteiligte Verkehrskreise
 - personell: potentielle Abnehmer
 - zeitlich: vor Hinterlegungs- oder Prioritätsdatum
 - Relativierung, keine rein objektive Beurteilung
 - geografisch: vernünftigerweise bekannt sein konnte
 - personell: nicht ganz unwesentlicher Teil der Verkehrskreise
 - zeitlich: Gestaltung muss noch immer bekannt sein ("Retro-Design")



Designrecht - Schutzvoraus. (2)

Unschädliche Offenbarung (DesG 3)

- Grundsatz: Jede Offenbarung wirkt neuheitsschädlich
- Ausnahme: Schonfrist von zwölf Monaten bei
 - Missbräuchlicher Offenbarung durch Dritte
 - Offenbarung durch den Berechtigten
- Aber: Keine Veränderung des Hinterlegungsdatums

Prioritätsrecht (DesG 22)

- Ersthinterlegung im Ausland
 - Mitgliedstaat der PVÜ
 - Staat der Schweiz Gegenrecht hält
- Prioritätsfrist: 6 Monate
- Einreichen Prioritätserklärung beim IGE (DesG 23)



Designrecht - Schutzvoraus. (3)

Eigenart

- Begriff (DesG 2 III)
 - Kein ähnliches Design
 - nach dem Gesamteindruck
 - in wesentlichen Merkmalen unterscheidet
 - den Schweizer Verkehrskreisen bekannt sein konnte
- Beurteilung
 - Wertender Vergleich mit Formenbestand
 - geografisch: in Schweiz beteiligte Verkehrskreise
 - personell: potentielle Abnehmer
 - zeitlich: vor Hinterlegungs- oder Prioritätsdatum
 - Bescheidener Massstab
 - objektive Abweichung vom Vorbekannten genügt
 - deutliche Unterschiede, die nicht erst bei Vergleich im Detail erkennbar sind



Designrecht - Schutzvoraus. (4)

Schutzausschlussgründe

- Prüfung im Erteilungsverfahren
 - Kein Design (DesG 4 lit. a)
 - Verstoss gegen Bundesrecht oder Staatsverträge (DesG 4 lit. d)
 - Bsp.: Wappen, Symbol des Roten Kreuzes
 - Verstoss gegen öffentliche Ordnung oder gute Sitten (DesG 4 lit. e)
 - öffentliche Ordnung: Gesamtrechtsordnung immanente Wertungs- und Ordnungsprinzipien
 - gute Sitten: ethisch fundierte Normen von zentraler Bedeutung, bspw.: rassistisches, menschenverachtendes, ev. religiös anstössiges Design
- Keine Prüfung im Erteilungsverfahren (DesG 24 III e contrario)
 - Neuheit und Eigenart (DesG 4 lit. b)
 - Technische Bedingtheit (DesG 4 lit. c)



Designrecht - Schutzvoraus. (5)

Schutzausschlussgründe

- Technische Bedingtheit
 - Merkmale sind ausschliesslich durch technische Funktion bedingt
 - Bedingtheit durch Gebrauchszweck oder Nützlichkeit statt durch Ästhetik
 - Schutzausschluss nur, wenn
 - alle Merkmale des Designs technisch bedingt
 - kein Raum für ästhetisch motivierte Gestaltung besteht und genützt
- Beispiele
 - Typische Grundform von Schuhen: durch Form des Fusses determiniert
 - Gestaltung der Nadel eines Plattenspielers
 - Ersatzteile und Verbindungselemente: Zweck nur erfüllbar, wenn in Form und Abmessung genau zum Original passend



Designrecht - Erwerb

Recht auf das Design

- Designer als natürliche Person (sog. Schöpferprinzip)
- Rechtsnachfolger des Designers
- Mehrheit von Designern (DesG 7)
 - gemeinsames Entwerfen des Designs
 - nur bei schöpferischem Beitrag zur Gestaltung
- Arbeitgeber (OR 332)
 - Verweis auf analoge Regelung für Erfindungen
 - Grundsätze auch im Designrecht
 - kein originärer, sondern derivativer Erwerb
 - Dienstdesign
 - Gelegenheitsdesign
 - freies Design



Designrecht - Erwerb (2)

Schweizer Designrecht

- Hinterlegung beim IGE
 - Antrag auf Eintragung des Designs
 - Zur Reproduktion geeignete Abbildung des Designs
 - weitere Angaben formeller Art, insb. Name, Adresse, Zahl der Designs und Angabe der Erzeugnisse bei denen Design verwendet werden soll
- Prüfungsverfahren
 - Eingangs- und Formalprüfung: Hinterlegungsdatum und Eintreten
 - Materielle Prüfung: beschränkte Kognition (DesG 4 lit. a, d, e)
 - Eintragung und Veröffentlichung (zeitgleich: www.swissreg.ch)
 - Aufschub der Veröffentlichung: auf Antrag für 30 Monate (DesG 26)
- Sammelhinterlegung (DesG 20)
 - gleichzeitige Hinterlegung vieler Designs: tiefere Kosten
 - Voraussetzung: gleiche Klasse Locarno-Übereinkommen: Recherchen
 - keine materiell-rechtliche Wirkungen



Designrecht - Erwerb (3)

Internationale Hinterlegung

- Haager Musterschutzabkommen (HMA)
- Grundsätze
 - kein "internationales" Design, nur zentrale Hinterlegung und Registrierung
 - gleiche materiell-rechtliche Wirkungen wie ein nationales Designrecht
 - einzelne nationale Designrechte sind voneinander unabhängig
- Verfahren
 - Hinterlegung
 - direkte Hinterlegung: bei der WIPO in Genf
 - indirekte Hinterlegung: beim nationalen Amt (in Schweiz nicht möglich)
 - Eintragung und Veröffentlichung
 - Eintragung im internationalen Register erfolgt ohne materielle Prüfung
 - Online-Veröffentlichung (Hague Express)
 - Übermittlung an Bestimmungsstaat, dort allenfalls materielle Prüfung



Designrecht - Wirkungen

Ausschliesslichkeitsrechte

- Grundsätze
 - ausschliessliches, absolutes, subjektives Recht zum gewerblichen Gebrauch, insb. Herstellen, Lagern, Anbieten, Inverkehrbringen, Ein-, Aus- und Durchfuhr sowie Besitz zu diesen Zwecken (DesG 9 I)
 - privater Gebrauch an sich frei (Ausnahme: Kapillarimporte, DesG 9 I^{bis})
- Einbau und Verarbeitung
 - Einbauen in ein anderes oder Verarbeiten zu einem anderen Objekt
 - Neues Erzeugnis verletzt Designrechte am eingebauten oder verarbeiteten Design, wenn gleiche wesentlichen Merkmale und gleicher Gesamteindruck
 - Vorbehalt: Erschöpfung der Rechte am eingebauten/verarbeiteten Objekt
- Reparatur und Wiederherstellung
 - Wiederherstellung: unzulässig, da einer Neuherstellung gleichzustellen
 - Reparatur und Renovation: zulässig, solange keine Neuherstellung



Designrecht - Wirkungen (2)

Schutzbereich

- Gleiche wesentliche Merkmale...
 - charakteristische, prägende Merkmale der Gestaltung, nicht Details
 - Gleichheit der wesentlichen Merkmale fehlt, wenn verletzende Gestaltung
 - nicht alle wesentlichen Merkmale des Designs aufweist
 - zwar alle Merkmale des Designs aufweist , aber auch noch weitere
- ... und dadurch gleicher Gesamteindruck
 - Ermittlung durch Zusammenspiel der wesentlichen Merkmale
 - Geringfügige Abweichungen führen nicht aus Schutzbereich
- Methode
 - Registereintrag vs. tatsächlich gebrauchtes Design
 - Sichtweise: potentielle Abnehmer
 - Gesamteindruck in kurzfristiger Erinnerung (BGer)
 - synoptischer Vergleich
 - "trademark approach"



Designrecht - Wirkungen (3)

Schranken

- Weiterbenützungsrecht (DesG 12)
 - Rechtsinhaber kann Weitergebrauch eines Designs nicht verbieten, wenn dieses im Inland gewerbsmässig gebraucht wurde
 - vor Hinterlegungs- oder Prioritätsdatum (aber: Neuheit!)
 - während Aufschub der Veröffentlichung
- Mitbenützungsrecht (DesG 13)
 - Rechtsinhaber kann Dritten Designrecht nicht entgegenhalten, wenn
 - Dritte das Design im Inland zwischen letztem Tag der Frist für Zahlung der Gebühr für weitere Schutzperiode und Weiterbehandlungsantrag
 - gutgläubig gewerbsmässig benutzt oder hierzu Anstalten getroffen
- Erschöpfung
 - Achtung: Keine gesetzliche Grundlage, keine Gerichtsurteile
 - Alle Rechte am konkreten Erzeugnis erschöpfen
 - Geographische Reichweite: richtigerweise international (strittig)



Designrecht - Wirkungen (4)

Schutzdauer

- Entstehung des Schutzes
 - Mit Eintragung im Register (DesG 5 I)
- Ablauf des Schutzes
 - Erste Schutzperiode: Fünf Jahre ab Hinterlegung (DesG 5 II)
 - Verlängerung um vier Schutzperioden möglich (DesG 5 III)
 - Maximale Schutzdauer: 25 Jahre
- Vorzeitiger Ablauf des Schutzes
 - Antrag auf Löschung
 - Kein Antrag auf Verlängerung des Schutzes
 - Nichtbezahlen der Gebühren
 - Nichtigkeitsurteil eines Gerichts