

Inhaltsübersicht

Vorwort	V
Verzeichnis der Autorinnen und Autoren	XV
Markenrechtliche Entscheide	
Entscheid-Landkarte und Entscheid-Übersicht zum Markenrecht	
Fallgruppe I: Unterscheidungskraft, Freihaltebedürfnis und Verkehrs durchsetzung	
Leitentscheide 1 bis 9.	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	
Wie weit 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 Verkehrs durchsetzung 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 schutzhältig sein, wenn sie sich im Verkehr durchgesetzt hat – Kommentar zu BGE 131 III 121 (SMARTIES)	52

Alexandra Gick	
Wann steht der Verkehrs durchsetzung 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
Cyrill 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)	
Leitentscheide 19 bis 25	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 Verkehrs durchsetzung einer Garantiemarke ein Freihaltebedürfnis entgegen? – Kommentar zu BGE 137 III 77 (HOTELSTERNE)	224
 Firmenrechtliche Entscheide	
Entscheid-Landkarte und Entscheid-Übersicht zum Firmenrecht	
Leitentscheide 26 bis 29	231
Eugen Roesle	
Wirkt ein Firmenbestandteil täuschend, wenn er auf eine ausgelagerte Unternehmens tätigkeit 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	
Leitentscheide 30 bis 32	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 alt-rechtliche 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

- Leitentscheide 33 bis 38 291

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 Presseausschnitt- 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 durchkreu- zen, 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 CHÈNE-BOUGERIES)	403
 Georges Huguenin	
Lässt sich einem behördlich angeordneten Teiltrückbau das Urheberpersönlich- keitsrecht 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

<i>Leitentscheide 47 bis 51</i>	441
---	-----

Andreas Detken

Wie grenzt sich die Erfindung von der blosen 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 erforderliche Tätigkeit zu begründen? – Kommentar zu BGE 114 II 82 (SCHNEEHALTER)	485
---	-----

Fallgruppe II: Reichweite des Patentschutzes

<i>Leitentscheide 52 bis 56</i>	495
---	-----

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)	496
---	-----

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)	503
--	-----

Mark Schweizer

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

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 Sachverständigungsgutachtens 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