

Inhaltsübersicht

Vorwort	V
Verzeichnis der Autorinnen und Autoren	XVII

Markenrechtliche Entscheide

Fallgruppe I: Unterscheidungskraft, Freihaltebedürfnis und Verkehrs durchsetzung	
Leitentscheide 1 bis 8	4
Ueli Grüter/Andrea Sommer	
Wann ist eine Marke unterscheidungskräftig, wann ist sie beschreibend? – Kommentar zu BGE 116 II 609 (FIORETTO)	4
Raphael Nusser	
Was bedeutet Gemeingut, wann ist ein Zeichen als Gemeingut vom Markenschutz ausgeschlossen? – Kommentar zu BGE 118 II 181 (DUO)	12
Salim Rizvi	
Wieweit lassen sich Herkunftsangaben als Marken monopolisieren? – Kommentar zu BGE 117 II 321 (VALSER)	19
Adrian Wyss	
Wann hat sich ein Zeichen im Verkehr als Marke durchgesetzt und wie lässt sich dies nachweisen? – Kommentar zu BGE 128 III 441 (Appenzeller)	26
Robert Flury	
Welche Anforderungen gelten für den Nachweis der Verkehrs durchsetzung einer Form mit Gemeingutcharakter, die als Marke beansprucht wird? – Kommentar zu BGE 130 III 328 (SWATCH-Uhrenarmband)	37
Robert Flury	
Auch eine banale dreidimensionale Form kann als Marke schutzfähig sein, wenn sie sich im Verkehr durchgesetzt hat – Kommentar zu BGE 131 III 121 (SMARTIES)	43

Alexandra Gick	
Wann steht der Verkehrs durchsetzung ein absolutes Freihaltebedürfnis entgegen? – Kommentar zu BGE 134 III 314 (M/M-joy)	50
Robert Flury	
Wann degeneriert eine Marke zum Freizeichen? – Kommentar zu BGE 114 II 171 (EILE MIT WEILE)	59
Fallgruppe II: Irreführung und Sittenwidrigkeit als Schutzausschlussgründe	
Leitentscheide 9 bis 11	66
Peter Münch / Sonja Fisch	
Unter welchen Voraussetzungen sind Marken, die aus geografischen Angaben bestehen, weder freihaltebedürftig, noch irreführend? – Kommentar zu BGE 128 III 454 (YUKON)	66
Sylvia Anthamatten-Büchi	
Wie weit soll (und kann) das Publikum vor Marken mit irreführenden Herkunftsangaben geschützt werden? – Kommentar zu BGE 132 III 770 (COLORADO)	75
Robert Flury	
Wann ist ein Zeichen wegen Sittenwidrigkeit vom Markenschutz ausgeschlossen? Kommentar zu BGE 136 III 474 (MADONNA)	83
Fallgruppe III: Verwechslungsgefahr und Reichweite des Markenschutzes	
Leitentscheide 12 bis 15	92
Robert Flury	
Wann sind Wortmarken unterscheidbar, wann verwechselbar? Klang, Schriftbild und Sinngehalt als klassische Beurteilungskriterien, Zeichenlänge als zusätzliches Element – Kommentar zu BGE 121 III 377 (BOSS/BOKS)	92

Cyrill Rieder	
Wie weit reicht der Schutz gegen mittelbare und «assoziative» Verwechslungsgefahr? Je stärker eine Marke, desto weiter der geschützte Ähnlichkeitsbereich – Kommentar zu BGE 122 III 382 (KAMILLOSAN)	98
Luca Dal Molin	
Welche Tragweite haben Markenabgrenzungsvereinbarungen und unter welchen Voraussetzungen können sie vorzeitig gekündigt werden? – Kommentar zu BGE 138 III 304 (SWATCH/ICEWATCH)	107
Guido Laredo	
Wann ist eine Marke berühmt, so dass sie den erweiterten Schutz nach Art. 15 MSchG geniesst? – Kommentar zu BGE 124 III 277 (NIKE)	114
Fallgruppe IV: Spielarten der Marke (Formmarke, Hörmarke, Garantiemarke)	
Leitentscheide 16 bis 22	124
Guido Laredo	
Warum sind Formen selten markenfähig? Ablehnung der Schutzfähigkeit für eine Uhrenform, weil sie Gemeingut bildet und das Wesen der Ware ausmacht – Kommentar zu BGE 120 II 307 (THE ORIGINAL)	124
Ivo Zuberbühler	
Sind die LEGO-Klemmbausteine als Marke schutzfähig? Ein Anschauungsfall für die Schutzausschlussgründe von Art. 2 lit. b MSchG – Kommentar zu BGE 129 III 514 und BGer 4A_20/2012 (LEGO)	132
Inge Hochreutener	
Wie verhält der Schutz als Formmarke sich zum Designschutz und zum Urheberrechtsschutz? – Kommentar zu BGE 134 III 547 (PANTON)	142

Véronique Breitenmoser

Wann ist eine Verpackungsform unterscheidungskräftig, wann erscheint sie bloss als gefällig und ansprechend gestaltet? –

Kommentar zu BGE 137 III 403 (WELLENVERPACKUNG) 155

Irène Suter-Sieber

Wann sind *Hörzeichen* unterscheidungskräftig, wann dienen sie lediglich der allgemeinen Kaufreizförderung? – Kommentar

zu BGE 135 III 359 (MELODIE mit sieben Tönen) 163

Stefan Keehnen

Sind auch Garantiemarken (wie andere Marken) nur dann schutzfähig, wenn sie Unterscheidungskraft aufweisen? –

Kommentar zu BGE 131 III 495 (FELSENKELLER) 173

Dennis Scheidegger

Wann steht der Verkehrs durchsetzung einer Garantiemarke ein

Freihaltebedürfnis entgegen? – Kommentar zu BGE 137 III 77

(HOTELSTERNE) 184

Firmenrechtliche Entscheide

Leitentscheide 23 bis 26 192

Eugen Roesle

Wirkt ein Firmenbestandteil täuschend, wenn er auf eine

ausgelagerte Unternehmenstätigkeit Bezug nimmt? –

Kommentar zu BGE 117 II 192 (MÜNSTERKELLEREI) 192

Ivo Zuberbühler

Wann sind Firmen verwechselbar? Einmal mehr bekräftigte Ablehnung des (markenrechtlichen) Branchenprinzips für das Firmenrecht – Kommentar zu BGer 4A_45/2012 (KEYTRADE) 200

Oliver Fritschi

Nach welchen Kriterien und nach welchem Massstab beurteilt sich die Unterscheidbarkeit der Firmen von Aktiengesellschaften?

Je geringer die Kennzeichnungskraft, desto kleiner der geschützte Ähnlichkeitsbereich – Kommentar zu BGE 122 III 369 (MZSG) 207

Fabiana Theus Simoni	
Wann besteht eine Pflicht zur unveränderten Verwendung der im Handelsregister eingetragenen Firma? – Kommentar zu BGE 128 III 224 (DIE WACHE)	215

Designrechtliche Entscheide

Leitentscheide 27 bis 28	224
Véronique Breitenmoser	
Nach welchem Massstab beurteilen sich Designverletzungen? Der erste Leitentscheid zum Designgesetz stellt die Weichen in Rich- tung «trademark approach» – Kommentar zu BGE 129 III 545 (Knob- lauchpresse)	224
Sylvia Anthamatten-Büchi	
Was macht ein Design schutzfähig und wann liegt eine Design- verletzung vor? Das Bundesgericht konkretisiert die Kriterien und über- windet endgültig seine altrechtliche Praxis – Kommentar zu BGE 130 III 636 (SCHMUCKANHÄNGER)	231

Urheberrechtliche Entscheide

Fallgruppe I: Entstehung, Übertragung und Verwertung von Urheberrechten	
Leitentscheide 29 bis 34	240
Marco Handle	
Unter welchen Voraussetzungen entstehen Urheberrechte an Werken der angewandten Kunst? Anerkennung des Urheberrechtsschutzes für Le-Corbusier-Möbel – Kommentar zu BGE 113 II 190 (LE CORBUSIER)	240
Mischa Senn	
Unter welchen Voraussetzungen entstehen Urheberrechte an Fotografien? Ein Beispiel und ein Gegenbeispiel – Kommentar zu BGE 130 III 168 (MARLEY) und 130 III 714 (MEILI)	251

Matus Rerko	
Was bedeutet Miturheberschaft? Schauspieler als Miturheber eines filmischen Werks – Kommentar zu BGE 129 III 715 (MALBUNER)	261
Ursula Sury / Rhea-Lara Schärli	
Wie weit reichen die Nutzungsrechte der Lizenznehmerin? Der Source Code als häufigster Zankapfel – Kommentar zu BGE 125 III 263 (SOFTWARELIZENZ)	273
Reto Fanger	
Haben Presseauschnitt- und Dokumentationsdienste Vergütungen an die Verwertungsgesellschaft Pro Litteris abzuliefern? – Kommentar zu BGE 133 III 473 (PRESSESPIEGEL)	284
Stefan Brühwiler	
Wann liegt bei Fernsehsendungen Erstverbreitung, wann Weitersendung vor, die nach Art. 22 Abs. 1 URG ausschliesslich der kollektiven Verwertung unterliegt? – Kommentar zu BGE 133 III 568 (GGA Maur v. BBC)	294
 Fallgruppe II: Reichweite des Urheberrechtsschutzes	
Fallgruppe II: Reichweite des Urheberrechtsschutzes Leitentscheide 35 bis 42	308
Cyrill Rieder	
Wie weit sind Romanfiguren urheberrechtlich geschützt und wie verhält sich dieser Schutz zum Prinzip der freien Bearbeitung? – Kommentar zu BGE 85 II 120 (SHERLOCK HOLMES)	308
Marco Handle	
Wie weit reicht das Urheberrecht an wissenschaftlichen Werken? – Kommentar zu BGE 113 II 306 (DISSERTATION «Hermine von Hug-Hellmuth»)	315
Markus J. Weber	
Wo liegen die Grenzen der Zitierfreiheit? – Kommentar zu BGE 131 III 480 (SCHWEIZERZEIT)	324

Markus J. Weber

Wie weit kann der Architekt Umbaupläne der Gebäudeeigentümerin durchkreuzen, wenn er sie als Entstellung des architektonischen Werks empfindet? – Kommentar zu BGE 117 II 466 (SCHULHAUS RAPPERSWIL)

333

Pia Buser

Wie verhält sich das Urheberrecht an architektonischen Werken zum Prinzip der «freien Benutzung»? – Kommentar zu BGE 125 III 328 (EINFAMILIENHAUSSIEDLUNG CHÈNE-BOUGERIES)

344

Georges Huguenin

Lässt sich einem behördlich angeordneten Teil-Rückbau das Urheberpersönlichkeitsrecht des Architekten entgegenhalten? – Kommentar zum BAUMHAUS-Entscheid (BGer 4A_423/2011 = sic! 2012, 186 f.)

355

Stefan Brühwiler

Was ist unter «audiovisuellen Werken» zu verstehen, für die Art. 12 Abs. 1bis URG eine territorial eingeschränkte Erschöpfung des Urheberrechts vorsieht? – Kommentar zu BGE 133 III 273 (ENTER THE MATRIX)

363

Dirk Spacek

Fällt unter die «zum Vornherein auf eine kleine Empfängerzahl beschränkte Weitersendung», die nach Art. 22 Abs. 2 URG erlaubt ist, auch die interne Weiterverbreitung eines Fernsehprogramms in einem Hotel mit 413 Zimmern? – Kommentar zu BGE 119 II 51 (CNN)

371

Patentrechtliche Entscheide

Fallgruppe I: Patentfähigkeit

Leitentscheide 43 bis 45

384

Andreas Detken

Wie grenzt sich die Erfindung von der blossen Entdeckung ab? – Kommentar zum Urteil BGer 4A_12/1995 = sic! 1997, 77 (HOCHDRUCKKRAFTWERK)

384

Alban Shabani

Wann ist eine Erfindung naheliegend und wann nicht? – Kommentar zu BGE 138 III 111 (INDUKTIVE HEIZVORRICHTUNG) 392

Tobias Bremi

Genügt das Auffinden eines bisher unbekannten Problems, um erforderliche Tätigkeit zu begründen? – Kommentar zu BGE 114 II 82 (SCHNEEHALTER) 408

Fallgruppe II: Reichweite des Patentschutzes

Leitentscheide 46 bis 50 308

Cyrill Rieder

Wann liegt patentverletzende Nachahmung vor, wann blosse Nutzung des freien Standes der Technik? Übernahme des «Formstein-Einwands» aus der deutschen Rechtsprechung – Kommentar zu BGE 115 II 490 (HARTSCHAUMPLATTEN) 418

Tobias Bremi

Wie wirken sich Zweckangaben in Patentansprüchen auf den Schutzbereich aus, und: wieweit reicht der Schutz gegen indirekte Patentverletzungen durch Teilnahmehandlungen? – Kommentar zu BGE 122 III 81 (BESCHICHTUNGSEINRICHTUNG) 425

Mark Schweizer

Welchen Anforderungen hat die Formulierung von Unterlassungsbehren in Patentverletzungsklagen zu genügen? – Kommentar zu BGE 131 III 70 (SAMMELHEFTER) 437

Ivo Zuberbühler

Wann ist das Schutzrecht der Patentinhaberin erschöpft? Entscheid zugunsten der nationalen Erschöpfung im Patentrecht – Kommentar zu BGE 126 III 129 (KODAK) 443

Stefan Keehnen

Wie weit lassen sich Schadenersatzansprüche aus Patentverletzungen mit der Methode der Lizenzanalogie begründen? – Kommentar zu BGE 132 III 379 (MILCHSCHÄUMER) 452

Verfahrensrechtliche Entscheide

<i>Leitentscheide 51 bis 52</i>	308
Lukas Lüthi	
Wann drängt sich bereits im Massnahmeverfahren die Einholung eines Sachverständigengutachtens auf? – Kommentar zu BGE 137 III 324 (NESPRESSO)	466
Mark Schweizer	
Wann hat ein Patentinhaber ein «schutzwürdiges Interesse», das ihm nach Art. 158 ZPO Anspruch auf eine vorsorgliche Beweisabnahme zur Abklärung der Prozessaussichten gibt? Verhältnis dieses Anspruchs zu jenem auf genaue Beschreibung nach Art. 77 PatG – Kommentar zu BGE 138 III 76 (SCHLAMMZUFÜHRUNG)	476
Sachregister	483
Entscheidregister	495