

# Inhaltsübersicht

Vorwort . . . . .	V
Verzeichnis der Autorinnen und Autoren . . . . .	XV
<b>Markenrechtliche Entscheide</b>	
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 <i>Leitentscheide 10 bis 12</i> . . . . .	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 <i>Leitentscheide 13 bis 18</i> . . . . .	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, Garantimärke)  
*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-Klembausteine 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 Garantimarken (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  
*Leitentscheide 26 bis 29* . . . . . 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  
*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 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
 <b>Urheberrechtliche Entscheide</b>	
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

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

**Patentrechtliche Entscheide**

**Entscheid-Landkarte und Entscheid-Übersicht zum Patentrecht**

**Fallgruppe I: Patentfähigkeit**

*Leitentscheide 47 bis 51* . . . . . 441

Andreas Derken

**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 unbekanntes 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 Teilnehmehandlungen? – 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 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