

Inhaltsübersicht

Vorwort	V
Verzeichnis der Autorinnen und Autoren	XV

Markenrechtliche Entscheide

Entscheid-Landkarte und Entscheid-Übersicht zum Markenrecht

Fallgruppe I: Unterscheidungskraft, Freihaltebedürfnis
und Verkehrsdurchsetzung

<i>Leitentscheide 1 bis 9.</i>	1
--	---

Ueli Grüter/Andrea Sommer

Wann ist eine Marke unterscheidungskräftig, wann ist sie beschreibend? – Kommentar zu BGE 116 II 609 (FIORETTO)	6
--	---

Raphael Nusser

Was bedeutet Gemeingut, wann ist ein Zeichen als Gemeingut vom Markenschutz ausgeschlossen? – Kommentar zu BGE 118 II 181 (DUO)	14
--	----

Raphael Nusser

Wann ist ein Ausdruck für den Wirtschaftsverkehr unentbehrlich, so dass er nicht monopolisiert werden darf? – Kommentar zu BGE 139 III 176 (YOU)	21
---	----

Salim Rizvi

Wieweit lassen sich Herkunftsangaben als Marken monopolisieren? – Kommentar zu BGE 117 II 321 (VALSER)	27
---	----

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)	34
--	----

Robert Flury

Welche Anforderungen gelten für den Nachweis der Verkehrsdurchsetzung einer Form mit Gemeingutcharakter, die als Marke beansprucht wird? – Kommentar zu BGE 130 III 328 (SWATCH-Uhrenarmband)	45
---	----

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)	52
---	----

Alexandra Gick

**Wann steht der Verkehrsdurchsetzung ein absolutes Freihaltebedürfnis entgegen? –
Kommentar zu BGE 134 III 314 (M/M-joy) 59**

Robert Flury

**Wann degeneriert eine Marke zum Freizeichen? – Kommentar zu BGE 114 II 171
(EILE MIT WEILE). 69**

**Fallgruppe II: Irreführung und Sittenwidrigkeit als Schutzausschlussgründe
Leitentscheide 10 bis 12 77**

Peter Münch / Sonja Truninger (-Fisch)

**Unter welchen Voraussetzungen sind Marken, die aus geografischen Angaben
bestehen, weder Freihaltebedürftig noch irreführend? – Kommentar zu
BGE 128 III 454 (YUKON). 78**

Sylvia Anthamatten-Büchi

**Wieweit soll (und kann) das Publikum vor Marken mit irreführenden
Herkunftsangaben geschützt werden? – Kommentar zu BGE 132 III 770
(COLORADO) 88**

Robert Flury

**Wann ist ein Zeichen wegen Sittenwidrigkeit vom Markenschutz
ausgeschlossen? – Kommentar zu BGE 136 III 474 (MADONNA). 97**

**Fallgruppe III: Verwechslungsgefahr und Reichweite des Markenschutzes
Leitentscheide 13 bis 18 105**

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) 106**

Cyrell Rieder

**Wieweit reicht der Schutz gegen mittelbare und «assoziative»
Verwechslungsgefahr? Je stärker eine Marke, desto weiter der geschützte
Ähnlichkeitsbereich – Kommentar zu BGE 122 III 382 (KAMILLOSAN) 113**

Luca Dal Molin

**Welche Tragweite haben Markenabgrenzungsvereinbarungen, und unter welchen
Voraussetzungen können sie vorzeitig gekündigt werden? – Kommentar zu
BGE 138 III 304 (SWATCH/ICEWATCH) 122**

Marc Schwenninger	
Was steht auf dem Spiel, wenn die Marke sich in der tatsächlichen Nutzung vom Registereintrag entfernt? – Kommentar zu BGE 130 III 267 (TRIPP TRAPP) . . .	129
Marc Schwenninger	
Wieweit ist es zulässig, fremde Marken für den eigenen Vertrieb zu nutzen? – Kommentar zu BGE 128 III 146 (VW/AUDI Spezialist)	140
Guido Laredo	
Wann ist eine Marke berühmt, sodass sie den erweiterten Schutz nach Art. 15 MSchG geniesst? – Kommentar zu BGE 124 III 277 (NIKE)	149
Fallgruppe IV: Spielarten der Marke (Formmarke, Hörmarke, Garantiemarke) <i>Leitentscheide 19 bis 25</i>	159
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)	160
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)	168
Inge Hochreutener	
Wie verhält sich der Schutz als Formmarke zum Designschutz und zum Urheberrechtsschutz? – Kommentar zu BGE 134 III 547 (PANTON)	179
Véronique Waser Breitenmoser	
Wann ist eine Verpackungsform unterscheidungskräftig, wann erscheint sie bloss als gefällig und ansprechend gestaltet? – Kommentar zu BGE 137 III 403 (WELLENVERPACKUNG)	195
Irène Suter-Sieber	
Wann sind Hörzeichen unterscheidungskräftig, wann dienen sie lediglich der allgemeinen Kaufreizförderung? – Kommentar zu BGE 135 III 359 (MELODIE mit sieben Tönen)	203
Stefan Keehnen	
Sind auch Garantiemarken (wie andere Marken) nur dann schutzfähig, wenn sie Unterscheidungskraft aufweisen? – Kommentar zu BGE 131 III 495 (FELSENKELLER)	213

Dennis Scheidegger

Wann steht der Verkehrsdurchsetzung einer Garantiemarke ein Freihaltebedürfnis entgegen? – Kommentar zu BGE 137 III 77 (HOTELSTERNE)	224
--	-----

Firmenrechtliche Entscheide

Entscheid-Landkarte und Entscheid-Übersicht zum Firmenrecht

<i>Leitentscheide 26 bis 29</i>	231
---	-----

Eugen Roesle

Wirkt ein Firmenbestandteil täuschend, wenn er auf eine ausgelagerte Unternehmenstätigkeit Bezug nimmt? – Kommentar zu BGE 117 II 192 (MÜNSTERKELLEREI).	233
--	-----

Ivo Zuberbühler

Wann sind Firmen verwechselbar? Einmal mehr bekräftigte Ablehnung des (markenrechtlichen) Branchenprinzips für das Firmenrecht – Kommentar zu BGer 4A_45/2012 (KEYTRADE)	241
--	-----

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)	248
---	-----

Fabiana Theus Simoni

Wann besteht eine Pflicht zur unveränderten Verwendung der im Handelsregister eingetragenen Firma? – Kommentar zu BGE 128 III 224 (DIE WACHE)	256
---	-----

Designrechtliche Entscheide

Entscheid-Landkarte und Entscheid-Übersicht zum Designrecht

<i>Leitentscheide 30 bis 32</i>	265
---	-----

Véronique Waser Breitenmoser

Nach welchem Massstab beurteilen sich Designverletzungen? Der erste Leitentscheid zum Designgesetz stellt die Weichen in Richtung «trademark approach» – Kommentar zu BGE 129 III 545 (KNOBLAUCHPRESSE)	267
---	-----

Sylvia Anthamatten-Büchi

Was macht ein Design schutzfähig, und wann liegt eine Designverletzung vor? Das Bundesgericht konkretisiert die Kriterien und überwindet endgültig seine altrechtliche Praxis – Kommentar zu BGE 130 III 636 (SCHMUCKANHÄNGER)	275
--	-----

Philipp Sieber

Wann weist ein Design Eigenart auf? Und wann ist ein Design ausschliesslich durch die technische Funktion bedingt? – Kommentar zu BGE 133 III 189 (SCHMUCKSCHATULLE)	281
--	-----

Urheberrechtliche Entscheide

Entscheid-Landkarte und Entscheid-Übersicht zum Urheberrecht

Fallgruppe I: Entstehung, Übertragung und Verwertung von Urheberrechten <i>Leitentscheide 33 bis 38</i>	291
--	-----

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)	296
--	-----

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)	307
---	-----

Matus Rerko

Was bedeutet Miturheberschaft? Schauspieler als Miturheber eines filmischen Werks – Kommentar zu BGE 129 III 715 (MALBUNER)	318
---	-----

Ursula Sury / Rhea-Lara Schärli

Wieweit reichen die Nutzungsrechte der Lizenznehmerin? Der Source Code als häufigster Zankapfel – Kommentar zu BGE 125 III 263 (SOFTWARELIZENZ)	330
---	-----

Reto Fanger

Haben Presseauschnitt- und Dokumentationsdienste Vergütungen an die Verwertungsgesellschaft Pro Litteris abzuliefern? – Kommentar zu BGE 133 III 473 (PRESSESPIEGEL)	341
--	-----

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)	353
--	-----

Fallgruppe II: Reichweite des Urheberrechtsschutzes	
<i>Leitentscheide 39 bis 46</i>	365
 Cyrill Rieder	
Wieweit sind Romanfiguren urheberrechtlich geschützt, und wie verhält sich dieser Schutz zum Prinzip der freien Bearbeitung? – Kommentar zu BGE 85 II 120 (SHERLOCK HOLMES)	366
 Marco Handle	
Wieweit reicht das Urheberrecht an wissenschaftlichen Werken? – Kommentar zu BGE 113 II 306 (DISSERTATION «Hermine von Hug-Hellmuth»)	373
 Markus J. Weber / Gregory P. Szabo	
Wo liegen die Grenzen der Zitierfreiheit? – Kommentar zu BGE 131 III 480 (SCHWEIZERZEIT)	382
 Markus J. Weber / Oliver Schmid	
Wieweit kann der Architekt Umbaupläne der Gebäudeeigentümerin durchkreuzen, wenn er sie als Entstellung des architektonischen Werks empfindet? – Kommentar zu BGE 117 II 466 (SCHULHAUS RAPPERSWIL)	392
 Pia Buser-Donat	
Wie verhält sich das Urheberrecht an architektonischen Werken zum Prinzip der «freien Benutzung»? – Kommentar zu BGE 125 III 328 (EINFAMILIENHAUSSIEDLUNG CHÊNE-BOUGERIES)	403
 Georges Huguenin	
Lässt sich einem behördlich angeordneten Teilrückbau das Urheberpersönlichkeitsrecht des Architekten entgegenhalten? – Kommentar zum BAUMHAUS-Entscheid (BGer 4A_423/2011 = sic! 2012, 186 f.)	414
 Stefan Brühwiler	
Was ist unter «audiovisuellen Werken» zu verstehen, für die Art. 12 Abs. 1^{bis} URG eine territorial eingeschränkte Erschöpfung des Urheberrechts vorsieht? – Kommentar zu BGE 133 III 273 (ENTER THE MATRIX)	421
 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)	429

Patentrechtliche Entscheide

Entscheid-Landkarte und Entscheid-Übersicht zum Patentrecht

Fallgruppe I: Patentfähigkeit

Leitentscheide 47 bis 51 441

Andreas Detken

Wie grenzt sich die Erfindung von der blossen Entdeckung ab? – Kommentar zum Urteil BGer 4A_12/1995 = sic! 1997, 77 (HOCHDRUCKKRAFTWERK) 446

Hans Blöchle

Wann gilt eine Erfindung als der Öffentlichkeit zugänglich gemacht? – Kommentar zu BGE 117 II 480 (STAPELVORRICHTUNG) 455

Hans Blöchle

Wer ist die Durchschnittsfachperson? Und wenn ja, wie viele? – Kommentar zu BGE 120 II 71 (WEGWERFWINDELN) 461

Alban Shabani

Wann ist eine Erfindung naheliegend und wann nicht? – Kommentar zu BGE 138 III 111 (INDUKTIVE HEIZVORRICHTUNG) 467

Tobias Bremi

Genügt das Auffinden eines bisher unbekannten Problems, um erfinderische Tätigkeit zu begründen? – Kommentar zu BGE 114 II 82 (SCHNEEHALTER) . . 485

Fallgruppe II: Reichweite des Patentschutzes

Leitentscheide 52 bis 56 495

Cyrell Rieder

Wann liegt patentverletzende Nachahmung vor, wann blosser Nutzung des freien Standes der Technik? Übernahme des «Formstein-Einwands» aus der deutschen Rechtsprechung – Kommentar zu BGE 115 II 490 (HARTSCHAUMPLATTEN) 496

Tobias Bremi

Wie wirken sich Zweckangaben in Patentansprüchen auf den Schutzbereich aus, und: wie weit reicht der Schutz gegen indirekte Patentverletzungen durch Teilnahmehandlungen? – Kommentar zu BGE 122 III 81 (BESCHICHTUNGSEINRICHTUNG). 503

Mark Schweizer

Welchen Anforderungen hat die Formulierung von Unterlassungsbegehren in Patentverletzungsklagen zu genügen? – Kommentar zu BGE 131 III 70 (SAMMELHEFTER) 516

XIV Inhaltsübersicht

Ivo Zuberbühler

Wann ist das Schutzrecht der Patentinhaberin erschöpft? Entscheid zugunsten der nationalen Erschöpfung im Patentrecht – Kommentar zu BGE 126 III 129 (KODAK) 522

Stefan Keehnen

Wieweit lassen sich Schadenersatzansprüche aus Patentverletzungen mit der Methode der Lizenzanalogie begründen? – Kommentar zu BGE 132 III 379 (MILCHSCHÄUMER). 531

Verfahrensrechtliche Entscheide

Leitentscheide 57 bis 58 545

Lukas Lüthi

Wann drängt sich bereits im Massnahmeverfahren die Einholung eines Sachverständigengutachtens auf? – Kommentar zu BGE 137 III 324 (NESPRESSO) 546

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) 556

Glossar: zentrale Begriffe des Immaterialgüterrechts –
definiert in den Worten des Bundesgerichts 563

Sachregister 593

Entscheidregister 605