

Immaterialgüterrecht I (Marke, Design, Patent)

Dr. Markus Wang

Herbstsemester 2011

Teil 2: Materielle Schutzvoraussetzungen und – ausschlussgründe (2)



RECHTSWISSENSCHAFTLICHE FAKULTÄT

Dr. Markus Wang

Immaterialgüterrecht I

HS 2011

1

Teil 2: Mat. Schutz-
voraussetzungen und –
ausschlussgründe

A. Einleitung

B. Markenrecht

I. Übersicht

II. Absolute Schutzaus-
schlussgründe

III. Relative Schutzaus-
schlussgründe

C. Designrecht

D. Patentrecht

III. Relative Schutzausschlussgründe

1. Einleitung
2. Ältere Zeichen
3. Die Verwechslungsgefahr
4. Gleichartigkeit von Waren und Dienstleistungen
5. Zeichenähnlichkeit



RECHTSWISSENSCHAFTLICHE FAKULTÄT

Dr. Markus Wang

Immaterialgüterrecht I

HS 2011

2

Teil 2: Mat. Schutz- voraussetzungen und - ausschlussgründe
A. Einleitung
B. Markenrecht
I. Übersicht
II. Absolute Schutzaus- schlussgründe
III. Relative Schutzaus- schlussgründe
1. Einleitung
C. Designrecht
D. Patentrecht

1. Einleitung (1/3)

- Art. 3 MSchG 3
- Nicht geschützt werden Zeichen, die den Exklusivbereich einer prioritätsälteren Marke verletzen
- Grund für Schutzverweigerung liegt nicht in einem inhaltlichen Mangel (absolute Schutzausschlussgründe), sondern in der Existenz eines älteren Rechts an einer identischen oder ähnlichen Marke
- Konflikt zwischen zwei Zeichen
- Vergleich zwischen einem jüngeren zu einem älteren Zeichen



RECHTSWISSENSCHAFTLICHE FAKULTÄT

Dr. Markus Wang

Immaterialgüterrecht I

HS 2011

3

Teil 2: Mat. Schutz- voraussetzungen und - ausschlussgründe
A. Einleitung
B. Markenrecht
I. Übersicht
II. Absolute Schutzaus- schlussgründe
III. Relative Schutzaus- schlussgründe
1. Einleitung
C. Designrecht
D. Patentrecht

1. Einleitung (2/3)

- Schutz vor Beeinträchtigung der Unterscheidungs-
funktion einer Marke
- Bloss relativer Ausschluss: es obliegt dem Inhaber
des prioritätsälteren Zeichens, gegen das Zeichen
vorzugehen (Widerspruchsverfahren/Zivilprozess)
- Geht er nicht vor, bleibt die Marke gültig eingetragen



RECHTSWISSENSCHAFTLICHE FAKULTÄT

Dr. Markus Wang

Immaterialgüterrecht I

HS 2011

4

Teil 2: Mat. Schutz- voraussetzungen und - ausschlussgründe
A. Einleitung
B. Markenrecht
I. Übersicht
II. Absolute Schutz- ausschlussgründe
III. Relative Schutz- ausschlussgründe
1. Einleitung
C. Designrecht
D. Patentrecht

1. Einleitung (3/3)

■ Fallgruppen

- Identisches Zeichen für gleiche Waren oder Dienstleistungen (Art. 3 Abs. 1 lit. a MSchG)
 - Klarer Fall: Verwechslungsgefahr nicht erforderlich
- Identische Zeichen für nicht gleiche aber gleichartige Waren oder Dienstleistungen (Art. 3 Abs. 1 lit. b MSchG)
 - Vorausgesetzt wird eine Verwechslungsgefahr
- Ähnliche Zeichen für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen (Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG)
 - Auch hier erforderlich: Verwechslungsgefahr



UNIVERSITAS
FRIBURGENSIS

RECHTSWISSENSCHAFTLICHE FAKULTÄT

Dr. Markus Wang

Immaterialgüterrecht I

HS 2011

5

Teil 2: Mat. Schutz- voraussetzungen und - ausschlussgründe
A. Einleitung
B. Markenrecht
I. Übersicht
II. Absolute Schutz- ausschlussgründe
III. Relative Schutz- ausschlussgründe
2. Ältere Marken
C. Designrecht
D. Patentrecht

2. Ältere Marken

- Art. 3 Abs. 2 MSchG
- Grundsätzlich 2 Gruppen
 - Hinterlegte oder eingetragene Marken, die eine Priorität nach den Art. 6 bis 8 MSchG geniessen (lit. a)
 - In der Schweiz notorisch bekannte Marken (lit. b)



UNIVERSITAS
FRIBURGENSIS

RECHTSWISSENSCHAFTLICHE FAKULTÄT

Dr. Markus Wang

Immaterialgüterrecht I

HS 2011

6

Teil 2: Mat. Schutzvoraussetzungen und -ausschlussgründe
A. Einleitung
B. Markenrecht
I. Übersicht
II. Absolute Schutzausschlussgründe
III. Relative Schutzausschlussgründe
2. Ältere Marken
a) Prioritätsältere Marken
C. Designrecht
D. Patentrecht

a) Prioritätsältere Marken (1/3)

- Marken, die eine Priorität geniessen
- Zunächst: früher angemeldete schweizerische Marken oder internationale Marken mit Wirkung für die Schweiz:
 - Gemäss Art. 6 MSchG steht das Marken demjenigen zu, der die Marke zuerst hinterlegt hat (Hinterlegungspriorität)



UNIVERSITAS
FRIBURGENSIS

RECHTSWISSENSCHAFTLICHE FAKULTÄT

Dr. Markus Wang

Immaterialgüterrecht I

HS 2011

7

Teil 2: Mat. Schutzvoraussetzungen und -ausschlussgründe
A. Einleitung
B. Markenrecht
I. Übersicht
II. Absolute Schutzausschlussgründe
III. Relative Schutzausschlussgründe
2. Ältere Marken
a) Prioritätsältere Marken
C. Designrecht
D. Patentrecht

a) Prioritätsältere Marken (2/3)

- Aber auch: Marken mit internationaler Priorität (Art. 7 MSchG / Art. 4 PVÜ)
 - Eine in einem ausländischen Mitgliedstaat der PVÜ oder mit Wirkung für einen solchen Staat vorschriftsgemäss hinterlegte Marke kann während der nachfolgenden sechs Monate die Priorität dieser Erstanmeldung beanspruchen
 - Fristgerechte Weiteranmeldung begründet gleiche Rechtsposition, wie wenn die Marke am Tag der Ersthinterlegung gleichzeitig auch in der Schweiz hinterlegt worden wäre
 - Gegenrechtspriorität (Art. 7 Abs. 2 MSchG): auch wenn Staat der Ersthinterlegung nicht Mitgliedstaat der PVÜ möglich, sofern der Staat der Schweiz Gegenrecht hält



UNIVERSITAS
FRIBURGENSIS

RECHTSWISSENSCHAFTLICHE FAKULTÄT

Dr. Markus Wang

Immaterialgüterrecht I

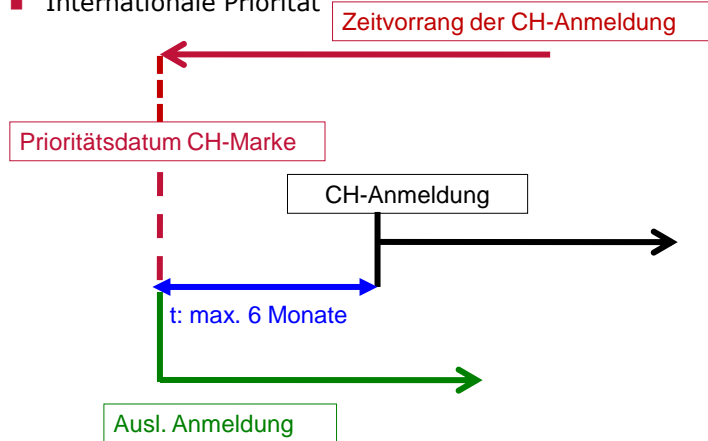
HS 2011

8

Teil 2: Mat. Schutzvoraussetzungen und -ausschlussgründe
A. Einleitung
B. Markenrecht
I. Übersicht
II. Absolute Schutzausschlussgründe
III. Relative Schutzausschlussgründe
2. Ältere Marken
a) Prioritätsältere Marken
C. Designrecht
D. Patentrecht

a) Prioritätsältere Marken (3/3)

■ Internationale Priorität



Teil 2: Mat. Schutzvoraussetzungen und -ausschlussgründe
A. Einleitung
B. Markenrecht
I. Übersicht
II. Absolute Schutzausschlussgründe
III. Relative Schutzausschlussgründe
2. Ältere Marken
b) Notorisch bekannte Marken
C. Designrecht
D. Patentrecht

b) Notorisch bekannte Marken (1/4)

- Art. 3 Abs. 2 lit. b MSchG/Art. 6^{bis} PVÜ/Art. 16 Ziff. 3 TRIPS
- "Notorietät" nicht definiert
- Zweck: ausländische Markeninhaber bekannter Marken Schutz vor missbräuchlichen Markenaneignungen in der Schweiz zu bieten
- Verhinderung der Markenpiraterie

Teil 2: Mat. Schutz- voraussetzungen und - ausschlussgründe
A. Einleitung
B. Markenrecht
I. Übersicht
II. Absolute Schutzaus- schlussgründe
III. Relative Schutzaus- schlussgründe
2. Ältere Marken
b) Notorisch bekannte Marken
C. Designrecht
D. Patentrecht

b) Notorisch bekannte Marken (2/4)

- Voraussetzung für Berufung auf Art. 3 Abs. 2 lit. b MSchG: internationaler Sachverhalt
- Nur eine ausländische Marke fällt im Schutzland (CH) in den Schutzbereich der notorischen Marke
 - BGE 130 III 267, 276 Tripp Trapp
 - BVGer, B-1752/2009 – Swatch Group/watch AG



RECHTSWISSENSCHAFTLICHE FAKULTÄT

Dr. Markus Wang

Immaterialgüterrecht I

HS 2011

11

Teil 2: Mat. Schutz- voraussetzungen und - ausschlussgründe
A. Einleitung
B. Markenrecht
I. Übersicht
II. Absolute Schutzaus- schlussgründe
III. Relative Schutzaus- schlussgründe
2. Ältere Marken
b) Notorisch bekannte Marken
C. Designrecht
D. Patentrecht

b) Notorisch bekannte Marken (3/4)

- Durchbrechung des Territorialitätsprinzips
- Sonderschutz ist ein Ausnahmetatbestand, der nur mit Zurückhaltung und Strenge anzunehmen ist, damit das Eintragungsprinzip und die dadurch gewährleistete Rechtssicherheit nicht zu stark relativiert wird
- Notorietät muss offenkundig sein
- den massgeblichen Verkehrskreisen muss offenkundig sein, dass das Zeichen als Marke von einem bestimmten, wenn auch nicht unbedingt namentlich bekannten Markeninhaber beansprucht ist



RECHTSWISSENSCHAFTLICHE FAKULTÄT

Dr. Markus Wang

Immaterialgüterrecht I

HS 2011

12

Teil 2: Mat. Schutzvoraussetzungen und -ausschlussgründe
A. Einleitung
B. Markenrecht
I. Übersicht
II. Absolute Schutzausschlussgründe
III. Relative Schutzausschlussgründe
2. Ältere Marken
b) Notorisch bekannte Marken
C. Designrecht
D. Patentrecht

b) Notorisch bekannte Marken (4/4)

■ Kriterien der Notorietät:

- Bekanntheitsgrad der Marke bei den betroffenen Verkehrskreisen (gem. BGE 130 III 267, 283 50% Bekanntheit als Richtlinie)
- Dauer, Umfang und geografische Ausdehnung erfolgter oder beantragter Markenregistrierungen
- bisherige Schutz des Markenrechts
- Anerkennung der Notorietät ausländischer Vertragsstaaten
- Nicht vorausgesetzt: Gebrauch in der Schweiz (BGE 130 III 267, 276 – Tripp Trapp), wohl aber Werbung (faktisch wohl aber erforderlich)



UNIVERSITAS
FRIBURGENSIS

RECHTSWISSENSCHAFTLICHE FAKULTÄT

Dr. Markus Wang

Immaterialgüterrecht I

HS 2011

13

Teil 2: Mat. Schutzvoraussetzungen und -ausschlussgründe
A. Einleitung
B. Markenrecht
I. Übersicht
II. Absolute Schutzausschlussgründe
III. Relative Schutzausschlussgründe
3. Verwechslungsgefahr
C. Designrecht
D. Patentrecht

3. Verwechslungsgefahr

- Begriff
- Wechselwirkung
- Bedeutung der Kennzeichnungskraft
- Massgeblichkeit des Erinnerungsbildes
- Bedeutung der relevanten Abnehmer
- Gesamteindruck



UNIVERSITAS
FRIBURGENSIS

RECHTSWISSENSCHAFTLICHE FAKULTÄT

Dr. Markus Wang

Immaterialgüterrecht I

HS 2011

14

Teil 2: Mat. Schutz-
voraussetzungen und -
ausschlussgründe

A. Einleitung

B. Markenrecht

I. Übersicht

II. Absolute Schutzaus-
schlussgründe

III. Relative Schutzaus-
schlussgründe

3. Verwechslungsgefahr

a) Begriff

C. Designrecht

D. Patentrecht

a) Begriff (1/4)

BGE 128 III 96, 97 f. – Orfina

"Eine Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG besteht, wenn das jüngere Zeichen die ältere Marke in ihrer Unterscheidungsfunktion beeinträchtigt. Eine solche Beeinträchtigung ist gegeben, falls zu befürchten ist, dass die massgeblichen Verkehrskreise sich durch die Ähnlichkeit der Zeichen irreführen lassen und Waren, die das eine oder das andere Zeichen tragen, dem falschen Markeninhaber zurechnen, oder falls das Publikum die Zeichen zwar auseinander zu halten vermag, aufgrund ihrer Ähnlichkeit aber falsche Zusammenhänge vermutet, insbesondere an Serienmarken denkt, welche verschiedene Produktlinien des gleichen Unternehmens oder von mehreren, wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen kennzeichnen (BGE 127 III 160 E. 2; BGE 122 III 383 E. 1)."



RECHTSWISSENSCHAFTLICHE FAKULTÄT

Dr. Markus Wang

Immaterialgüterrecht I

HS 2011

15

Teil 2: Mat. Schutz-
voraussetzungen und -
ausschlussgründe

A. Einleitung

B. Markenrecht

I. Übersicht

II. Absolute Schutzaus-
schlussgründe

III. Relative Schutzaus-
schlussgründe

1. Einleitung

2. Ältere Marken

3. Verwechslungsgefahr

a) Begriff

C. Designrecht

D. Patentrecht

a) Begriff (2/4)

- Beeinträchtigung einer älteren Marke in ihrer Unterscheidungsfunktion durch konkurrierendes Zeichen
- Unmittelbare Verwechslungsgefahr:
 - Gefahr, dass massgebliche Verkehrskreise sich durch die Ähnlichkeit der Marke irreführen lassen und Waren, die das eine oder andere Zeichen tragen, dem falschen Markeninhaber zurechnen
 - Erforderlich ist, dass der durchschnittliche Verbraucher die Marken mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit verwechselt
 - Bloss entfernte Möglichkeit von Fehlzurechnungen reicht nicht



RECHTSWISSENSCHAFTLICHE FAKULTÄT

Dr. Markus Wang

Immaterialgüterrecht I

HS 2011

16

Teil 2: Mat. Schutz- voraussetzungen und - ausschlussgründe
A. Einleitung
B. Markenrecht
I. Übersicht
II. Absolute Schutzaus- schlussgründe
III. Relative Schutzaus- schlussgründe
3. Verwechslungsgefahr
a) Begriff
C. Designrecht
D. Patentrecht

a) Begriff (3/4)

- Aber: bereits mittelbare Verwechslungsgefahr genügt.
 - Publikum kann die Marken zwar auseinander zu halten, vermutet aufgrund der Ähnlichkeit aber falsche Zusammenhänge, etwa dass die Zeichen verschiedene Produktlinien des gleichen Unternehmens oder wirtschaftlich miteinander verbundene Unternehmen kennzeichnen



RECHTSWISSENSCHAFTLICHE FAKULTÄT

Dr. Markus Wang

Immaterialgüterrecht I

HS 2011

17

Teil 2: Mat. Schutz- voraussetzungen und - ausschlussgründe
A. Einleitung
B. Markenrecht
I. Übersicht
II. Absolute Schutzaus- schlussgründe
III. Relative Schutzaus- schlussgründe
3. Verwechslungsgefahr
a) Begriff
C. Designrecht
D. Patentrecht

a) Begriff (4/4)

- Beurteilung nicht aufgrund eines abstrakten Zeichen-
vergleichs
- Sondern stets vor dem Hintergrund der gesamten
Umstände des Einzelfalls
- Der Masstab der Unterscheidbarkeit hängt ab von:
 - Umfang des Ähnlichkeitsbereichs ab, dessen Schutz der
Inhaber der älteren Marke beanspruchen kann
 - für welche Waren und Dienstleistungen die sich
gegenüberstehenden Marken hinterlegt sind



RECHTSWISSENSCHAFTLICHE FAKULTÄT

Dr. Markus Wang

Immaterialgüterrecht I

HS 2011

18

Teil 2: Mat. Schutzvoraussetzungen und -ausschlussgründe
A. Einleitung
B. Markenrecht
I. Übersicht
II. Absolute Schutzausschlussgründe
III. Relative Schutzausschlussgründe
3. Verwechslungsgefahr
b) Wechselwirkung
C. Designrecht
D. Patentrecht

b) Wechselwirkung

BGE 128 III 441, 447– Appenzeller

"Zur Gewährleistung der Unterscheidungsfunktion der Marke ist jedoch nach den gesamten Umständen ein hinreichender Abstand einzuhalten, wobei an die Unterschiedlichkeit der Waren umso höhere Anforderungen zu stellen sind, je weniger sich die Zeichen voneinander unterscheiden"

- Dasselbe gilt auch umgekehrt
- Wechselwirkung oder Relativität von Zeichen- und Produktabstand
- Ergibt bereits die Prüfung, dass Waren oder Dienstleistungen nicht gleichartig sind, ist die Verwechslungsgefahr ausgeschlossen



Teil 2: Mat. Schutzvoraussetzungen und -ausschlussgründe
A. Einleitung
B. Markenrecht
I. Übersicht
II. Absolute Schutzausschlussgründe
III. Relative Schutzausschlussgründe
3. Verwechslungsgefahr
c) Bedeutung der Kennzeichnungskraft
C. Designrecht
D. Patentrecht

c) Bedeutung der Kennzeichnungskraft (1/3)

BGE 122 III 382, 385 f. – Kamillosan

Der Schutzbereich einer Marke bestimmt sich nach ihrer Kennzeichnungskraft. Für schwache Marken ist der geschützte Ähnlichkeitsbereich kleiner als für starke. Bei schwachen Marken genügen daher schon bescheidenere Abweichungen, um eine hinreichende Unterscheidbarkeit zu schaffen. (...) Die Abhängigkeit des Schutzbereichs von der Kennzeichnungskraft findet ihre Rechtfertigung vor allem darin, dass schwache Marken weniger schutzwürdig sind als starke. (...) Schwache Zeichen sollen demgegenüber nicht die gleiche Sperrwirkung entfalten können und den verbleibenden Raum für die Markenbildung nicht im gleichen Masse einengen dürfen (...) Im weiteren ist zu beachten, dass starke Zeichen des Schutzes auch in erhöhtem Masse bedürfen, weil sie Annäherungsversuchen besonders ausgesetzt sind, zeigt doch die Erfahrung, dass "jedes wirklich eigenartige und erfolgreiche Zeichen eine Herde von Schmarotzern aufscheucht, die am Erfolg irgendwie teilhaben wollen" (...). Schliesslich ist zu berücksichtigen, dass kennzeichnungskräftige Zeichen starke Erinnerungsvorstellungen hinterlassen. Das aber begünstigt unzutreffende Assoziationen:



Teil 2: Mat. Schutz- voraussetzungen und - ausschlussgründe
A. Einleitung
B. Markenrecht
I. Übersicht
II. Absolute Schutzaus- schlussgründe
III. Relative Schutzaus- schlussgründe
3. Verwechslungsgefahr
c) Bedeutung der Kenn- zeichnungskraft
C. Designrecht
D. Patentrecht

c) Bedeutung der Kennzeichnungskraft (2/3)

- Schutzbereich = Abstand, den ein anderes Zeichen einhalten muss
- Bestimmt sich nach der Kennzeichenkraft
- Kriterien: ursprüngliche Unterscheidungskraft und Gebrauch
- "Stark" sind Zeichen, welche aufgrund ihrer originären (d.h. ursprünglichen) Unterscheidungskraft oder aufgrund ihrer Verkehrsgeltung eine überdurchschnittliche Kennzeichenkraft besitzen
- Die Ausstrahlung solcher Marken erhöht die Gefahr, dass die Konsumenten ähnliche Drittmarken als Serienzeichen missdeuten oder aber als Kennzeichen gleichwertiger, austauschbarer Ersatzprodukte auffassen



UNIVERSITAS
FRIBURGENSIS

RECHTSWISSENSCHAFTLICHE FAKULTÄT

Dr. Markus Wang

Immaterialgüterrecht I

HS 2011

21

Teil 2: Mat. Schutz- voraussetzungen und - ausschlussgründe
A. Einleitung
B. Markenrecht
I. Übersicht
II. Absolute Schutzaus- schlussgründe
III. Relative Schutzaus- schlussgründe
3. Verwechslungsgefahr
c) Bedeutung der Kenn- zeichnungskraft
C. Designrecht
D. Patentrecht

c) Bedeutung der Kennzeichnungskraft (3/3)

- "Schwach" sind Marken, deren wesentliche Bestandteile sich eng an Sachbegriffe des allgemeinen Sprachgebrauchs anlehnen
- Geschützter Ähnlichkeitsbereich ist kleiner als für starke Zeichen
- Bei schwachen Marken genügen schon bescheidenere Abweichungen, um eine hinreichende Unterscheidbarkeit zu schaffen



UNIVERSITAS
FRIBURGENSIS

RECHTSWISSENSCHAFTLICHE FAKULTÄT

Dr. Markus Wang

Immaterialgüterrecht I

HS 2011

22

Teil 2: Mat. Schutzvoraussetzungen und -ausschlussgründe
A. Einleitung
B. Markenrecht
I. Übersicht
II. Absolute Schutzabschlussgründe
III. Relative Schutzabschlussgründe
3. Verwechslungsgefahr
d) Massgeblichkeit des Erinnerungsbildes
C. Designrecht
D. Patentrecht

d) Massgeblichkeit des Erinnerungsbildes

BGE 128 III 441, 445 f.-- Appenzeller

"Für die Verwechselbarkeit von Marken ist der Gesamteindruck massgebend, den sie in der Erinnerung der Adressaten hinterlassen (BGE 121 III 377 E. 2a S. 378)."

- nicht der zeitgleiche, synoptische Vergleich der Marken, sondern das von diesen hinterlassene Erinnerungsbild massgeblich
- Abstützung auf das Erinnerungsvermögen des Durchschnittskäufers
- Sicherheitsmarge für gedächtnisbedingte Abweichungen einzuberechnen



RECHTSWISSENSCHAFTLICHE FAKULTÄT

Dr. Markus Wang

Immaterialgüterrecht I

HS 2011

23

Teil 2: Mat. Schutzvoraussetzungen und -ausschlussgründe
A. Einleitung
B. Markenrecht
I. Übersicht
II. Absolute Schutzabschlussgründe
III. Relative Schutzabschlussgründe
3. Verwechslungsgefahr
e) Bedeutung der relevanten Abnehmer
C. Designrecht
D. Patentrecht

e) Bedeutung der relevanten Abnehmer

- Bei Massenartikel des täglichen Bedarfs ist mit einer geringeren Aufmerksamkeit und einem geringeren Unterscheidungsvermögen der Konsumenten zu rechnen als bei Spezialprodukten, deren Absatzmarkt sich auf einen mehr oder weniger geschlossenen Kreis von Berufsleuten beschränkt bleibt.
- Gering:
 - Körperpflegeprodukte (BGE 122 III 382, 388 -- Kamillosan)
- Hoch:
 - Medikamente (BGE 84 II 441, 445 f. -- Xylokain)



RECHTSWISSENSCHAFTLICHE FAKULTÄT

Dr. Markus Wang

Immaterialgüterrecht I

HS 2011

24

Teil 2: Mat. Schutz-
voraussetzungen und -
ausschlussgründe

A. Einleitung

B. Markenrecht

I. Übersicht

II. Absolute Schutzaus-
schlussgründe

III. Relative Schutzaus-
schlussgründe

3. Verwechslungsgefahr

f) Gesamteindruck

C. Designrecht

D. Patentrecht

f) Gesamteindruck

- Entscheidend ist der Gesamteindruck
- Zeichen dürfen nicht in ihre Bestandteile zerlegt und diese einander gegenüber gestellt werden



UNIVERSITAS
FRIBURGENSIS

RECHTSWISSENSCHAFTLICHE FAKULTÄT

Dr. Markus Wang

Immaterialgüterrecht I

HS 2011

25

Teil 2: Mat. Schutz-
voraussetzungen und -
ausschlussgründe

A. Einleitung

B. Markenrecht

I. Übersicht

II. Absolute Schutzaus-
schlussgründe

III. Relative Schutzaus-
schlussgründe

4. Gleichartigkeit von
Waren und DL

C. Designrecht

D. Patentrecht

4. Gleichartigkeit von Waren und DL (1/5)

- Spezialitätsprinzip
- Schutz aber nicht nur im Waren-/DL-Identitätsbereich, sondern auch im sog. Gleichartigkeitsbereich
- Güter, die bei Test zu vergleichen/beurteilen sind:
 - Während der Benutzungsschonfrist (erste fünf Jahre nach Hinterlegung): die im Waren- und Dienstleistungsverzeichnis der älteren Marke enthaltenen Waren und Dienstleistungen
 - Danach: Waren und Dienstleistungen, für welche die Marke tatsächlich gebraucht worden ist (vgl. Art. 11 und 12 MSchG betreffend rechtserhaltendem Gebrauch)



UNIVERSITAS
FRIBURGENSIS

RECHTSWISSENSCHAFTLICHE FAKULTÄT

Dr. Markus Wang

Immaterialgüterrecht I

HS 2011

26

Teil 2: Mat. Schutzvoraussetzungen und -ausschlussgründe
A. Einleitung
B. Markenrecht
I. Übersicht
II. Absolute Schutzausschlussgründe
III. Relative Schutzausschlussgründe
4. Gleichartigkeit von Waren und DL
C. Designrecht
D. Patentrecht

4. Gleichartigkeit von Waren und DL (2/5)

■ Beurteilung der Waren-/DL-Gleichartigkeit vor dem Hintergrund der Herkunftsfunktion:

- Kann ein das Produkt dem gleichen Anbieter zugeordnet werden?
- Gleichartigkeit gegeben, wenn die in Betracht zu ziehenden Verbraucherkreise und insbesondere die Letztabnehmer auf den Gedanken kommen können, die unter der Verwendung ähnlicher Marken angepriesenen Leistungen würden angesichts ihrer üblichen Herstellungs- oder Vertriebsstätten aus ein und demselben Unternehmen stammen oder doch wenigstens unter der Kontrolle des gemeinsamen Markeninhabers von verbundenen Unternehmen hergestellt (IGE-Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.6)



UNIVERSITAS
FRIBURGENSIS

RECHTSWISSENSCHAFTLICHE FAKULTÄT

Dr. Markus Wang

Immaterialgüterrecht I

HS 2011

27

Teil 2: Mat. Schutzvoraussetzungen und -ausschlussgründe
A. Einleitung
B. Markenrecht
I. Übersicht
II. Absolute Schutzausschlussgründe
III. Relative Schutzausschlussgründe
4. Gleichartigkeit von Waren und DL
C. Designrecht
D. Patentrecht

4. Gleichartigkeit von Waren und DL (3/5)

■ Indizien für Gleichartigkeit:

- Substituierbarkeit der Waren
- Gleiche Technologien und gleiche Zweckbestimmung
- Hauptware/Zubehör
- Gleiche Vertriebskanäle



UNIVERSITAS
FRIBURGENSIS

RECHTSWISSENSCHAFTLICHE FAKULTÄT

Dr. Markus Wang

Immaterialgüterrecht I

HS 2011

28

Teil 2: Mat. Schutz-
voraussetzungen und -
ausschlussgründe

A. Einleitung

B. Markenrecht

I. Übersicht

II. Absolute Schutz-
ausschlussgründe

III. Relative Schutz-
ausschlussgründe

4. Gleichartigkeit von
Waren und DL

C. Designrecht

D. Patentrecht

4. Gleichartigkeit von Waren und DL (4/5)

■ Indizien gegen die Gleichartigkeit:

- Unterschiedliche Abnehmerkreise
- Getrennte Vertriebskanäle
- Hauptware/Bestandteil
- Rohstoffe/Zwischenprodukte



RECHTSWISSENSCHAFTLICHE FAKULTÄT

Dr. Markus Wang

Immaterialgüterrecht I

HS 2011

29

Teil 2: Mat. Schutz-
voraussetzungen und -
ausschlussgründe

A. Einleitung

B. Markenrecht

I. Übersicht

II. Absolute Schutz-
ausschlussgründe

III. Relative Schutz-
ausschlussgründe

4. Gleichartigkeit von
Waren und DL

C. Designrecht

D. Patentrecht

4. Gleichartigkeit von Waren und DL (5/5)

- Gleichartigkeit kann auch zwischen Waren und Dienstleistungen bestehen
- Relevant, ob Publikum annehmen kann, dass der Inhaber der Dienstleistungsmarke sich auch mit der Herstellung oder dem Vertrieb von Waren befasst bzw. dass der Inhaber der Waren auch die in diesem Warenbereich gehörende Dienstleistung erbringt



RECHTSWISSENSCHAFTLICHE FAKULTÄT

Dr. Markus Wang

Immaterialgüterrecht I

HS 2011

30

Teil 2: Mat. Schutz-
voraussetzungen und -
ausschlussgründe

A. Einleitung

B. Markenrecht

I. Übersicht

II. Absolute Schutzaus-
schlussgründe

III. Relative Schutzaus-
schlussgründe

5. Zeichenähnlichkeit

C. Designrecht

D. Patentrecht

5. Zeichenähnlichkeit

- a) Allgemein
- b) Wortmarken
- c) Bildmarken
- d) Kombinierte Marken
- e) Formmarken



RECHTSWISSENSCHAFTLICHE FAKULTÄT

Dr. Markus Wang

Immaterialgüterrecht I

HS 2011

31

Teil 2: Mat. Schutz-
voraussetzungen und -
ausschlussgründe

A. Einleitung

B. Markenrecht

I. Übersicht

II. Absolute Schutzaus-
schlussgründe

III. Relative Schutzaus-
schlussgründe

1. Einleitung

2. Ältere Marken

3. Verwechslungsgefahr

4. Gleichartigkeit von
Waren und DL

5. Zeichenähnlichkeit

a) Allgemein

C. Designrecht

D. Patentrecht

a) Allgemein

- Ausgangspunkt: Zeichen, wie sie im Register eingetragen sind
- Gesamteindruck, den die Zeichen bei dem an den fraglichen Waren interessierten Publikum hinterlassen
- Kein synoptischer Vergleich

BGE 121 III 377, 378 – Boss/Boks

Nach ständiger bundesgerichtlicher Praxis ist die Frage, ob sich zwei Marken genügend unterscheiden, aufgrund des Gesamteindrucks zu beurteilen, den sie beim an den fraglichen Waren interessierten Publikum hinterlassen (...). Dieses wird die beiden Zeichen meist nicht gleichzeitig wahrnehmen. Vielmehr ist davon auszugehen, dass dem direkt wahrgenommenen einen Zeichen bloss das mehr oder weniger verschwommene Erinnerungsbild des früher wahrgenommenen anderen Zeichens gegenübersteht. Beim Vergleich der Marken ist deshalb auf diejenigen Merkmale abzustellen, die geeignet sind, auch in einem durchschnittlich unvollkommenen Gedächtnis haften zu bleiben.



RECHT

Dr. Markus Wang

Immaterialgüterrecht I

HS 2011

32

Teil 2: Mat. Schutz- voraussetzungen und - ausschlussgründe
A. Einleitung
B. Markenrecht
I. Übersicht
II. Absolute Schutz- ausschlussgründe
III. Relative Schutz- ausschlussgründe
5. Zeichenähnlichkeit
b) Wortmarken
C. Designrecht
D. Patentrecht

b) Wortmarken (1/2)

- Relevant für Gesamteindruck:
 - Klang
 - Schriftbild
 - Sinngehalt
- Relevant der Kriterien differenziert, je nach dem ob das Zeichen als lexikalisch bekanntes Wort, Wort-schöpfung mit erkennbarem Sinngehalt oder rein fantasiehafte Buchstabenfolge erkannt wird.
- Klangbild
 - Silbenmass
 - Aussprachekadenz
 - Aufeinanderfolge der Vokale



UNIVERSITAS
FRIBURGENSIS

RECHTSWISSENSCHAFTLICHE FAKULTÄT

Dr. Markus Wang

Immaterialgüterrecht I

HS 2011

33

Teil 2: Mat. Schutz- voraussetzungen und - ausschlussgründe
A. Einleitung
B. Markenrecht
I. Übersicht
II. Absolute Schutz- ausschlussgründe
III. Relative Schutz- ausschlussgründe
5. Zeichenähnlichkeit
b) Wortmarken
C. Designrecht
D. Patentrecht

b) Wortmarken (2/2)

- Schriftbild
 - Wortlänge
 - Gleichartigkeit/Verschiedenheit der Buchstaben
 - Länge: Kurzwörter werden akustisch und optisch leichter erfasst und prägen sich leichter ein als längere Wörter
- Sinngehalt
 - Auch Gedankenverbindungen, die das Zeichen unweigerlich hervorruft
 - Markante Sinngehalte, die sich beim Hören und Lesen dem Bewusstsein sogleich aufdrängen, dominieren regelmässig das Erinnerungsbild



UNIVERSITAS
FRIBURGENSIS

RECHTSWISSENSCHAFTLICHE FAKULTÄT

Dr. Markus Wang

Immaterialgüterrecht I

HS 2011

34

Teil 2: Mat. Schutz- voraussetzungen und - ausschlussgründe
A. Einleitung
B. Markenrecht
I. Übersicht
II. Absolute Schutz- ausschlussgründe
III. Relative Schutz- ausschlussgründe
5. Zeichenähnlichkeit
c) Bildmarken
C. Designrecht
D. Patentrecht

c) Bildmarken

- Relevant:
 - grafischen Gestaltungen
 - Sinngehalte (Motiv)
- Indiz für Verwechslungsgefahr: Überschneidung auf beiden Ebenen
- Bei unterschiedlichem Motiv: in der Regel keine Verwechslungsgefahr
- Bei gleichem Motiv: klare gestalterische Abweichung erforderlich
- Zu beachten:
 - Markenrecht bietet kein Motivschutz
 - Bei üblichen, banalen Motiven genügt bereits geringerer gestalterischer Abstand



UNIVERSITAS
FRIBURGENSIS

RECHTSWISSENSCHAFTLICHE FAKULTÄT

Dr. Markus Wang

Immaterialgüterrecht I

HS 2011

35

Teil 2: Mat. Schutz- voraussetzungen und - ausschlussgründe
A. Einleitung
B. Markenrecht
I. Übersicht
II. Absolute Schutz- ausschlussgründe
III. Relative Schutz- ausschlussgründe
5. Zeichenähnlichkeit
d) Kombinierte Marken
C. Designrecht
D. Patentrecht

d) Kombinierte Marken

- Ausschlaggebend ist der Gesamteindruck
- Weder Wort- noch Bildelement kommt vermutungsweise Vorrang zu
- Es ist von Fall zu Fall zu beurteilen, ob der Wort- oder der Bildbestandteil dominiert
- Besteht der Bildbestandteil bloss aus untergeordnetem, figurativem Beiwerk, so kann er vernachlässigt werden



UNIVERSITAS
FRIBURGENSIS

RECHTSWISSENSCHAFTLICHE FAKULTÄT

Dr. Markus Wang

Immaterialgüterrecht I

HS 2011

36

Teil 2: Mat. Schutz- voraussetzungen und - ausschlussgründe
A. Einleitung
B. Markenrecht
I. Übersicht
II. Absolute Schutz- ausschlussgründe
III. Relative Schutz- ausschlussgründe
5. Zeichenähnlichkeit
e) Formmarken
C. Designrecht
D. Patentrecht

e) Formmarken (1/2)

- Zu prüfen: welche Elemente überhaupt schutzfähig sind und sich auf den Gesamteindruck prägend auswirken
 - Schutzbereich ist umso kleiner, je mehr die Form durch die technische Funktion oder den Zweck der Ware vorgegeben ist und sich nicht von anderen, allgemein üblichen Gestaltungen abgrenzt
 - Übereinstimmungen in schutzunfähigen Formbestandteilen begründen grundsätzlich keine Markenähnlichkeit
- Setzt sich die Formmarke aus mehreren Gestaltungselementen zusammen, so ist eine wertende Prüfung der einzelnen Elemente vorzunehmen



RECHTSWISSENSCHAFTLICHE FAKULTÄT

Dr. Markus Wang

Immaterialgüterrecht I

HS 2011

37

Teil 2: Mat. Schutz- voraussetzungen und - ausschlussgründe
A. Einleitung
B. Markenrecht
I. Übersicht
II. Absolute Schutz- ausschlussgründe
III. Relative Schutz- ausschlussgründe
5. Zeichenähnlichkeit
e) Formmarken
C. Designrecht
D. Patentrecht

e) Formmarken (2/2)

- Verhältnis Formmarke – Bildmarke
 - Auch Verletzung in anderer Dimension möglich, sofern präzise Umsetzung der Gestaltung in anderer Dimension



RECHTSWISSENSCHAFTLICHE FAKULTÄT

Dr. Markus Wang

Immaterialgüterrecht I

HS 2011

38

Teil 2: Mat. Schutz-
voraussetzungen und -
ausschlussgründe

A. Einleitung

B. Markenrecht

I. Übersicht

II. Absolute Schutzaus-
schlussgründe

III. Relative Schutzaus-
schlussgründe

5. Zeichenähnlichkeit

f) Fälle Verwechslungs-
gefahr

C. Designrecht

D. Patentrecht

f) Fälle Verwechslungsgefahr

Fundstelle	Ältere Marke	Jüngeres Zeichen
BGE 130 III 267		Trip Trap
BVGer, sic! 2009, 174	Red Bull	Stierbräu
BGE 128 III 441		
BGer, 4C.353/2001	ACITIVA	ACTEVA
BGE 127 III 160	Securitas	Securicall
BGE 126 III 315	RIVELLA	Apiella
BGE 122 III 382	Kamillosan	KAMILLAN/KAMILLON
BGE 121 III 377	BOSS	BOKS
BGE 119 III 473	Radion	Radomat



UNIVERSITAS
FRIBURGENSIS

RECHTSWISSENSCHAFTLICHE FAKULTÄT

Dr. Markus Wang

Immaterialgüterrecht I

HS 2011

39

Teil 2: Mat. Schutz-
voraussetzungen und -
ausschlussgründe

A. Einleitung

B. Markenrecht

C. Designrecht

D. Patentrecht

C. Designrecht

I. Übersicht

II. Materielle Schutzvoraussetzungen

III. Materielle Schutzausschlussgründe



UNIVERSITAS
FRIBURGENSIS

RECHTSWISSENSCHAFTLICHE FAKULTÄT

Dr. Markus Wang

Immaterialgüterrecht I

HS 2011

40

Teil 2: Mat. Schutz-
voraussetzungen und -
ausschlussgründe

A. Einleitung

B. Markenrecht

C. Designrecht

I. Übersicht

II. Materielle Schutz-
voraussetzungen

III. Materielle Schutz-
ausschlussgründe

D. Patentrecht

I. Übersicht

- Materielle Schutzvoraussetzungen:
 - Neuheit und Eigenart
 - Einschlägig: Art. 2 und 3 DesG
 - Art. 21 DesG
- Materielle Schutzausschlussgründe
 - Art. 4 DesG
- Im Eintragungsverfahren nur sehr eingeschränkte materielle Prüfung (siehe Art. 24 Abs. 3 DesG)
- Kaum Praxis



RECHTSWISSENSCHAFTLICHE FAKULTÄT

Dr. Markus Wang

Immaterialgüterrecht I

HS 2011

41

Teil 2: Mat. Schutz-
voraussetzungen und -
ausschlussgründe

A. Einleitung

B. Markenrecht

C. Designrecht

I. Übersicht

II. Materielle Schutz-
voraussetzungen

III. Materielle Schutz-
ausschlussgründe

D. Patentrecht

II. Materielle Schutzvoraussetzungen

1. Einleitung
2. Neuheit
3. Eigenart



RECHTSWISSENSCHAFTLICHE FAKULTÄT

Dr. Markus Wang

Immaterialgüterrecht I

HS 2011

42

Teil 2: Mat. Schutz- voraussetzungen und - ausschlussgründe
A. Einleitung
B. Markenrecht
C. Designrecht
I. Übersicht
II. Materielle Schutz- voraussetzungen
1. Einleitung
III. Materielle Schutz- ausschlussgründe
D. Patentrecht

1. Einleitung (1/2)

- Gewisser innovativen Gehalt ist Voraussetzung einer Form für die Monopolisierung als Rechtsobjekt
- Innovativer Gehalt wird im Immaterialgüterrecht regelmässig durch unbestimmte Rechtsbegriffe zum Ausdruck gebracht: z.B Originalität, Individualität, Eigenart, Eigentümlichkeit, Neuheit
- Design ist schutzfähig, wenn es neu ist und Eigenart aufweist (Art. 2 DesG)



RECHTSWISSENSCHAFTLICHE FAKULTÄT

Dr. Markus Wang

Immaterialgüterrecht I

HS 2011

43

Teil 2: Mat. Schutz- voraussetzungen und - ausschlussgründe
A. Einleitung
B. Markenrecht
C. Designrecht
I. Übersicht
II. Materielle Schutz- voraussetzungen
1. Einleitung
III. Materielle Schutz- ausschlussgründe
D. Patentrecht

1. Einleitung (2/2)

- Weder Neuheit noch Eigenart werden im Rahmen des Eintragungsverfahrens geprüft
- Prüfung einzig durch Gerichte auf Nichtigkeitsklage oder Einwendung im Rahmen einer Verletzungsklage hin
- Neuheit und Eigenart des Designs werden vermutet (DesG 21)
- Obliegt dem Schutzrechtsgegner, deren Fehlen zu beweisen



RECHTSWISSENSCHAFTLICHE FAKULTÄT

Dr. Markus Wang

Immaterialgüterrecht I

HS 2011

44

Teil 2: Mat. Schutz-
voraussetzungen und -
ausschlussgründe

A. Einleitung

B. Markenrecht

C. Designrecht

I. Übersicht

II. Materielle Schutz-
voraussetzungen

2. Neuheit

III. Materielle Schutz-
ausschlussgründe

D. Patentrecht

2. Neuheit

- a) Neuheit als Rechtsbegriff
- b) Neuheit im Sinne von Art. 2 Abs. 2 DesG
- c) Relevanter Formenschatz
- d) Materielle Beurteilung der Neuheit



RECHTSWISSENSCHAFTLICHE FAKULTÄT

Dr. Markus Wang

Immaterialgüterrecht I

HS 2011

45

Teil 2: Mat. Schutz-
voraussetzungen und -
ausschlussgründe

A. Einleitung

B. Markenrecht

C. Designrecht

I. Übersicht

II. Materielle Schutz-
voraussetzungen

2. Neuheit

a) Neuheit als Rechts-
begriff

III. Materielle Schutz-
ausschlussgründe

D. Patentrecht

a) Neuheit als Rechtsbegriff (1/4)

- Neuheit: "Anderssein des betrachteten Objektes im Vergleich zum Vorbestehenden"
- Neuheit ist keine isoliert feststellbare Qualität; kann nur im Vergleich mit dem Vorbestehenden ermittelt werden
- Relevante Fragestellungen:
 - Notwendiges Mass des Andersseins? Genügt "nicht identisch"? Oder "völlig anders" nötig?
 - Neu im Vergleich zu was; Frage nach dem als bekannt geltenden Fundus an Formen, der für den Vergleich herangezogen wird
- Verschiedene Fragestellungen führen zu begrifflichen Differenzierungen



RECHTSWISSENSCHAFTLICHE FAKULTÄT

Dr. Markus Wang

Immaterialgüterrecht I

HS 2011

46

Teil 2: Mat. Schutzvoraussetzungen und -ausschlussgründe
A. Einleitung
B. Markenrecht
C. Designrecht
I. Übersicht
II. Materielle Schutzvoraussetzungen
2. Neuheit
a) Neuheit als Rechtsbegriff
III. Materielle Schutzausschlussgründe
D. Patentrecht

a) Neuheit als Rechtsbegriff (2/4)

■ Subjektive Neuheit:

- Bezug auf Kenntnis des Gestalters: Neu, wenn der Gestalter keine Kenntnis hatte
- Nur bewussten Nachahmungen würde der Schutz versagt
- Subjektive Neuheit = "unabhängig geschaffen"
- Relevant im Urheberrecht

■ Objektive Neuheit:

- Bezug auf Kenntnis der Allgemeinheit
- Der einer (noch näher zu definierenden) Allgemeinheit bekannte Formenschatz
- Entscheidend: dass eine Gestaltung im entscheidenden Zeitpunkt der Öffentlichkeit noch nicht bekannt war



UNIVERSITAS
FRIBURGENSIS

RECHTSWISSENSCHAFTLICHE FAKULTÄT

Dr. Markus Wang

Immaterialgüterrecht I

HS 2011

47

Teil 2: Mat. Schutzvoraussetzungen und -ausschlussgründe
A. Einleitung
B. Markenrecht
C. Designrecht
I. Übersicht
II. Materielle Schutzvoraussetzungen
2. Neuheit
a) Neuheit als Rechtsbegriff
III. Materielle Schutzausschlussgründe
D. Patentrecht

a) Neuheit als Rechtsbegriff (3/4)

■ Absolut-objektive Neuheit:

- Einbezug aller Formgebungen, die je irgendwo geschaffen worden sind

■ Relativ-objektive Neuheit:

- Bezug auf Designfundus, der einem zeitlich, örtlich und sachlich begrenzten Personenkreis bekannt ist (z.B. den in der Schweiz lebenden und in einem bestimmten Industriegebiet tätigen Designern)



UNIVERSITAS
FRIBURGENSIS

RECHTSWISSENSCHAFTLICHE FAKULTÄT

Dr. Markus Wang

Immaterialgüterrecht I

HS 2011

48

Teil 2: Mat. Schutzvoraussetzungen und -ausschlussgründe
A. Einleitung
B. Markenrecht
C. Designrecht
I. Übersicht
II. Materielle Schutzvoraussetzungen
2. Neuheit
a) Neuheit als Rechtsbegriff
III. Materielle Schutzausschlussgründe
D. Patentrecht

a) Neuheit als Rechtsbegriff (4/4)

- Formelle Neuheit:
 - Nichtidentität des Musters mit vorbekannten Gestaltungen
- Materielle Neuheit
 - Das Muster ist überdies das Ergebnis einer genügenden gestalterischen Leistung
 - Materielle Neuheit = Eigenart



RECHTSWISSENSCHAFTLICHE FAKULTÄT

Dr. Markus Wang

Immaterialgüterrecht I

HS 2011

49

Teil 2: Mat. Schutzvoraussetzungen und -ausschlussgründe
A. Einleitung
B. Markenrecht
C. Designrecht
I. Übersicht
II. Materielle Schutzvoraussetzungen
2. Neuheit
b) Neuheit i.S.v. Art. 2 Abs. 2 DesG
III. Materielle Schutzausschlussgründe
D. Patentrecht

b) Neuheit i.S.v. Art. 2 Abs. 2 DesG (1/2)

- Legaldefinition

Design ist neu "wenn der Öffentlichkeit vor dem Hinterlegungs- oder Prioritätsdatum [k]ein identisches Design zugänglich gemacht worden ist, welches den in der Schweiz beteiligten Verkehrskreisen bekannt sein konnte."



RECHTSWISSENSCHAFTLICHE FAKULTÄT

Dr. Markus Wang

Immaterialgüterrecht I

HS 2011

50

Teil 2: Mat. Schutz- voraussetzungen und - ausschlussgründe
A. Einleitung
B. Markenrecht
C. Designrecht
I. Übersicht
II. Materielle Schutz- voraussetzungen
2. Neuheit
b) Neuheit i.S.v. Art. 2 Abs. 2 DesG
III. Materielle Schutz- ausschlussgründe
D. Patentrecht

b) Neuheit i.S.v. Art. 2 Abs. 2 DesG (2/2)

- Neuheit setzt nur die Nichtidentität mit den
vorbekannten Formgebungen voraus = sog. formelle
Neuheit
- Abstellen auf Kenntnis der Verkehrskreise = objektive
Neuheit
- Aber relativiert: Möglichkeit der Kenntnisnahme durch
die in der Schweiz beteiligten Verkehrskreise wird
vorausgesetzt
- Im Ergebnis: objektiv-relative Neuheit
- Entspricht der Sperrwirkung, welche ein subjektives
Designrecht entfaltet



RECHTSWISSENSCHAFTLICHE FAKULTÄT

Dr. Markus Wang

Immaterialgüterrecht I

HS 2011

51

Teil 2: Mat. Schutz- voraussetzungen und - ausschlussgründe
A. Einleitung
B. Markenrecht
C. Designrecht
I. Übersicht
II. Materielle Schutz- voraussetzungen
2. Neuheit
c) Relevanter Formen- schutz
III. Materielle Schutz- ausschlussgründe
D. Patentrecht

c) Relevanter Formenschutz

- Neuheit setzt nur die Nichtidentität mit den
vorbekannten Formgebungen voraus = sog. formelle
Neuheit
- Abstellen auf Kenntnis der Verkehrskreise = objektive
Neuheit
- Aber relativiert: Möglichkeit der Kenntnisnahme durch
die in der Schweiz beteiligten Verkehrskreise wird
vorausgesetzt
- Im Ergebnis: objektiv-relative Neuheit
- Entspricht der Sperrwirkung, welche ein subjektives
Designrecht entfaltet



RECHTSWISSENSCHAFTLICHE FAKULTÄT

Dr. Markus Wang

Immaterialgüterrecht I

HS 2011

52

Teil 2: Mat. Schutzvoraussetzungen und -ausschlussgründe
A. Einleitung
B. Markenrecht
C. Designrecht
I. Übersicht
II. Materielle Schutzvoraussetzungen
2. Neuheit
c) Relevanter Formenschutz
i. Vorbemerkungen
III. Materielle Schutzausschlussgründe
D. Patentrecht

i. Vorbemerkung

- Als bekannt geltender (neuheitsschädlicher) Formenfundus umfasst alle der Öffentlichkeit vor dem Hinterlegungs- oder Prioritätsdatum zugänglich gemachten Designs, die den schweizerischen Verkehrskreisen bekannt sein konnten
- "Stand des Designs" (HEINRICH in Anlehnung an das Patentrecht)
- Relevanz der Frage betreffend abstrakten oder konkretem Formenschutz (Spezialitätsprinzip im Designrecht)
 - Designs aller Erzeugnisse zum Vergleich herbeiziehen (abstrakt; h.L.)
 - Nur Designs von Produkten, die mit Produkt des neuen Designs funktionell ähnlich sind (konkret)



RECHTSWISSENSCHAFTLICHE FAKULTÄT

Dr. Markus Wang

Immaterialgüterrecht I

HS 2011

53

Teil 2: Mat. Schutzvoraussetzungen und -ausschlussgründe
A. Einleitung
B. Markenrecht
C. Designrecht
I. Übersicht
II. Materielle Schutzvoraussetzungen
2. Neuheit
c) Relevanter Formenschutz
ii. Zeitlicher Aspekt
III. Materielle Schutzausschlussgründe
D. Patentrecht

ii. Zeitlicher Aspekt

- Relevanter Stichtag:
 - Nur vor dem Hinterlegungs- oder dem Prioritätsdatum veröffentlichte Gestaltungen (Art. 2 Abs. 2 DesG)
- Hinterlegungsdatum:
 - Tag, an welchem das Gesuch um Eintragung sowie die zur Reproduktion geeignete Abbildung des Designs (Art. 19 Abs. 1 DesG) beim IGE eingereicht werden (Art. 14 Abs. 1 DesV)
 - Postsendungen: Übergabe an Post (Art. 14 Abs. 2 DesV)
- Prioritätsdatum:
 - Wenn der Hinterleger rechtsgültig ein Prioritätsrecht im Sinne von Art. 4 C I PVÜ/Art. 22 DesG 22 in Anspruch nimmt
 - kann bis zu maximal sechs Monate vor dem Hinterlegungsdatum liegen



RECHTSWISSENSCHAFTLICHE FAKULTÄT

Dr. Markus Wang

Immaterialgüterrecht I

HS 2011

54

Teil 2: Mat. Schutz- voraussetzungen und - ausschlussgründe
A. Einleitung
B. Markenrecht
C. Designrecht
I. Übersicht
II. Materielle Schutz- voraussetzungen
2. Neuheit
c) Relevanter Formen- schatz
iii. Kreis pot. neuheits- schädlicher Designs
III. Materielle Schutz- ausschlussgründe
D. Patentrecht

iii. Kreis pot. neuheitsschädlicher Designs

- „Drittdesigns“ (vorbekannte Formen)
 - Von Dritten unabhängig geschaffene Formen
- das angemeldete Design selber
 - Das angemeldete Design selber gehört auch zum Kreis der potentiell neuheitszerstörenden Designs, sofern es vor dem Stichtag der Öffentlichkeit in einer Weise offenbart wurde, dass die schweizerischen Verkehrskreise davon Kenntnis hätten erlangen können
 - Die Offenbarung eines Designs vor dessen Hinterlegung (Vorveröffentlichung) zerstört dessen eigene Neuheit (!)



UNIVERSITAS
FRIBURGENSIS

RECHTSWISSENSCHAFTLICHE FAKULTÄT

Dr. Markus Wang

Immaterialgüterrecht I

HS 2011

55

Teil 2: Mat. Schutz- voraussetzungen und - ausschlussgründe
A. Einleitung
B. Markenrecht
C. Designrecht
I. Übersicht
II. Materielle Schutz- voraussetzungen
2. Neuheit
c) Relevanter Formen- schatz
iv. Neuheitsschonfrist
III. Materielle Schutz- ausschlussgründe
D. Patentrecht

iv. Neuheitsschonfrist (1/3)

- Milderung der Gefahr der Zerstörung der Neuheit durch Vorveröffentlichung des angemeldeten Designs durch Art. 3 DesG
- Bewirkt, dass eine Reihe von Offenbarungen innert der 12 Monate (sog. Neuheitsschonfrist) vor Stichtag bei der Beurteilung der Neuheit nicht zu berücksichtigen bzw. nicht neuheitsschädlich sind
- Die innerhalb der zwölf Monate vor dem Stichtag erfolgte Offenbarung kann nicht entgegengehalten werden, sofern die Offenbarung
 - Folge einer missbräuchlichen Handlung einer Drittperson zum Nachteil der berechtigten Person ist
 - oder die Offenbarung von der berechtigten Person selbst vorgenommen wurde



UNIVERSITAS
FRIBURGENSIS

RECHTSWISSENSCHAFTLICHE FAKULTÄT

Dr. Markus Wang

Immaterialgüterrecht I

HS 2011

56

Teil 2: Mat. Schutz- voraussetzungen und - ausschlussgründe
A. Einleitung
B. Markenrecht
C. Designrecht
I. Übersicht
II. Materielle Schutz- voraussetzungen
2. Neuheit
c) Relevanter Formen- schutz
iv. Neuheitsschonfrist
III. Materielle Schutz- ausschlussgründe
D. Patentrecht

iv. Neuheitsschonfrist (2/3)

- Art. 3 lit. a DesG relevant wenn:
 - Dritte, denen der Hinterleger das Design unter der (expliziten oder stillschweigenden) Bedingung der Vertraulichkeit präsentiert oder übergeben hat, das Design veröffentlichen
 - jemand in die Geheimsphäre der Anmelderin oder ihrer Rechtsvorgängerin eindringt
- Auch im Anschluss an solche missbräuchlichen Offenbarungen erfolgende Veröffentlichungen weiterer Personen entfalten keine neuheitsschädliche Wirkung



UNIVERSITAS
FRIBURGENSIS

RECHTSWISSENSCHAFTLICHE FAKULTÄT

Dr. Markus Wang

Immaterialgüterrecht I

HS 2011

57

Teil 2: Mat. Schutz- voraussetzungen und - ausschlussgründe
A. Einleitung
B. Markenrecht
C. Designrecht
I. Übersicht
II. Materielle Schutz- voraussetzungen
2. Neuheit
c) Relevanter Formen- schutz
iv. Neuheitsschonfrist
III. Materielle Schutz- ausschlussgründe
D. Patentrecht

iv. Neuheitsschonfrist (3/3)

- Art. 3 lit. b DesG relevant für:
 - Gebrauch durch den Anmelder oder sein Rechtsvorgänger selber
 - Ermöglichung des Markttests vor Entscheid über Nutzen/Kosten einer Eintragung
 - Auch Vertrieb des Produktes vor Anmeldung
- Dennoch gefährlich:
 - Nicht alle Länder kennen eine entsprechende Regelung; schweizerische Vorveröffentlichung kann Neuheit in anderen Staaten zerstören
 - Ausschliesslichkeitsrecht entsteht dennoch erst mit der Eintragung im Register; bei Vorveröffentlichung Gefahr, dass Dritte die Designs übernehmen und für ihre eigenen Erzeugnisse verwenden



UNIVERSITAS
FRIBURGENSIS

RECHTSWISSENSCHAFTLICHE FAKULTÄT

Dr. Markus Wang

Immaterialgüterrecht I

HS 2011

58

Teil 2: Mat. Schutz- voraussetzungen und - ausschlussgründe
A. Einleitung
B. Markenrecht
C. Designrecht
I. Übersicht
II. Materielle Schutz- voraussetzungen
2. Neuheit
c) Relevanter Formen- schatz
v. Der Öffentlichkeit zugänglich
III. Materielle Schutz- ausschlussgründe
D. Patentrecht

v. Der Öffentlichkeit zugänglich (1/3)

■ Öffentlichkeit

- Unbestritten, geographisch und personell umfassend
- Nicht nur inländische, sondern weltweite Öffentlichkeit
- Das allgemeine Publikum (nicht Fachkreise)
- Öffentlichkeit = weltweites allgemeines Publikum

■ Ort der Veröffentlichung

- An sich irrelevant
- Ort nur relevant für Frage, ob eine Formgebung den schweizerischen Verkehrskreisen bekannt sein konnte



UNIVERSITAS
FRIBURGENSIS

RECHTSWISSENSCHAFTLICHE FAKULTÄT

Dr. Markus Wang

Immaterialgüterrecht I

HS 2011

59

Teil 2: Mat. Schutz- voraussetzungen und - ausschlussgründe
A. Einleitung
B. Markenrecht
C. Designrecht
I. Übersicht
II. Materielle Schutz- voraussetzungen
2. Neuheit
c) Relevanter Formen- schatz
v. Der Öffentlichkeit zugänglich
III. Materielle Schutz- ausschlussgründe
D. Patentrecht

v. Der Öffentlichkeit zugänglich (2/3)

■ Zugänglichmachen

- bedeutet nicht, dass die Öffentlichkeit von einer Formgebung tatsächlich Kenntnis erlangt hat
- reicht, wenn eine unbestimmte Anzahl von Personen die Möglichkeit hat, das Design einzusehen, wenn sie nach ihm sucht
- Zeitlich: Person muss in die Lage gesetzt werden, die Formgebung zu rekonstruieren
- Z.B. Publikation im Internet (unabhängig davon, ob jemand die entsprechende Web-Seite angewählt) hat, im Designregister, in einer Sammlung einsehbar



UNIVERSITAS
FRIBURGENSIS

RECHTSWISSENSCHAFTLICHE FAKULTÄT

Dr. Markus Wang

Immaterialgüterrecht I

HS 2011

60

Teil 2: Mat. Schutz- voraussetzungen und - ausschlussgründe
A. Einleitung
B. Markenrecht
C. Designrecht
I. Übersicht
II. Materielle Schutz- voraussetzungen
2. Neuheit
c) Relevanter Formen- schatz
v. Der Öffentlichkeit zugänglich
III. Materielle Schutz- ausschlussgründe
D. Patentrecht

v. Der Öffentlichkeit zugänglich (3/3)

- Unerheblich: ob Veröffentlichung des Designs durch das Erzeugnis oder durch eine Abbildung
 - Kataloge, Prospekte
 - Fachbücher
- Zugänglich gemacht: wenn Erzeugnisse vertrieben werden
 - Modeschauen
 - Vorführungen
 - Messen
 - Museen
- Nicht neuheitsschädlich: Beschreibung in Textform



UNIVERSITAS
FRIBURGENSIS

RECHTSWISSENSCHAFTLICHE FAKULTÄT

Dr. Markus Wang

Immaterialgüterrecht I

HS 2011

61

Teil 2: Mat. Schutz- voraussetzungen und - ausschlussgründe
A. Einleitung
B. Markenrecht
C. Designrecht
I. Übersicht
II. Materielle Schutz- voraussetzungen
2. Neuheit
c) Relevanter Formen- schatz
vi. Relativierung
III. Materielle Schutz- ausschlussgründe
D. Patentrecht

vi. Relativierung (1/2)

- Potentielle Bekanntheit bei den schweizerischen Verkehrskreisen
- Funktion eines Korrektivs gegenüber dem grundsätzlich geltenden Erfordernis der weltweiten Neuheit
- Die in der Schweiz beteiligten Verkehrskreise = Alle Personen, die Muster entwerfen, reproduzieren oder mit den entsprechenden Erzeugnissen handeln, sowie Konsumenten



UNIVERSITAS
FRIBURGENSIS

RECHTSWISSENSCHAFTLICHE FAKULTÄT

Dr. Markus Wang

Immaterialgüterrecht I

HS 2011

62

Teil 2: Mat. Schutz- voraussetzungen und - ausschlussgründe
A. Einleitung
B. Markenrecht
C. Designrecht
I. Übersicht
II. Materielle Schutz- voraussetzungen
2. Neuheit
c) Relevanter Formen- schatz
vi. Relativierung
III. Materielle Schutz- ausschlussgründe
D. Patentrecht

vi. Relativierung (2/2)

- Bekannt sein konnten: "können" -> objektives Kriterium
- Wo tatsächliche Kenntnis nicht nachweisbar: unter Berücksichtigung des Orts, der Art etc. der Offenbarung prüfen, ob ein Design in einer Weise veröffentlicht wurde, dass angenommen werden kann, die inländischen Fachkreise hätten bei zumutbarer Beachtung der im relevanten Produktbereich bislang bekannten Gestaltungen von diesem Kenntnis erlangen müssen



UNIVERSITAS
FRIBURGENSIS

RECHTSWISSENSCHAFTLICHE FAKULTÄT

Dr. Markus Wang

Immaterialgüterrecht I

HS 2011

63

Teil 2: Mat. Schutz- voraussetzungen und - ausschlussgründe
A. Einleitung
B. Markenrecht
C. Designrecht
I. Übersicht
II. Materielle Schutz- voraussetzungen
2. Neuheit
d) Materielle Beurteilung der Neuheit
III. Materielle Schutz- ausschlussgründe
D. Patentrecht

d) Materielle Beurteilung der Neuheit

- Neuheitsschädlich ist nur das identische Design (Art. 2 Abs. 2 DesG)
- Ähnlicher Gesamteindruck reicht nicht
- Identität auch dann, wenn Unterschiede zwischen den Designs erst bei eingehender synoptischer Betrachtung überhaupt erkannt werden können
- Prüfung im Rahmen von Einzelvergleichen
- Abbildung, die mit der Anmeldung einzureichen ist, isoliert zu jeder einzelnen, im relevanten Produktbereich vorbekannten Formgebung
- Sicht der potentiellen Abnehmer



UNIVERSITAS
FRIBURGENSIS

RECHTSWISSENSCHAFTLICHE FAKULTÄT

Dr. Markus Wang

Immaterialgüterrecht I

HS 2011

64

Teil 2: Mat. Schutz- voraussetzungen und - ausschlussgründe
A. Einleitung
B. Markenrecht
C. Designrecht
I. Übersicht
II. Materielle Schutz- voraussetzungen
3. Eigenart
III. Materielle Schutz- ausschlussgründe
D. Patentrecht

3. Eigenart

- a) Begriff
- b) Eigenart als ausreichende Differenzierung gegenüber
vorbekanntem Design
- c) Relevanter Formenschatz
- d) Materielle Beurteilung



RECHTSWISSENSCHAFTLICHE FAKULTÄT

Dr. Markus Wang

Immaterialgüterrecht I

HS 2011

65

Teil 2: Mat. Schutz- voraussetzungen und - ausschlussgründe
A. Einleitung
B. Markenrecht
C. Designrecht
I. Übersicht
II. Materielle Schutz- voraussetzungen
3. Eigenart
a) Begriff
III. Materielle Schutz- ausschlussgründe
D. Patentrecht

a) Begriff

- Kumulativ zur Neuheit: Eigenart (Art. 2 Abs. 1 DesG)
- Eigenart = wenn es sich nach dem Gesamteindruck
von Design, welches den in der Schweiz beteiligten
Verkehrskreisen bekannt sein konnte, nicht nur in
unwesentlichen Merkmalen unterscheidet (Art. 2 Abs.
3 DesG)
- Forminnovation muss von einer gewissen
Erheblichkeit sein



RECHTSWISSENSCHAFTLICHE FAKULTÄT

Dr. Markus Wang

Immaterialgüterrecht I

HS 2011

66

Teil 2: Mat. Schutz- voraussetzungen und - ausschlussgründe
A. Einleitung
B. Markenrecht
C. Designrecht
I. Übersicht
II. Materielle Schutz- voraussetzungen
3. Eigenart
b) Eigenart als ausreichende Differen- zierung gegenüber vor- bekanntem Design
III. Materielle Schutz- ausschlussgründe
D. Patentrecht

b) Eigenart als ausreichende Differenzierung gegenüber vorbekanntem Design

- Eigenart = genügende objektive Abweichung
- Nicht nur nicht neu (d.h. nicht identisch), sondern auch im Gesamteindruck, den es bei den massgeblichen Kreisen hervorruft, in hinreichendem Masse von dem Gesamteindruck zu unterscheiden, den andere Gestaltungen erwecken
- Unerheblich:
 - Der persönliche schöpferische Einsatz des Designers
 - die gestalterische Qualität der Formgebung
 - erbrachter geistiger Aufwand
- Relevant ist ausschliesslich der Umstand des objektiven Andersseins



RECHTSWISSENSCHAFTLICHE FAKULTÄT

Dr. Markus Wang

Immaterialgüterrecht I

HS 2011

67

Teil 2: Mat. Schutz- voraussetzungen und - ausschlussgründe
A. Einleitung
B. Markenrecht
C. Designrecht
I. Übersicht
II. Materielle Schutz- voraussetzungen
3. Eigenart
c) Relevanter Formen- schatz
III. Materielle Schutz- ausschlussgründe
D. Patentrecht

c) Relevanter Formenschatz

- Eigenart = objektive Andersartigkeit im Vergleich zum Vorbekannten
- Prüfung im Rahmen eines Vergleichs mit den als vorbekannt geltenden Formgebungen zu erfolgen (wie Neuheit)
- Gleicher Formenschatz wie bei Neuheitsprüfung



RECHTSWISSENSCHAFTLICHE FAKULTÄT

Dr. Markus Wang

Immaterialgüterrecht I

HS 2011

68

Teil 2: Mat. Schutz- voraussetzungen und - ausschlussgründe
A. Einleitung
B. Markenrecht
C. Designrecht
I. Übersicht
II. Materielle Schutz- voraussetzungen
3. Eigenart
d) Materielle Beurteilung der Eigenart
III. Materielle Schutz- ausschlussgründe
D. Patentrecht

d) Materielle Beurteilung der Eigenart

- i. Optik
- ii. Vergleichsmethode
- iii. Erforderlicher Grad der Verschiedenheit
- iv. Einzelfragen



RECHTSWISSENSCHAFTLICHE FAKULTÄT

Dr. Markus Wang

Immaterialgüterrecht I

HS 2011

69

Teil 2: Mat. Schutz- voraussetzungen und - ausschlussgründe
A. Einleitung
B. Markenrecht
C. Designrecht
I. Übersicht
II. Materielle Schutz- voraussetzungen
3. Eigenart
d) Materielle Beurteilung der Eigenart
i. Optik
III. Materielle Schutz- ausschlussgründe
D. Patentrecht

i. Optik

- Problem: Fachleute betrachten Formgebung anders als Konsumenten
- Massgebend: die Sicht eines interessierten, sich mit Kaufabsichten tragenden Laien, der zwar bei der Betrachtung der zu vergleichenden Gegenstände eine gewisse Aufmerksamkeit aufwendet, dessen Urteil aber doch mehr durch den Gesamteindruck als durch kleinere Abweichungen geprägt wird
- Abnehmersicht!
- Zu fordern: dass sich diese Zielgruppe mit den Formgebungen der Konkurrenzprodukte auseinandergesetzt hat



RECHTSWISSENSCHAFTLICHE FAKULTÄT

Dr. Markus Wang

Immaterialgüterrecht I

HS 2011

70

Teil 2: Mat. Schutz- voraussetzungen und - ausschlussgründe
A. Einleitung
B. Markenrecht
C. Designrecht
I. Übersicht
II. Materielle Schutz- voraussetzungen
3. Eigenart
d) Materielle Beurteilung der Eigenart
ii. Vergleichsmethode
III. Materielle Schutz- ausschlussgründe
D. Patentrecht

ii. Vergleichsmethode (1/2)

- Vergleich auf Basis des Gesamteindrucks, den die einander entgegengehaltenen Formgebungen aus der Optik des interessierten potentiellen Abnehmers vermitteln
- Keine Zergliederung der Gestaltungen in einzelne Formelemente beruhende Feinanalyse einzelner Gestaltungsmerkmale



UNIVERSITAS
FRIBURGENSIS

RECHTSWISSENSCHAFTLICHE FAKULTÄT

Dr. Markus Wang

Immaterialgüterrecht I

HS 2011

71

Teil 2: Mat. Schutz- voraussetzungen und - ausschlussgründe
A. Einleitung
B. Markenrecht
C. Designrecht
I. Übersicht
II. Materielle Schutz- voraussetzungen
3. Eigenart
d) Materielle Beurteilung der Eigenart
ii. Vergleichsmethode
III. Materielle Schutz- ausschlussgründe
D. Patentrecht

ii. Vergleichsmethode (2/2)

- Vergleich im Rahmen von Einzelvergleichen mit jeder einzelnen konkreten Entgegnung und nicht etwa mit einem im Zeitpunkt der Hinterlegung als repräsentativ geltenden abstrakten Formenstandard
- Prüfung der Schutzfähigkeit grundsätzlich aus der gleichen Optik wie die Beurteilung der Frage, ob ein Design durch ein anderes verletzt wird (Art. 8 DesG)
- Gemäss BGer ist im Rahmen von Art. 8 DesG auf Gesamteindruck, wie ihn der Kaufinteressent der in Frage stehenden Erzeugnisse in kurzfristiger Erinnerung behält, abzustellen (BGE 130 III 637, 639 f.; 130 III 645, 647 f.)



UNIVERSITAS
FRIBURGENSIS

RECHTSWISSENSCHAFTLICHE FAKULTÄT

Dr. Markus Wang

Immaterialgüterrecht I

HS 2011

72

Teil 2: Mat. Schutz- voraussetzungen und - ausschlussgründe
A. Einleitung
B. Markenrecht
C. Designrecht
I. Übersicht
II. Materielle Schutz- voraussetzungen
3. Eigenart
d) Materielle Beurteilung der Eigenart
iii. Erforderlicher Grad der Verschiedenheit
III. Materielle Schutz- ausschlussgründe
D. Patentrecht

iii. Erforderlicher Grad der Verschiedenheit

- Eigenart fehlt, wo sich ein Design nur durch unwesentliche Merkmale von vorbekanntem Design unterscheidet
- BGer (Praxis zum MMG): Verschiedenheit von Vorbekanntem muss deutlich erkennbar sein und nicht erst bei sorgfältiger Vergleichung
- Evidente bzw. eindeutige Unterschiede zu vorbekannten Designs zu fordern
- Berücksichtigung des Gestaltungsspielraums: In Gebieten, in denen es aufgrund funktionaler Restriktionen schwierig ist, eine neue Produktgestaltung zu entwickeln, reicht bereits ein geringer Grad an Verschiedenheit aus



RECHTSWISSENSCHAFTLICHE FAKULTÄT

Dr. Markus Wang

Immaterialgüterrecht I

HS 2011

73

Teil 2: Mat. Schutz- voraussetzungen und - ausschlussgründe
A. Einleitung
B. Markenrecht
C. Designrecht
I. Übersicht
II. Materielle Schutz- voraussetzungen
3. Eigenart
d) Materielle Beurteilung der Eigenart
iv. Einzelfragen
III. Materielle Schutz- ausschlussgründe
D. Patentrecht

iv. Einzelfragen

- Farb- und Materialänderungen
 - Blosser Farb- und Materialänderungen begründen keine Eigenart
- Dimensionenwechsel
 - Wiedergabe eines bekannten zweidimensionalen Designs in plastischer Form bzw. die Ausführung einer bekannten dreidimensionalen Gestaltung in flächiger Form ist weder neu noch eigenartig
 - die frühere Veröffentlichung in zwei Dimensionen zerstört die Neuheit und Eigenart eines dreidimensionalen Designs und umgekehrt



RECHTSWISSENSCHAFTLICHE FAKULTÄT

Dr. Markus Wang

Immaterialgüterrecht I

HS 2011

74

Teil 2: Mat. Schutzvoraussetzungen und -ausschlussgründe
A. Einleitung
B. Markenrecht
C. Designrecht
I. Übersicht
II. Materielle Schutzvoraussetzungen
III. Materielle Schutzausschlussgründe
D. Patentrecht

III. Materielle Schutzausschlussgründe

1. Einleitung
2. Fehlende Designeigenschaft (Art. 4 lit. a DesG)
3. Fehlende Neuheit / Eigenart (Art. 4 lit. b DesG)
4. Ausschliesslich durch die technische Funktion bedingtes Design (Art. 4 lit. c DesG)
5. Verletzung von Bundesrecht und Staatsverträgen (Art. 4 lit. d DesG)
6. Verstoss gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten (Art. 4 lit. e DesG)
7. Bestand eines älteren Rechts (Art. 6 DesG)



RECHTSWISSENSCHAFTLICHE FAKULTÄT

Dr. Markus Wang

Immaterialgüterrecht I

HS 2011

75

Teil 2: Mat. Schutzvoraussetzungen und -ausschlussgründe
A. Einleitung
B. Markenrecht
C. Designrecht
I. Übersicht
II. Materielle Schutzvoraussetzungen
III. Materielle Schutzausschlussgründe
1. Einleitung
D. Patentrecht

1. Einleitung

- Katalog von sog. Ausschlussgründen in Art. 4 DesG
- Eingetragene Designs, die von einem der Ausschlussgründe erfasst werden, sind nichtig
- Teilweise auch Eintragungshindernisse (Art. 4 lit. a, d und e DesG):
 - In offensichtlichen Fällen: IGE hat Eintragung zu verweigern (Art. 24 Abs. 3 DesG; Art. 16 DesV)
- Ansonsten Beurteilung nur durch Richter:
 - Zivilrichter im Rahmen einer negativen Feststellungsklage im Sinne von Art. 33 DesG
 - Zivil- oder Strafrichter im Falle einer Nichtigkeitseinrede



RECHTSWISSENSCHAFTLICHE FAKULTÄT

Dr. Markus Wang

Immaterialgüterrecht I

HS 2011

76

Teil 2: Mat. Schutzvoraussetzungen und -ausschlussgründe
A. Einleitung
B. Markenrecht
C. Designrecht
I. Übersicht
II. Materielle Schutzvoraussetzungen
III. Materielle Schutzausschlussgründe
2. Fehlende Designeigenschaft
D. Patentrecht

2. Fehlende Designeigenschaft (1/2)

- Art. 4 lit. a DesG : Erscheinungen ausgeschlossen, die nicht als Design im Sinne von DesG 1 qualifizieren.
- präzisiert, dass die fehlende Designeigenschaft einen Nichtigkeitsgrund darstellt und bietet damit die Grundlage für die Nichtigerklärung solcher Erscheinungen durch die Gerichte bzw., in offensichtlichen Fällen, für die Verweigerung deren Eintragung durch das IGE (Art. 24 Abs. 3 DesG)



UNIVERSITAS
FRIBURGENSIS

RECHTSWISSENSCHAFTLICHE FAKULTÄT

Dr. Markus Wang

Immaterialgüterrecht I

HS 2011

77

Teil 2: Mat. Schutzvoraussetzungen und -ausschlussgründe
A. Einleitung
B. Markenrecht
C. Designrecht
I. Übersicht
II. Materielle Schutzvoraussetzungen
III. Materielle Schutzausschlussgründe
2. Fehlende Designeigenschaft
D. Patentrecht

2. Fehlende Designeigenschaft (2/2)

- Von Relevanz
 - wenn Gestaltungen hinterlegt werden, deren Aufgabe sich offensichtlich darauf beschränkt, Informationen und andere sachliche Inhalte zu vermitteln und die nicht als Gestaltungsmerkmal von Erzeugnissen in Betracht kommen bzw. nicht als solche hinterlegt werden
 - Texte, Formulare, Tabellen, Pläne, Landkarten oder Diagramme
 - Ferner, wenn aus den hinterlegten Abbildungen kein einheitliches Design erkennbar ist



UNIVERSITAS
FRIBURGENSIS

RECHTSWISSENSCHAFTLICHE FAKULTÄT

Dr. Markus Wang

Immaterialgüterrecht I

HS 2011

78

Teil 2: Mat. Schutzvoraussetzungen und -ausschlussgründe
A. Einleitung
B. Markenrecht
C. Designrecht
I. Übersicht
II. Materielle Schutzvoraussetzungen
III. Materielle Schutzausschlussgründe
3. Fehlende Neuheit oder Eigenart
D. Patentrecht

3. Fehlende Neuheit oder Eigenart

- Formen sind ausgeschlossen, welche die materiellen Schutzvoraussetzungen nicht erfüllen.
Nichtigkeitsgründe sind:
 - fehlende Neuheit
 - Eigenart
- Jedoch kein Eintragungshindernis
 - IGE überprüft die Erfüllung der Voraussetzungen nach Art. 2 DesG im Rahmen des Eintragungsverfahrens nicht
- Die durch die Hinterlegung begründete Vermutung der Neuheit und Eigenart (Art. 24 DesG) kann jedoch im Rahmen eines Zivil- oder Strafverfahrens widerlegt werden



UNIVERSITAS
FRIBURGENSIS

RECHTSWISSENSCHAFTLICHE FAKULTÄT

Dr. Markus Wang

Immaterialgüterrecht I

HS 2011

79

Teil 2: Mat. Schutzvoraussetzungen und -ausschlussgründe
A. Einleitung
B. Markenrecht
C. Designrecht
I. Übersicht
II. Materielle Schutzvoraussetzungen
III. Materielle Schutzausschlussgründe
4. Ausschliessliche Bedingtheit durch die technische Funktion
D. Patentrecht

4. Ausschliessliche Bedingtheit durch die technische Funktion (1/5)

- Schutz ausgeschlossen, wenn die "Merkmale des Designs ausschliesslich durch die technische Funktion des Erzeugnisses bedingt sind"
- Nicht die einzelnen ausschliesslich technisch bedingten Merkmale einer Gestaltung sind vom Schutz ausgeschlossen, sondern die Designs, deren Merkmale ausschliesslich technisch bedingt sind
 - Bezugspunkt in Art. 4 lit. c DesG die technische Funktion des Erzeugnisses und nicht etwa diejenige des einzelnen Merkmals ist



UNIVERSITAS
FRIBURGENSIS

RECHTSWISSENSCHAFTLICHE FAKULTÄT

Dr. Markus Wang

Immaterialgüterrecht I

HS 2011

80

Teil 2: Mat. Schutz- voraussetzungen und - ausschlussgründe
A. Einleitung
B. Markenrecht
C. Designrecht
I. Übersicht
II. Materielle Schutzvor- aussetzungen
III. Materielle Schutzausschluss- gründe
4. Ausschliessliche Be- dingtheit durch die technische Funktion
D. Patentrecht

4. Ausschliessliche Bedingtheit durch die technische Funktion (2/5)

- Ausschlussgrund und damit die Nichtigkeitsfolge greift erst dann, wenn alle Merkmale eines Designs ausschliesslich technisch bedingt sind
- Die ausschliesslich technische Bedingtheit einzelner Merkmale eines Designs steht nach Art. 4 lit. c DesG dessen Schutz grundsätzlich nicht entgegen
- "Technische Funktion": die Aufgabe, die das Erzeugnis bzw. die Gegenstand eines Designs bildenden Teile eines solchen zu erfüllen haben.
- Relevant die technische Funktion des Erzeugnisses oder des Teiles von einem solchen im Hinblick auf dessen Benutzung



RECHTSWISSENSCHAFTLICHE FAKULTÄT

Dr. Markus Wang

Immaterialgüterrecht I

HS 2011

81

Teil 2: Mat. Schutz- voraussetzungen und - ausschlussgründe
A. Einleitung
B. Markenrecht
C. Designrecht
I. Übersicht
II. Materielle Schutzvor- aussetzungen
III. Materielle Schutzausschluss- gründe
4. Ausschliessliche Be- dingtheit durch die technische Funktion
D. Patentrecht

4. Ausschliessliche Bedingtheit durch die technische Funktion (3/5)

- "Technisch" weit zu verstehen
- Bezugspunkt ist allein der praktische Gebrauchszweck des entsprechenden Erzeugnisses
- Grenze des Designschutzes, wo ein Design ausschliesslich durch den Gebrauchszweck des Gegenstand des Designs bildenden Erzeugnisses bedingt ist
- Dort der Fall, wo eine Form in ihrer konkreten Ausgestaltung für die bestimmungsgemässe Verwendung des Erzeugnisses unabdingbar ist oder Alternativen aus wirtschaftlicher Sicht nicht zumutbar sind



RECHTSWISSENSCHAFTLICHE FAKULTÄT

Dr. Markus Wang

Immaterialgüterrecht I

HS 2011

82

Teil 2: Mat. Schutzvoraussetzungen und -ausschlussgründe
A. Einleitung
B. Markenrecht
C. Designrecht
I. Übersicht
II. Materielle Schutzvoraussetzungen
III. Materielle Schutzausschlussgründe
4. Ausschliessliche Bedingtheit durch die technische Funktion
D. Patentrecht

4. Ausschliessliche Bedingtheit durch die technische Funktion (4/5)

- Verbindungsstücke
 - Formen von Teilen, die in ihren exakten Massen nachgebaut werden müssen, um zwei Teile miteinander zu verbinden (must fit)
 - i.U. zum europäischen Recht (Art. 7 MuRL/Art. 8 GemMuVO) sieht DesG keinen Ausschlussgrund vor
 - In der Praxis zum MMG wurden must-fit Teile als technisch bedingt im Sinne von Art. 3 MMG beurteilt
 - Gemäss Lehre soll das Gleiche auch unter dem DesG gelten
- i.U. zur Rechtslage in der EU sind unter dem DesG must-match Teile (Art. 110 GemMuVO) unbeschränkt schutzfähig und geschützt

UNIVERSITAS
FRIBURGENSIS

RECHTSWISSENSCHAFTLICHE FAKULTÄT

Dr. Markus Wang

Immaterialgüterrecht I

HS 2011

83

Teil 2: Mat. Schutzvoraussetzungen und -ausschlussgründe
A. Einleitung
B. Markenrecht
C. Designrecht
I. Übersicht
II. Materielle Schutzvoraussetzungen
III. Materielle Schutzausschlussgründe
4. Ausschliessliche Bedingtheit durch die technische Funktion
D. Patentrecht

4. Ausschliessliche Bedingtheit durch die technische Funktion (5/5)

- Vergleich zur technisch notwendigen Form gemäss Art. 2 lit. b MSchG
 - Form ist technisch notwendig i.S.v. Art. 2 lit. b MSchG, wenn dem Konkurrenten für ein Produkt der betreffenden Art (technisch) überhaupt keine alternative Form zur Verfügung steht oder diesem solchen im Interesse eines funktionierenden Wettbewerbs nicht zugemutet werden können
 - Insoweit Deckungsgleichheit mit Art. 4 lit. c DesG
 - aber: im Markenrecht sind funktional bestimmte, aber nicht technisch notwendige Gestaltungen vorbehaltlich ihrer Verkehrsdurchsetzung ausgeschlossen, während sie bei gegebener Neuheit und Eigenart designrechtlichem Schutz ohne weiteres zugänglich sind

UNIVERSITAS
FRIBURGENSIS

RECHTSWISSENSCHAFTLICHE FAKULTÄT

Dr. Markus Wang

Immaterialgüterrecht I

HS 2011

84

Teil 2: Mat. Schutz-
voraussetzungen und -
ausschlussgründe

A. Einleitung

B. Markenrecht

C. Designrecht

I. Übersicht

II. Materielle Schutzvor-
aussetzungen

III. Materielle
Schutzausschluss-
gründe

5. Verletzung von
Bundesrecht und Staats-
verträgen

D. Patentrecht

5. Verletzung von Bundesrecht und Staatsverträgen

- Situation analog zu Markenrecht (Art. 2 lit. d MSchG)
- Relevant v.a. Verstöße gegen WSG etc.



RECHTSWISSENSCHAFTLICHE FAKULTÄT

Dr. Markus Wang

Immaterialgüterrecht I

HS 2011

85

Teil 2: Mat. Schutz-
voraussetzungen und -
ausschlussgründe

A. Einleitung

B. Markenrecht

C. Designrecht

I. Übersicht

II. Materielle Schutzvor-
aussetzungen

III. Materielle
Schutzausschluss-
gründe

6. Verstoss gegen die
öffentliche Ordnung oder
die guten Sitten

D. Patentrecht

6. Verstoss gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten

- Situation analog zu Ordnungs-/Sittenwidrigkeit gemäss Art. 2 lit. d MSchG



RECHTSWISSENSCHAFTLICHE FAKULTÄT

Dr. Markus Wang

Immaterialgüterrecht I

HS 2011

86

Teil 2: Mat. Schutzvoraussetzungen und -ausschlussgründe
A. Einleitung
B. Markenrecht
C. Designrecht
I. Übersicht
II. Materielle Schutzvoraussetzungen
III. Materielle Schutzausschlussgründe
7. Bestand eines älteren Rechts (Art. 6 DesG)
D. Patentrecht

7. Bestand eines älteren Rechts (Art. 6 DesG)

- Art. 4 DesG zählt die Ausschlussgründe an sich abschliessend ab
- Aber: Gemäss Art. 6 DesG steht das Designrecht derjenigen Person zu, die das Design zuerst hinterlegt. Bestimmung bringt damit auch zum Ausdruck, dass ein Zweithinterleger kein solches Recht erwerben kann. Dies bedeutet nichts anderes, als dass ihr Design nichtig ist
- Von Relevanz ist Art. 6 DesG in den Fällen, in denen es vor der Veröffentlichung des Designs zu einer schweizerischen Zweithinterlegung kommt, ansonsten das Zweitdesign weder neu noch eigenartig ist



RECHTSWISSENSCHAFTLICHE FAKULTÄT

Dr. Markus Wang

Immaterialgüterrecht I

HS 2011

87

Teil 2: Mat. Schutzvoraussetzungen und -ausschlussgründe
A. Einleitung
B. Markenrecht
C. Designrecht
D. Patentrecht

D. Patentrecht

- I. Übersicht
- II. Materielle Schutzvoraussetzungen
- III. Materielle Schutzausschlussgründe



RECHTSWISSENSCHAFTLICHE FAKULTÄT

Dr. Markus Wang

Immaterialgüterrecht I

HS 2011

88

Teil 2: Mat. Schutz- voraussetzungen und - ausschlussgründe
A. Einleitung
B. Markenrecht
C. Designrecht
D. Patentrecht
I. Übersicht
II. Materielle Schutzvor- aussetzungen
III. Materielle Schutz- ausschlussgründe

I. Übersicht

- Gefordert wird wiederum positiv ein innovativer Gehalt, der die Patentierung erst rechtfertigt (wie DesG)
- Dazu Ausschluss gewisser Erfindungen von Patentierbarkeit, v.a. aus Gründen der Rechts- bzw. Sittenwidrigkeit (Menschenwürde) und Freihaltebedürftigkeit



RECHTSWISSENSCHAFTLICHE FAKULTÄT

Dr. Markus Wang

Immaterialgüterrecht I

HS 2011

89

Teil 2: Mat. Schutz- voraussetzungen und - ausschlussgründe
A. Einleitung
B. Markenrecht
C. Designrecht
D. Patentrecht
I. Übersicht
II. Materielle Schutzvor- aussetzungen
III. Materielle Schutz- ausschlussgründe

II. Materielle Schutzvoraussetzungen

1. Einleitung
2. Stand der Technik als Ausgangspunkt
3. Neuheit
4. Ergebnis erfinderischer Tätigkeit
5. Gewerbliche Anwendbarkeit



RECHTSWISSENSCHAFTLICHE FAKULTÄT

Dr. Markus Wang

Immaterialgüterrecht I

HS 2011

90

Teil 2: Mat. Schutz- voraussetzungen und - ausschlussgründe
A. Einleitung
B. Markenrecht
C. Designrecht
D. Patentrecht
I. Übersicht
II. Materielle Schutzvor- aussetzungen
1. Einleitung
III. Materielle Schutz- ausschlussgründe

1. Einleitung

- Erfindung muss innovativen Gehalt aufweisen, um patentierbar zu sein
- Innovativer Gehalt als Rechtfertigung des Schutzes
- Geforderter innovativer Gehalt wird zum Ausdruck gebracht durch materielle Schutzvoraussetzungen
 - der Neuheit; und
 - des Nicht-Naheliegens (Art. 1 Abs. 2 PatG) bzw. Des auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhend (Art. 51 Abs. 1 und Art. 56 EPÜ)
- Beurteilung anhand des sog. Stands der Technik (Art. 7 Abs. 2 PatG; 54 Abs. 2 EPÜ)
- Dazu noch: gewerbliche Anwendbarkeit (Art. 1 Abs. 1 PatG; 52 Abs. 1 und Art. 57 EPÜ)



RECHTSWISSENSCHAFTLICHE FAKULTÄT

Dr. Markus Wang

Immaterialgüterrecht I

HS 2011

91

Teil 2: Mat. Schutz- voraussetzungen und - ausschlussgründe
A. Einleitung
B. Markenrecht
C. Designrecht
D. Patentrecht
I. Übersicht
II. Materielle Schutzvor- aussetzungen
2. Stand der Technik
III. Materielle Schutz- ausschlussgründe

2. Stand der Technik

- a) Begriff
- b) Relevanter Zeitpunkt
- c) Der Öffentlichkeit zugänglich
- d) Ältere Rechte



RECHTSWISSENSCHAFTLICHE FAKULTÄT

Dr. Markus Wang

Immaterialgüterrecht I

HS 2011

92

Teil 2: Mat. Schutzvoraussetzungen und -ausschlussgründe
A. Einleitung
B. Markenrecht
C. Designrecht
D. Patentrecht
I. Übersicht
II. Materielle Schutzvoraussetzungen
2. Stand der Technik
a) Begriff
III. Materielle Schutz-ausschlussgründe

a) Begriff

Art. 7 Abs. 2 PatG:

"Den Stand der Technik bildet alles, was vor dem Anmelde- oder dem Prioritätsdatum der Öffentlichkeit durch schriftliche oder mündliche Beschreibung, durch Benützung oder in sonstiger Weise zugänglich gemacht worden ist."

- Weitgehend identisch: Art. 54 EPÜ
- Umfasst (wie im DesG) beides:
 - Von Dritten unabhängig geschaffene Lehren
 - Aber auch, die Lehre, die patentiert werden soll (wird diese durch den Erfinder selbst vor dem relevanten Stichtag der Öffentlichkeit zugänglich gemacht, gehört sie zum Stand der Technik und ist daher nicht mehr neu!)



RECHTSWISSENSCHAFTLICHE FAKULTÄT

Dr. Markus Wang

Immaterialgüterrecht I

HS 2011

93

Teil 2: Mat. Schutzvoraussetzungen und -ausschlussgründe
A. Einleitung
B. Markenrecht
C. Designrecht
D. Patentrecht
I. Übersicht
II. Materielle Schutzvoraussetzungen
2. Stand der Technik
b) Relevanter Zeitpunkt
III. Materielle Schutz-ausschlussgründe

b) Relevanter Zeitpunkt

- Relevant ist der Stand der Technik im Moment der Anmeldung oder des Prioritätsdatums (analog DesG)
- Nach Art. 4 PVÜ und Art. 17 ff. PatG: Gleichstellung Anmeldedatum und Prioritätsdatum
- Prioritätsdatum = Datum der erstmaligen Anmeldung der Erfindung als Patent in einem Verbandsland der PVÜ
- Die Priorität kann dann beansprucht werden, wenn innerhalb von 12 Monaten vor der Anmeldung für die gleiche Erfindung in einem Verbandsland erstmals ein Patentgesuch eingereicht worden ist
- Prioritätsfrist i.U. zum Design- und Markenrecht nicht (6 Monate) 12 Monate!



RECHTSWISSENSCHAFTLICHE FAKULTÄT

Dr. Markus Wang

Immaterialgüterrecht I

HS 2011

94

Teil 2: Mat. Schutzvoraussetzungen und -ausschlussgründe
A. Einleitung
B. Markenrecht
C. Designrecht
D. Patentrecht
I. Übersicht
II. Materielle Schutzvoraussetzungen
2. Stand der Technik
c) Der Öffentlichkeit zugänglich
III. Materielle Schutz-ausschlussgründe

c) Der Öffentlichkeit zugänglich (1/5)

■ Öffentlichkeit

- Weltweite Öffentlichkeit schlechthin (wie im DesG)
- Nicht wesentlich: Anzahl der Empfänger
- Genügend: Offenbarung an Einzelnen, sofern an keinerlei Geheimhaltungspflichten gebunden und Weitergabe erwartet werden muss
- Indirekte Relativierung: Um für die Prüfung auf Patentierung relevant zu sein, muss die technische Lehre Fachleuten des betreffenden technischen Bereichs zugänglich sein



RECHTSWISSENSCHAFTLICHE FAKULTÄT

Dr. Markus Wang

Immaterialgüterrecht I

HS 2011

95

Teil 2: Mat. Schutzvoraussetzungen und -ausschlussgründe
A. Einleitung
B. Markenrecht
C. Designrecht
D. Patentrecht
I. Übersicht
II. Materielle Schutzvoraussetzungen
2. Stand der Technik
c) Der Öffentlichkeit zugänglich
III. Materielle Schutz-ausschlussgründe

c) Der Öffentlichkeit zugänglich (2/5)

■ Zugänglich machen

- schriftliche Offenbarung
- mündliche Offenbarung
- Benützung / Offenkundigkeit
- in sonstiger Weise

■ Auf eine Art bzw. in Umständen, bei denen mit der Kenntnisnahme durch Fachleute zu rechnen ist (rein theoretische Möglichkeit zur Kenntnisnahme reicht nicht)

- Fachmann muss die Möglichkeit haben, die technische Lehre so wahrzunehmen, dass ihm die Ausführung der Erfindung möglich ist



RECHTSWISSENSCHAFTLICHE FAKULTÄT

Dr. Markus Wang

Immaterialgüterrecht I

HS 2011

96

Teil 2: Mat. Schutz- voraussetzungen und - ausschlussgründe
A. Einleitung
B. Markenrecht
C. Designrecht
D. Patentrecht
I. Übersicht
II. Materielle Schutzvor- aussetzungen
2. Stand der Technik
c) Der Öffentlichkeit zugänglich
III. Materielle Schutz- ausschlussgründe

c) Der Öffentlichkeit zugänglich (3/5)

■ Schriftliche Offenbarung

- Fachzeitschriften und Lehrbücher
- Kongressunterlagen
- Vor dem Stichtag publizierte Patentschriften
- Wichtig!
- von Amtes wegen gesammelt; nach einem standardisierten System aufgebaut
- mittels Abstracts inhaltlich erschlossen; Recherchier-bar
- In den meisten Patentschriften wird der massgeb-liche Stand der Technik ausschliesslich durch Hinweise auf bereits publizierte Patentschriften umschrieben.



RECHTSWISSENSCHAFTLICHE FAKULTÄT

Dr. Markus Wang

Immaterialgüterrecht I

HS 2011

97

Teil 2: Mat. Schutz- voraussetzungen und - ausschlussgründe
A. Einleitung
B. Markenrecht
C. Designrecht
D. Patentrecht
I. Übersicht
II. Materielle Schutzvor- aussetzungen
2. Stand der Technik
c) Der Öffentlichkeit zugänglich
III. Materielle Schutz- ausschlussgründe

c) Der Öffentlichkeit zugänglich (4/5)

■ Benützung

- Gebrauch oder Zugänglichmachung
- Wenn der Fachmann aufgrund seiner Betrachtung des ihm zugänglich gemachten Ablaufes bzw. des paten-tierten Erzeugnisses den Inhalt der technischen Lehre erkennen kann
- Offenkundigkeit auch dann, wenn der interessierte Fachmann gewisse Hindernisse zu überwinden hat
- In der Praxis wurde z.B. durch den Vertrieb eines Heizkissens mit eingebautem Regler vor dem Anmeldedatum Offenkundigkeit der Erfindung angenommen, weil ein Fachmann den fraglichen Regler ohne Weiteres hätte ausbauen und dabei die Konstruktionshinweise hätte erkennen können (BGE 68 II 393 – Heizkissen)
- Aber keine Offenkundigkeit, wo man Erzeugnis zerstören muss, um die patentgemässe Lehre erkennen



RECHTSWISSENSCHAFTLICHE FAKULTÄT

Dr. Markus Wang

Immaterialgüterrecht I

HS 2011

98

Teil 2: Mat. Schutz- voraussetzungen und - ausschlussgründe
A. Einleitung
B. Markenrecht
C. Designrecht
D. Patentrecht
I. Übersicht
II. Materielle Schutzvor- aussetzungen
2. Stand der Technik
c) Der Öffentlichkeit zugänglich
III. Materielle Schutz- ausschlussgründe

c) Der Öffentlichkeit zugänglich (5/5)

- Mündlich Offenbartes:
 - In der Praxis bedeutungslos
 - Denkbar: im Rahmen eines Vortrages des Erfinders
- In sonstiger Weise
 - Etwa Einspeichern in Datenbanken, Verbreitung über elektronische Medien etc.



RECHTSWISSENSCHAFTLICHE FAKULTÄT

Dr. Markus Wang

Immaterialgüterrecht I

HS 2011

99

Teil 2: Mat. Schutz- voraussetzungen und - ausschlussgründe
A. Einleitung
B. Markenrecht
C. Designrecht
D. Patentrecht
I. Übersicht
II. Materielle Schutzvor- aussetzungen
2. Stand der Technik
d) Ältere Rechte
III. Materielle Schutz- ausschlussgründe

d) Ältere Rechte (1/2)

- Eigentlich gehören Patentanmeldungen erst mit der Publikation zum Stand der Technik
- Problem:
 - Patentanmeldungen werden nicht bereits bei der Anmeldung publiziert
 - Publikation schweizerischer und europäischer Anmeldungen erfolgt erst 18 Monate nach dem Anmelde- bzw. Prioritätsdatum (Art. 58a Abs. 1 lit. a PatG; Art. 93 Abs. 1 lit. a EPÜ)
- Hätte zur Folge, dass eine Patentanmeldung auch dann noch als neu gilt, wenn bereits vorher eine identische Anmeldung erfolgt wäre, was dazu führen müsste, dass zwei Patente für die gleiche Lehre erteilt würde



RECHTSWISSENSCHAFTLICHE FAKULTÄT

Dr. Markus Wang

Immaterialgüterrecht I

HS 2011

100

Teil 2: Mat. Schutz- voraussetzungen und - ausschlussgründe
A. Einleitung
B. Markenrecht
C. Designrecht
D. Patentrecht
I. Übersicht
II. Materielle Schutzvor- aussetzungen
2. Stand der Technik
d) Ältere Rechte
III. Materielle Schutz- ausschlussgründe

d) Ältere Rechte (2/2)

- Deshalb Art. 7 Abs. 3 PatG und Art. 54 Abs. 3 und 4 EPÜ:
 - Der Stand der Technik wird um den gesamten Inhalt einer älteren, d.h. vor dem Anmelde- oder Prioritätsdatum eingereichten Patentanmeldungen erweitert
 - Inhalt einer früheren Anmeldung wird damit, obwohl noch nicht publiziert, dem Stand der Technik zugerechnet
 - Ungeachtet davon, ob die ältere Anmeldung zu einem gültigen Patent führt oder nicht
- Gilt jedoch nur für die Beurteilung der Neuheit



RECHTSWISSENSCHAFTLICHE FAKULTÄT

Dr. Markus Wang

Immaterialgüterrecht I

HS 2011

101

Teil 2: Mat. Schutz- voraussetzungen und - ausschlussgründe
A. Einleitung
B. Markenrecht
C. Designrecht
D. Patentrecht
I. Übersicht
II. Materielle Schutzvor- aussetzungen
3. Neuheit
III. Materielle Schutz- ausschlussgründe

3. Neuheit

- a) Begriffliches
- b) Prüfung der Neuheit
- c) Unschädliche Offenbarungen
- d) Neue Verwendung bekannter Stoffe



RECHTSWISSENSCHAFTLICHE FAKULTÄT

Dr. Markus Wang

Immaterialgüterrecht I

HS 2011

102

Teil 2: Mat. Schutzvoraussetzungen und -ausschlussgründe
A. Einleitung
B. Markenrecht
C. Designrecht
D. Patentrecht
I. Übersicht
II. Materielle Schutzvoraussetzungen
3. Neuheit
a) Begriffliches
III. Materielle Schutzvoraussetzungen

a) Begriffliches

- Analog DesG: Neu = anders als das Vorbekante
- Als Vorbekannt gilt der Stand der Technik

Art. 7 Abs. 1 PatG / Art. 54 Abs. 1 EPÜ

"Eine Erfindung gilt als neu, wenn sie nicht zum Stand der Technik gehört."

- Objektive Neuheit (wie DesG)
- quasi absolut zu verstehen (weitergehend als relativ-objektive Neuheit im DesG)



RECHTSWISSENSCHAFTLICHE FAKULTÄT

Dr. Markus Wang

Immaterialgüterrecht I

HS 2011

103

Teil 2: Mat. Schutzvoraussetzungen und -ausschlussgründe
A. Einleitung
B. Markenrecht
C. Designrecht
D. Patentrecht
I. Übersicht
II. Materielle Schutzvoraussetzungen
3. Neuheit
b) Beurteilung der Neuheit
III. Materielle Schutzvoraussetzungen

b) Beurteilung der Neuheit (1/3)

- Neuheitsschädlich: identische Vorwegnahme der Lehre im Stand der Technik
- Vergleich Erfindung mit dem zum Stand der Technik gehörenden Erfindungen
- Vergleichen wird
 - Erfindung, wie sie durch den Patentanspruch definiert wird (Art. 51 PatG/Art. 84 und 69 EPÜ)
 - mit jenen zum Stand der Technik gehörenden technischen Vorkehrungen, die auf gleicher oder ähnlicher Problemstellung oder gleicher technischer Funktion und gleichen technischen Mitteln auf dem gleichen oder verwandten Gebiet zum Einsatz gelangen und im relevanten Zeitpunkt ausführbar waren



RECHTSWISSENSCHAFTLICHE FAKULTÄT

Dr. Markus Wang

Immaterialgüterrecht I

HS 2011

104

Teil 2: Mat. Schutzvoraussetzungen und -ausschlussgründe
A. Einleitung
B. Markenrecht
C. Designrecht
D. Patentrecht
I. Übersicht
II. Materielle Schutzvoraussetzungen
3. Neuheit
b) Beurteilung der Neuheit
III. Materielle Schutz-ausschlussgründe

b) Beurteilung der Neuheit (2/3)

BGE 133 III 229, 323 – Citalopram

"Eine Erfindung ist nur dann neuheitsschädlich vorweg-genommen, wenn sie vor der Patentanmeldung mit allen ihren Merkmalen veröffentlicht worden ist. Beim Entscheid, ob das zutrefte, ist jede vorbekannte Lösung einzeln mit der patentierten Erfindung zu vergleichen. Nur wenn eine davon in allen Teilen mit den Merkmalen der Erfindung identisch ist, fehlt dieser die Neuheit (...). Dabei genügt, ist aber auch erforderlich, dass eine vorbekannte Ausführung dem Fachmann die beanspruchte technische Lehre vermittelt ."

BGE 94 II 319, 323 – Montre-Bracelet-Reveil

"Selon la doctrine et la jurisprudence constante, l'invention est réputée nouvelle tant qu'une antériorité, fût-elle divulguée, n'en fournit pas, prise isolément, tous les éléments constitutifs. Pour qu'elle exclue la nouveauté, il faut que l'antériorité pose le même problème et le résolve d'une façon identique dans tous les éléments nécessaires à l'homme du métier. Il doit y avoir identité des éléments constitutifs du brevet."



RECHTSWISSENSCHAFTLICHE FAKULTÄT

Dr. Markus Wang

Immaterialgüterrecht I

HS 2011

105

Teil 2: Mat. Schutzvoraussetzungen und -ausschlussgründe
A. Einleitung
B. Markenrecht
C. Designrecht
D. Patentrecht
I. Übersicht
II. Materielle Schutzvoraussetzungen
3. Neuheit
b) Beurteilung der Neuheit
III. Materielle Schutz-ausschlussgründe

b) Beurteilung der Neuheit (3/3)

- Neuheitsschädlich: identische Vorwegnahme der Lehre im Stand der Technik
- Vergleich Erfindung mit dem zum Stand der Technik gehörenden Erfindungen
- Vergleichen wird
 - Erfindung, wie sie durch den Patentanspruch definiert wird (Art. 51 PatG/Art. 84 und 69 EPÜ)
 - mit jenen zum Stand der Technik gehörenden technischen Vorkehrungen, die auf gleicher oder ähnlicher Problemstellung oder gleicher technischer Funktion und gleichen technischen Mitteln auf dem gleichen oder verwandten Gebiet zum Einsatz gelangen und im relevanten Zeitpunkt ausführbar waren



RECHTSWISSENSCHAFTLICHE FAKULTÄT

Dr. Markus Wang

Immaterialgüterrecht I

HS 2011

106

Teil 2: Mat. Schutzvoraussetzungen und -ausschlussgründe
A. Einleitung
B. Markenrecht
C. Designrecht
D. Patentrecht
I. Übersicht
II. Materielle Schutzvoraussetzungen
3. Neuheit
c) Unschädliche Offenbarungen
III. Materielle Schutz-ausschlussgründe

c) Unschädliche Offenbarungen

■ Weniger weitgehend als im DesG

- Keine allgemeine Benutzungsschonfrist wie in Art. 3 lit. b DesG
- Nur 6 Monate

■ 2 Fälle:

- Missbräuchliche Offenbarung zum Nachteil des Anmelders (Art. 7b lit. a PatG/Art. 55 Abs. 1 lit. a EPÜ)
- Offenbarung an einer offiziellen oder offiziell anerkannten Ausstellung; sog. Ausstellungsimunität (Art. 7b lit. B PatG/Art. 55 Abs. 1 lit. b EPÜ)
 - Muss beantragt werden
 - Gefährlich; schützt nicht gegen Offenbarungen durch Dritte nach Ausstellung



UNIVERSITAS
FRIBURGENSIS

RECHTSWISSENSCHAFTLICHE FAKULTÄT

Dr. Markus Wang

Immaterialgüterrecht I

HS 2011

107

Teil 2: Mat. Schutzvoraussetzungen und -ausschlussgründe
A. Einleitung
B. Markenrecht
C. Designrecht
D. Patentrecht
I. Übersicht
II. Materielle Schutzvoraussetzungen
3. Neuheit
d) Neue Verwendung bekannter Stoffe
III. Materielle Schutz-ausschlussgründe

d) Neue Verwendung bekannter Stoffe (1/3)

- Neue Verwendung eines bekannten Stoffes grundsätzlich patentierbar, sofern neu und nicht nahe liegend
- Problematisch dort, wo neu beanspruchte Verwendung eines bekannten Stoffes zwangsläufig mit der bereits bekannten zusammenhängt
 - z.B. bekannter Einsatz eines Stoffes zur Beeinflussung des Pflanzenwachstums; neuer Verwendungszweck: Einsatz gegen Pilzbefall
 - Patentierung davon abhängig gemacht, dass Verwendung nicht zwangsläufig mit bekannten zusammenhängt bzw. sich unterscheiden lässt



UNIVERSITAS
FRIBURGENSIS

RECHTSWISSENSCHAFTLICHE FAKULTÄT

Dr. Markus Wang

Immaterialgüterrecht I

HS 2011

108

Teil 2: Mat. Schutz- voraussetzungen und - ausschlussgründe
A. Einleitung
B. Markenrecht
C. Designrecht
D. Patentrecht
I. Übersicht
II. Materielle Schutzvor- aussetzungen
3. Neuheit
d) Neue Verwendung bekannter Stoffe
III. Materielle Schutz- ausschlussgründe

d) Neue Verwendung bekannter Stoffe (2/3)

- Sonderregelung für die sogenannte erste und zweite medizinische Indikation (1)
 - Art. 7c PatG/Art. 54 Abs. 4 EPÜ
 - Stoffe bzw. Stoffgemische gelten, auch wenn sie als solche bekannt sind, als neu, wenn sie erstmals für die Verwendung in einem medizinischen Verfahren beansprucht werden (sog. erste medizinische Indikation)
 - Neuheit der Verwendung auf einem Gebiet wird umgewandelt auf Neuheit für Stoff, allerdings beschränkt auf betreffende medizinische Verwendung
 - Ermöglicht nicht nur ein Recht auf eine Anwendung, sondern ein weitergehendes Recht auf den Stoff für diesen Zweck (sog. zweckgebundener Stoffschutz) zu erlangen



RECHTSWISSENSCHAFTLICHE FAKULTÄT

Dr. Markus Wang

Immaterialgüterrecht I

HS 2011

109

Teil 2: Mat. Schutz- voraussetzungen und - ausschlussgründe
A. Einleitung
B. Markenrecht
C. Designrecht
D. Patentrecht
I. Übersicht
II. Materielle Schutzvor- aussetzungen
3. Neuheit
d) Neue Verwendung bekannter Stoffe
III. Materielle Schutz- ausschlussgründe

d) Neue Verwendung bekannter Stoffe (3/3)

- Sonderregelung für die sogenannte erste und zweite medizinische Indikation (2)
 - Art. 7d PatG/Art. 54 Abs. 5 EPÜ
 - Stoffe, die als solche, aber nicht in Bezug auf eine gegenüber der ersten medizinischen Indikation spezifische Verwendung in einem medizinischen Verfahren zum Stand der Technik gehören, gelten als neu, soweit sie nur für die Verwendung zur Herstellung eines Mittels zu medizinischen Zwecken bestimmt sind (sog. zweite medizinische Indikation)
 - zweckgebundener Verfahrensschutz
 - Schützt nur das Verfahren zur Herstellung eines Arzneimittels, das durch die Verwendung eines bestimmten Wirkstoffs für eine bestimmte medizinische Indikation definiert ist ("Verwendung des Stoffs X zur Herstellung des Arzneimittels Y zur Behandlung der Krankheit Z")



RECHTSWISSENSCHAFTLICHE FAKULTÄT

Dr. Markus Wang

Immaterialgüterrecht I

HS 2011

110

Teil 2: Mat. Schutz- voraussetzungen und - ausschlussgründe
A. Einleitung
B. Markenrecht
C. Designrecht
D. Patentrecht
I. Übersicht
II. Materielle Schutzvor- aussetzungen
4. Ergebnis erfinder- ischer Tätigkeit
III. Materielle Schutz- ausschlussgründe

4. Ergebnis erfinderischer Tätigkeit

- a) Allgemein
- b) Fachmann
- c) Prüfung des Nicht-Naheliegens



RECHTSWISSENSCHAFTLICHE FAKULTÄT

Dr. Markus Wang

Immaterialgüterrecht I

HS 2011

111

Teil 2: Mat. Schutz- voraussetzungen und - ausschlussgründe
A. Einleitung
B. Markenrecht
C. Designrecht
D. Patentrecht
I. Übersicht
II. Materielle Schutzvor- aussetzungen
4. Ergebnis erfinder- ischer Tätigkeit
a) Allgemein
III. Materielle Schutz- ausschlussgründe

a) Allgemein (1/2)

- Patentrecht schützt nur neue Lehren, welche dem Fachmann im Anmeldezeitpunkt bzw. Prioritätszeitpunkt nicht nahelagen
- Gefordert ist eine erfinderische Tätigkeit (vgl. Art. 52 Abs. 1 und 56 EPÜ)
- Fehlt, sobald sich eine Lösung für den Fachmann in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt (Art. 1 Abs. 2 PatG/Art. 56 EPÜ)
- Ein gewisser „Abstand“ zwischen der beanspruchten Erfindung und dem Vorbekanntem d.h. dem Stand der Technik (vgl. Eigenart im Designrecht)
- Ansonsten bestünde Gefahr, dass Einsatz von Technik durch ein engmaschiges Netz von Ausschliesslichkeitsrechten eingeschränkt würde



RECHTSWISSENSCHAFTLICHE FAKULTÄT

Dr. Markus Wang

Immaterialgüterrecht I

HS 2011

112

Teil 2: Mat. Schutzvoraussetzungen und -ausschlussgründe
A. Einleitung
B. Markenrecht
C. Designrecht
D. Patentrecht
I. Übersicht
II. Materielle Schutzvoraussetzungen
4. Ergebnis erfinderischer Tätigkeit
a) Allgemein
III. Materielle Schutzausschlussgründe

a) Allgemein (2/2)

BGE 123 III 485 E. 2a) – Schnappscharnier

"Der Begriff des Erfindersischen beginnt nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts erst jenseits der Zone, die zwischen dem vorbekannten Stand der Technik und dem liegt, was der durchschnittlich gut ausgebildete Fachmann des einschlägigen Gebiets gestützt darauf mit seinem Wissen und seinen Fähigkeiten weiterentwickeln und finden kann. Entscheidend ist daher, ob ein solcher Fachmann nach all dem, was an Teillösungen und Einzelbeiträgen den Stand der Technik ausmacht, schon mit geringer geistiger Anstrengung auf die Lösung des Streitpatents kommen kann, oder ob es dazu eines zusätzlichen schöpferischen Aufwands bedarf. Diese der Patenterteilung vorausgesetzte erfinderische Tätigkeit, welche das Gesetz mit dem Begriff des Nicht-naheliegens umschreibt (...)
 Patentwürdige technische Kreativität setzt, ausgehend vom Wissen und Können eines hypothetischen Durchschnittsfachmanns, eine Leistung voraus, die den natürlichen Entwicklungsablauf sprengt, den allmählichen Gang des Fortschritts unterbricht und damit dessen Entwicklung auf dem einschlägigen Gebiet erheblich verkürzt, die Technik sprunghaft bereichert."



RECHTSWISSENSCHAFTLICHE FAKULTÄT

Dr. Markus Wang

Immaterialgüterrecht I

HS 2011

113

Teil 2: Mat. Schutzvoraussetzungen und -ausschlussgründe
A. Einleitung
B. Markenrecht
C. Designrecht
D. Patentrecht
I. Übersicht
II. Materielle Schutzvoraussetzungen
4. Ergebnis erfinderischer Tätigkeit
b) Fachmann
III. Materielle Schutzausschlussgründe

b) Fachmann (1/2)

- Masstab für Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit ist das im Anmelde-/Prioritätszeitpunkt vorhandene Wissen eines fiktiven (hypothetischen) Durchschnittsfachmanns

BGE 123 III 485, 491 – Schnappscharnier

"Angelpunkt der Beurteilung erfinderischer Tätigkeit ist der durchschnittlich gut ausgebildete Fachmann. Dieser ist weder Experte des betreffenden technischen Sachgebiets noch Spezialist mit hervorragenden Kenntnissen. Er muss nicht den gesamten Stand der Technik überblicken, jedoch über fundierte Kenntnisse und Fähigkeiten, über eine solide Ausbildung sowie ausreichende Erfahrung verfügen und so für den in Frage stehenden Fachbereich gut gerüstet sein. Die erfinderische Tätigkeit ist - vereinfacht ausgedrückt - an den Fähigkeiten eines Konstrukteurs und nicht an jenen eines Erfinders zu messen. Bei der Bestimmung der erforderlichen Qualifikation müssen indessen die Besonderheiten des technischen Zweiges berücksichtigt werden. In diesem Sinne ist der gewerblichen Zielsetzung und der in einem bestimmten Bereich üblichen Art, Fachleute einzusetzen, Rechnung zu tragen (BGE 120 II 71E. 2 mit Hinweisen)."



RECHTSWISSENSCHAFTLICHE FAKULTÄT

Dr. Markus Wang

Immaterialgüterrecht I

HS 2011

114

Teil 2: Mat. Schutzvoraussetzungen und -ausschlussgründe
A. Einleitung
B. Markenrecht
C. Designrecht
D. Patentrecht
I. Übersicht
II. Materielle Schutzvoraussetzungen
4. Ergebnis erfinderischer Tätigkeit
b) Fachmann
III. Materielle Schutz-ausschlussgründe

b) Fachmann (2/2)

■ Der Durchschnittsfachmann

- bestimmt sich nach Massgabe des Bereiches, der zur Diskussion steht (relevanter Stand der Technik vertraut)
- hat die dem Bereich entsprechende Ausbildung genossen und besitzt die durchschnittlichen Kenntnisse, Fähigkeiten und Vorurteile
- wer normalerweise als Hersteller des Gegenstandes, welche die Erfindung auszuführen erlaubt, in Frage käme oder wer für die Lösung eines Problems angegangen würde
- muss zum Kreis derjenigen, an welche sich die Lehre des Patentes richtet, d.h. zu deren Benutzern gehören
- besitzt normale logische Fähigkeiten. Er hat die Fähigkeiten eines Konstrukteurs und nicht die eines Erfinders (Achtung: Wissen des Durchschnittsfachmanns deckt sich nicht mit demjenigen des Erfinders)



UNIVERSITAS
FRIBURGENSIS

RECHTSWISSENSCHAFTLICHE FAKULTÄT

Dr. Markus Wang

Immaterialgüterrecht I

HS 2011

115

Teil 2: Mat. Schutzvoraussetzungen und -ausschlussgründe
A. Einleitung
B. Markenrecht
C. Designrecht
D. Patentrecht
I. Übersicht
II. Materielle Schutzvoraussetzungen
4. Ergebnis erfinderischer Tätigkeit
c) Prüfung des Nicht-Naheliegens
III. Materielle Schutz-ausschlussgründe

c) Prüfung des Nicht-Naheliegens (1/6)

- Ausgangspunkt der massgebliche Stand der Technik
- Bestimmt sich genau gleich wie bei der Prüfung der Neuheit
- Unterschiedlich jedoch der methodische Ansatz:
 - Neuheitsprüfung in rein vergleichender Weise
 - Begriff der erfinderischen Tätigkeit impliziert eine wertende Beurteilung des zuständigen Prüfers



UNIVERSITAS
FRIBURGENSIS

RECHTSWISSENSCHAFTLICHE FAKULTÄT

Dr. Markus Wang

Immaterialgüterrecht I

HS 2011

116

Teil 2: Mat. Schutzvoraussetzungen und -ausschlussgründe
A. Einleitung
B. Markenrecht
C. Designrecht
D. Patentrecht
I. Übersicht
II. Materielle Schutzvoraussetzungen
4. Ergebnis erfinderischer Tätigkeit
c) Prüfung des Nicht-Naheliegens
III. Materielle Schutz-ausschlussgründe

c) Prüfung des Nicht-Naheliegens (2/6)

■ Aufgabe-Lösungsansatz (europäische Prüfungspraxis)

- i. Ermittlung des nächstliegenden Stands der Technik (erfolgversprechendste Ansatzpunkt für die Erfindung in einer Quelle)
- ii. Bestimmung der objektiven technischen Aufgabe (Formulierung der technischen Aufgabe anhand der zwischen dem festgestellten Stand der Technik und der beanspruchten Erfindung bestehenden Unterschiede)
- iii. Prüfung, ob die beanspruchte Erfindung nahe liegend gewesen wäre (ausgehend vom Stand der Technik und der objektiven technischen Aufgabe; entscheidend, dass der Durchschnittsfachmann die Erfindung finden könnte, aber nicht ohne weiteres würde; sog. "could-would approach")



UNIVERSITAS
FRIBURGENSIS

RECHTSWISSENSCHAFTLICHE FAKULTÄT

Dr. Markus Wang

Immaterialgüterrecht I

HS 2011

117

Teil 2: Mat. Schutzvoraussetzungen und -ausschlussgründe
A. Einleitung
B. Markenrecht
C. Designrecht
D. Patentrecht
I. Übersicht
II. Materielle Schutzvoraussetzungen
4. Ergebnis erfinderischer Tätigkeit
c) Prüfung des Nicht-Naheliegens
III. Materielle Schutz-ausschlussgründe

c) Prüfung des Nicht-Naheliegens (3/6)

- In der schweizerischen Praxis wird oft eine Methode gewählt, bei der zunächst aus den unzähligen Publikationen des Standes der Technik diejenige ermittelt wird, welche der Lehre des Patentes am nächsten kommt
- Sodann wird die entsprechende Lehre ergänzt durch diejenigen Elemente der Lehren des Stands der Technik, welche ein Durchschnittsfachmann zur Lösung der gestellten Aufgabe berücksichtigen würde
- Die Methode ermöglicht es meist, den sogenannten relevanten Stand der Technik auf relativ wenige einzelne Offenbarungen einzuschränken und einen dem tatsächlichen Forschungsverhalten einiger-massen angemessenen Masstab zu finden



UNIVERSITAS
FRIBURGENSIS

RECHTSWISSENSCHAFTLICHE FAKULTÄT

Dr. Markus Wang

Immaterialgüterrecht I

HS 2011

118

Teil 2: Mat. Schutzvoraussetzungen und -ausschlussgründe
A. Einleitung
B. Markenrecht
C. Designrecht
D. Patentrecht
I. Übersicht
II. Materielle Schutzvoraussetzungen
4. Ergebnis erfinderischer Tätigkeit
c) Prüfung des Nicht-Naheliegens
III. Materielle Schutz-ausschlussgründe

c) Prüfung des Nicht-Naheliegens (4/6)

- Anders als bei Neuheit darf beim Nicht-Naheliegen der Stand der Technik kombiniert werden
- Stand der Technik kann mosaikartig aus mehreren Dokumenten zusammengesetzt werden
 - Jedoch insoweit als auch ein Durchschnittsfachmann bei vorausgesetzter Kenntnis des Standes der Technik eine solche Kombination vornehmen würde
 - Abzulehnen jedoch mosaikartiges Zusammensetzen aus unzähligen Publikationen, so dass für jedes Element der Lehre auf eine andere Vorveröffentlichung zurückgegriffen würde



UNIVERSITAS
FRIBURGENSIS

RECHTSWISSENSCHAFTLICHE FAKULTÄT

Dr. Markus Wang

Immaterialgüterrecht I

HS 2011

119

Teil 2: Mat. Schutzvoraussetzungen und -ausschlussgründe
A. Einleitung
B. Markenrecht
C. Designrecht
D. Patentrecht
I. Übersicht
II. Materielle Schutzvoraussetzungen
4. Ergebnis erfinderischer Tätigkeit
c) Prüfung des Nicht-Naheliegens
III. Materielle Schutz-ausschlussgründe

c) Prüfung des Nicht-Naheliegens (5/6)

- Schwierigkeit: gerichtliche Beurteilung in der Regel erst viele Jahre nach dem massgeblichen Stichtag erfolgt
- Das wirkliche Können des Fachmanns zum Zeitpunkt des Stichtags lässt sich oft kaum mehr ermitteln
- Spätere Kenntnisse sind zum Allgemeingut, zur Selbstverständlichkeit geworden und werden unbewusst nachträglich dem Fachmann im Zeitpunkt des Stichtags unterschoben
- Dergestalt rückblickende Betrachtungsweise ist verpönt und unzulässig



UNIVERSITAS
FRIBURGENSIS

RECHTSWISSENSCHAFTLICHE FAKULTÄT

Dr. Markus Wang

Immaterialgüterrecht I

HS 2011

120

Teil 2: Mat. Schutzvoraussetzungen und -ausschlussgründe
A. Einleitung
B. Markenrecht
C. Designrecht
D. Patentrecht
I. Übersicht
II. Materielle Schutzvoraussetzungen
4. Ergebnis erfinderischer Tätigkeit
c) Prüfung des Nicht-Naheliegens
III. Materielle Schutz-ausschlussgründe

c) Prüfung des Nicht-Naheliegens (6/6)

- Gewisse Indizien für Nichtnaheliegen aus der Praxis:
 - Ein seit langem bestehendes unbefriedigendes Bedürfnis
 - Vorurteil in der Fachwelt
 - widerspricht die neu vorgeschlagene Lösung der bisher üblichen Auffassung, so indiziert dies eine erfinderische Tätigkeit
 - Überraschung in der Fachwelt
 - erheblicher technischer Fortschritt
 - schwierige und kostspielige Forschung



UNIVERSITAS
FRIBURGENSIS

RECHTSWISSENSCHAFTLICHE FAKULTÄT

Dr. Markus Wang

Immaterialgüterrecht I

HS 2011

121

Teil 2: Mat. Schutzvoraussetzungen und -ausschlussgründe
A. Einleitung
B. Markenrecht
C. Designrecht
D. Patentrecht
I. Übersicht
II. Materielle Schutzvoraussetzungen
5. Gewerbliche Anwendbarkeit
III. Materielle Schutz-ausschlussgründe

5. Gewerbliche Anwendbarkeit

- Art. 1 Abs. 1 PatG: Erfindungspatente für neue gewerblich anwendbare Erfindungen (vgl. auch Art. 52 Abs. 1 EPÜ)
- Nicht:
 - private Spielerei
 - rein wissenschaftliche Tätigkeit
- Voraussetzung: Gewerbliche Verwertbarkeit der Erfindung
 - Bestand eines potentiellen Bedürfnisses / Nachfrage, welche eine gewerbsmässige Verwertung erlaubt
 - Erforderlich ist, die potentielle Möglichkeit zur späteren gewerblichen Nutzung.
- Voraussetzung derart weit, dass keine grosse praktische Relevanz



UNIVERSITAS
FRIBURGENSIS

RECHTSWISSENSCHAFTLICHE FAKULTÄT

Dr. Markus Wang

Immaterialgüterrecht I

HS 2011

122

Teil 2: Mat. Schutzvoraussetzungen und -ausschlussgründe
A. Einleitung
B. Markenrecht
C. Designrecht
D. Patentrecht
I. Übersicht
II. Materielle Schutzvoraussetzungen
III. Materielle Schutz-ausschlussgründe

III. Materielle Schutzausschlussgründe

1. Einleitung
2. Rechts- und Sittenwidrige Innovationen
3. Innovationen, die allgemein zugänglich bleiben sollen
4. Historisch als nicht patentierbar erachtete Innovationen



RECHTSWISSENSCHAFTLICHE FAKULTÄT

Dr. Markus Wang

Immaterialgüterrecht I

HS 2011

123

Teil 2: Mat. Schutzvoraussetzungen und -ausschlussgründe
A. Einleitung
B. Markenrecht
C. Designrecht
D. Patentrecht
I. Übersicht
II. Materielle Schutzvoraussetzungen
III. Materielle Schutz-ausschlussgründe
1. Einleitung

1. Einleitung

- Schutzfähigkeit nicht nur positiv umschreiben, sondern auch durch einen negativ Katalog (wie im DesG)
- Schutzausschluss greift, selbst wenn materielle Schutzvoraussetzungen erfüllt sind
- 3 Hauptgruppen:
 - Rechts- oder Sittenwidrigkeit der Technologie oder ihrer Anwendung
 - Sicherstellung einer ungehinderten Nutzung bestimmter Technologien
 - Innovationen, die historisch als nicht patentierbar angesehen wurden
- (Nicht-) Vorliegen wird im Eintragungsverfahren geprüft



RECHTSWISSENSCHAFTLICHE FAKULTÄT

Dr. Markus Wang

Immaterialgüterrecht I

HS 2011

124

Teil 2: Mat. Schutzvoraussetzungen und -ausschlussgründe
A. Einleitung
B. Markenrecht
C. Designrecht
D. Patentrecht
I. Übersicht
II. Materielle Schutzvoraussetzungen
III. Materielle Schutz-ausschlussgründe
2. Rechts- und sitten-widrige Erfindungen

2. Rechts- und sittenwidrige Erfindungen

- a) Im Allgemeinen
- b) Schutz der Würde von Mensch und Kreatur



RECHTSWISSENSCHAFTLICHE FAKULTÄT

Dr. Markus Wang

Immaterialgüterrecht I

HS 2011

125

Teil 2: Mat. Schutzvoraussetzungen und -ausschlussgründe
A. Einleitung
B. Markenrecht
C. Designrecht
D. Patentrecht
I. Übersicht
II. Materielle Schutzvoraussetzungen
III. Materielle Schutz-ausschlussgründe
2. Rechts- und sitten-widrige Erfindungen
a) Im Allgemeinen

a) Im Allgemeinen

Art. 2 Abs. 2 Satz 1 PatG:

"Von der Patentierung ausgeschlossen sind Erfindungen, deren Verwertung die Menschenwürde verletzen oder die Würde der Kreatur missachten oder auf andere Weise gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstossen würde."

- Ähnlich Art. 53 lit. a EPÜ
- Allein der Umstand, dass eine Erfindung auch in einer missbräuchlichen Weise verwendet werden könnte (z.B. Waffe oder Kopiergerät), reicht nicht für den Ausschluss nicht aus



RECHTSWISSENSCHAFTLICHE FAKULTÄT

Dr. Markus Wang

Immaterialgüterrecht I

HS 2011

126

Teil 2: Mat. Schutzvoraussetzungen und -ausschlussgründe
A. Einleitung
B. Markenrecht
C. Designrecht
D. Patentrecht
I. Übersicht
II. Materielle Schutzvoraussetzungen
III. Materielle Schutz-ausschlussgründe
2. Rechts- und sitten-widrige Erfindungen
a) Im Allgemeinen

a) Im Allgemeinen

- Sittenwidrigkeit
 - Hauptanwendungsfall: Würde der Kreatur und Menschen (speziell geregelt)
 - Ausserhalb der entsprechenden Spezialtatbestände (Art. 1a und 1b, 2 Abs. 1 lit. a-g PatG) selten (ungesunde Lebensmittelzusätze u.ä.)
- Ordnungswidrigkeit
 - Waffen, spezifisch für kriminelle Zwecke, Verkehrssicherheit gefährdendes



RECHTSWISSENSCHAFTLICHE FAKULTÄT

Dr. Markus Wang

Immaterialgüterrecht I

HS 2011

127

Teil 2: Mat. Schutzvoraussetzungen und -ausschlussgründe
A. Einleitung
B. Markenrecht
C. Designrecht
D. Patentrecht
I. Übersicht
II. Materielle Schutzvoraussetzungen
III. Materielle Schutz-ausschlussgründe
2. Rechts- und sitten-widrige Erfindungen
b) Schutz der Würde von Mensch und Kreatur

b) Schutz der Würde von Mensch und Kreatur

- Menschlicher Körper und seine Bestandteile (Art. 1a PatG)
- Natürlich vorkommende Gensequenzen (Art. 1b PatG)
- Art. 2 Abs. 1 PatG schliesst spezifisch Erfindungen, deren Verwertung die Menschenwürde verletzen oder die Würde der Kreatur missachten, vom Schutz aus



RECHTSWISSENSCHAFTLICHE FAKULTÄT

Dr. Markus Wang

Immaterialgüterrecht I

HS 2011

128

Teil 2: Mat. Schutz-
voraussetzungen und -
ausschlussgründe

A. Einleitung

B. Markenrecht

C. Designrecht

D. Patentrecht

I. Übersicht

II. Materielle Schutzvor-
aussetzungen

III. Materielle Schutz-
ausschlussgründe

3. Innovationen, die
allgemein zugänglich
bleiben sollen

3. Innovationen, die allgemein zugänglich bleiben sollen

- Ausschluss von Verfahren der Chirurgie, Therapie und Diagnostik, die am menschlichen oder am tierischen Körper angewendet werden (Art. 2 Abs. 2 lit. a PatG / Art. 53 lit. c EPÜ)
 - Gilt nicht für
 - Medizinische Vorrichtungen und Arzneimittel
 - Verfahren ausserhalb des menschlichen Körpers (Blutanalysen)
 - rein kosmetischen oder sonst wie ästhetisch motivierte Verfahren nicht chirurgischer Natur (Tätowierung, Haarentfernung)
- Sozialethische Erwägungen; Sicherzustellen, dass die optimale medizinische Behandlung nicht an Fragen des Patentschutzes bzw. Lizenzerteilung scheitert



UNIVERSITAS
FRIBURGENSIS

RECHTSWISSENSCHAFTLICHE FAKULTÄT

Dr. Markus Wang

Immaterialgüterrecht I

HS 2011

129

Teil 2: Mat. Schutz-
voraussetzungen und -
ausschlussgründe

A. Einleitung

B. Markenrecht

C. Designrecht

D. Patentrecht

I. Übersicht

II. Materielle Schutzvor-
aussetzungen

III. Materielle Schutz-
ausschlussgründe

4. Historisch als nicht
patentierbar erachtete
Innovationen

4. Historisch als nicht patentierbar erachtete Innovationen

- Pflanzensorten und Verfahren zur Züchtung von Pflanzen und Tieren (Art. 2 Abs. 2 lit. b PatG / Art. 53 lit. b EPÜ)
- Wurden früher nicht als technisch beherrschbar betrachtet, d.h. es liessen sich keine sicheren Regeln darüber, wie aus bestimmten Ausgangslebewesen sich durch Vermehrung und Auswahl bestimmte Lebewesen erzeugen liessen
- Schutzbedürfnis teilweise gedeckt: Pflanzenzüchtungen können im Rahmen eines spezialgesetzlichen Leistungsschutzrechts geschützt werden: Sortenschutzgesetz (SR 232.16)



UNIVERSITAS
FRIBURGENSIS

RECHTSWISSENSCHAFTLICHE FAKULTÄT

Dr. Markus Wang

Immaterialgüterrecht I

HS 2011

130