

Musterlösung

Aufgabe 1	19.5 Punkte	≈29.0% des Totals
Aufgabe 2	16 Punkte	≈23.5% des Totals
Aufgabe 3	15 Punkte	≈22.0% des Totals
Aufgabe 4	16 Punkte	≈23.5% des Totals
Zusatzpunkte	1.5 Punkte max.	≈ 2.0% des Totals
<hr/>		
Total	68 Punkte	100%

Aufgabe 1	19.5 Punkte	
a) Nennen Sie die zentralen Elemente des Erfindungsbegriffes.	2	
<ul style="list-style-type: none"> - Die Erfindung ist eine Lehre zum planmässigen Handeln bzw. das Ergebnis eines geistigen Schöpfungsprozesses - unter Einsatz beherrschbarer Naturkräfte - zur unmittelbaren Erreichung - eines kausal übersehbaren Erfolgs, die einen neuartigen technischen Effekt zum Ergebnis hat. 		
b) Inwiefern kommt es bei der Patenterteilung auf den „Fachmann“ an, wie lässt sich dieser Personentyp beschreiben und wo ist er geregelt?	6	
<ul style="list-style-type: none"> - Ein Fachmann ist eine fiktive Person, ein erfahrener/gut ausgebildeter Praktiker des betreffenden Technikgebietes mit durchschnittlichen Kenntnissen und Fähigkeiten. - Der Fachmann beurteilt den Stand der Technik und, basierend hierauf, ob ein Patent erteilt/eingetragen werden kann. - Anhand folgender Kriterien geht der Fachmann vor: <ul style="list-style-type: none"> - Neuheit: Die beanspruchte Erfindung ist nicht neu, wenn ein fiktiver Fachmann in der Lage ist, von der technischen Lehre in einer Form Kenntnis zu nehmen, welche ihm die Ausführung der Erfindung erlaubt. Um die Zugänglichmachung zu bejahen wird mithin nicht die Wahrnehmung durch eine breite Öffentlichkeit vorausgesetzt, sondern reicht es bereits, wenn ein spezifischer Kreis von Fachleuten des jeweiligen technischen Bereichs Zugang zur gegenständlichen technischen Lehre hat. - Nicht-Naheliegen: Ist die beanspruchte Erfindung für einen Fachmann naheliegend, kann kein Patentschutz beansprucht werden. Es bedarf einer erfinderischen Tätigkeit, die anhand der Frage beurteilt wird, ob ein 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 zusätzlichen schöpferischen Aufwandes bedarf. - Genügende Offenbarung: Eine Erfindung muss für die Eintragung genügend offenbart werden, d.h. dass die Erfindung im Patentgesuch so darzulegen ist, dass 		

<p>ein Fachmann sie ausführen kann (Art. 83, 100 lit. b, Art 138 EPÜ).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Der Fachmann wird in Art. 56 EPÜ explizit genannt, ist in Art. 1 Abs. 2 PatG implizit enthalten und wird auch in Art. 83 EPÜ und Art. 100 lit. b, Art. 138 EPÜ genannt. - <u>Vgl. auch BGer, Urteil vom 18. Dezember 2002, 4C 300/2002 – «Pulverbeschichtungsanlage IV», sic! 2003, 601 f.; EPO-PRÜFUNGSRICHTLINIEN, G-VII, 3 (Zusatzwissen)</u> 		
<p>c) Grenzen Sie das Patent vom Designschutzrecht ab. Ist ein gleichzeitiger Patent- und Designschutz möglich?</p>	3	
<ul style="list-style-type: none"> - Patent: Schutz von technischen Erfindungen - Design: Schutz von ästhetischen Informationen, i.d.R. körperlichen Beschaffenheitsmerkmalen, die eine Wirkung auf den menschlichen Gesichts- oder Tastsinn haben - Gleichzeitiger patentrechtlicher und designrechtlicher Schutz durch Art. 4 lit. c DesG und Art. 52 Abs. 2 lit. b EPÜ, der für Schweizer Patente entsprechend gilt, ausgeschlossen, wenn die Merkmale des Designs ausschliesslich durch die technische Funktion des Erzeugnisses bedingt sind (vgl. Art. 52 Abs. 3 EPÜ). - Vereinen sich jedoch patentrechtlich geschützte technische und designrechtlich geschützte ästhetische Elemente in einer Formgebung, kann an dem Produkt gleichzeitig Patent- und Designschutz bestehen. 		
<p>d) Beschreiben Sie die Normaussage von Art. 10 Abs. 3 URG und die Besonderheit, die er für Computerprogramme im Vergleich zu anderen Werkarten vorsieht. Sollte die Regelung aus Ihrer Sicht auf andere elektronische Werkarten ausgedehnt werden? Bitte begründen Sie Ihre Ansicht.</p>	5	
<ul style="list-style-type: none"> - Vermietrecht von Computerprogrammen (Art. 10 Abs. 3 URG): Im Unterschied zu anderen Werkarten, bei denen mit der Zustimmung des Urhebers zur Veräusserung das Verbreitungsrecht des Urhebers an dem konkreten Werkexemplar umfassend erschöpft ist (Erschöpfungsgrundsatz, Art. 12 Abs. 1 URG), hat der Gesetzgeber bei Computerprogrammen eine Ausnahme vorgesehen. Der Urheber hat trotz rechtmässiger Veräusserung weiterhin das Vermietrecht an den Programmen (ausschliessliches Vermietrecht). - Im Übrigen tritt dennoch Erschöpfung ein (Art. 12 Abs. 2 URG): der Erwerber hat ein Veräusserungsrecht an der erworbenen Software. - Ausdehnung auf andere elektronische Werkarten: <ul style="list-style-type: none"> - Computerprogramme unterscheiden sich von anderen Werken primär dadurch, dass sie eine unmittelbare Funktionalität aufweisen und nicht nur 		

<p>statisch konsumiert, sondern dynamisch gebraucht werden können.¹</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bsp. Argumente für eine Ausdehnung: Vermietrecht als absolutes Recht der Urheber <ul style="list-style-type: none"> - Fließender Übergang der Grenze zwischen Computerprogrammen und sonstigen Werken in der Praxis, vgl. insbesondere hybride Werke wie Multimedia-Produkte, Computerspiele, Online-Handbücher.² - Bzgl. Computerprogrammen wird das Eigentumsrecht vom Gesetzgeber aufgrund der Herstellungskosten und der Notwendigkeit, diese Kosten wieder einzubringen, geringer gewichtet.³ Diese Auffassung gilt ebenso für andere elektronische Werkarten, da sie ebenso praktisch ohne Aufwand kopiert werden können und die Möglichkeit der Vermietung erheblichen Schaden anrichten kann.⁴ Um dem Urheber dennoch eine angemessene Entschädigung zu gewährleisten, müsste der Mietpreis dem Kaufpreis angeglichen werden, was jedoch dem Grundgedanken des Mietverhältnisses zuwiderläuft.⁵ Durch die Ausdehnung auf andere elektronische Werkarten würde der vom Benutzer zu entrichtende Preis gering gehalten werden. - Die Ausdehnung des Vermietrechts könnte zur Folge haben, dass der Urheber neben dem Innovationsanreiz weitere Motivationen zur Entwicklung neuer schöpferischen Gestaltungen hat, was zu mehr Innovation führt. - Bsp. Argumente gegen eine Ausdehnung: <ul style="list-style-type: none"> - „Eine Ausdehnung des Vermietrechts generell auf in elektronischer Form vorliegende Werke lassen der erwähnte Grundgedanke der Bestimmung sowie deren eindeutiger Wortlaut de lege lata nicht zu.“⁶ - Das Vermietungsrecht ist für Anwendungen im Internet von geringer Bedeutung, da kein körperliches Werkexemplar übergeben wird, noch eine Rückgabepflicht besteht, sodass stets die Zugänglichmachung i.S.v. Art. 10 Abs. 2 lit. c URG betroffen ist.⁷ Insofern bedarf es auch 	
---	--

¹ STRAUB, Softwareschutz, Urheberrecht, Patentrecht, Open Source, § 1 N 45.

² STRAUB, Softwareschutz, Urheberrecht, Patentrecht, Open Source, § 1 N 47 ff.

³ Stämpfli Kommentar-BARRELET/EGLOFF, Art. 10 N 40; NEFF/ARN, SIWR II72, S. 241.

⁴ Vgl. Stämpfli Kommentar-BARRELET/EGLOFF, Art. 10 N 40.

⁵ NEFF/ARN, SIWR II72, S. 241.

⁶ SHK-PFORTMÜLLER, Art. 10 URG N 14.

⁷ Weber, E-Commerce und Recht, Rechtliche Rahmenbedingungen elektronischer Geschäftsformen, S. 272.

<p>keiner Ausdehnung auf andere elektronische Werkexemplare.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Die Beschränkung auf das Computerprogramm als wesentlicher Gegenstand der Vermietung soll vermeiden, dass dem Urheber ein urheberrechtliches Verbotrecht bspw. an Mietautos, Mietmaschinen oder ähnlichen Mietobjekten, die nebenbei ein Computerprogramm eingebaut haben, eingeräumt werden muss.⁸ Eine Ausdehnung auf andere elektronische Werke würde diesem Hintergedanken zuwiderlaufen. - Der Vergütungsanspruch der Urheber anderer Werkexemplare wird genügend durch Art. 13 Abs. 1 URG und bzgl. verwandter Schutzrechte durch Art. 38 URG sichergestellt. - Das Vermietrecht an Computerprogrammen widerspricht schon dem Erschöpfungsgrundsatz, welcher grundsätzlich im Immaterialgüterrecht gilt, weshalb die explizite Ausnahme nicht noch weiter ausgedehnt werden sollte. - Die Ausdehnung auf andere elektronische Werkarten könnte zur Folge haben, dass der Fokus des Urhebers sich weg vom innovativen und hin zu einem monetären Anreiz richtet und der Endnutzer schliesslich „abgezockt“ wird. 		
<p>e) Was besagt das Eintragungsprinzip im Markenrecht? Benennen Sie eine Ausnahme, die das MSchG vom Eintragungsprinzip vorsieht.</p>	<p>3.5</p>	
<ul style="list-style-type: none"> - Grundsätzlich gilt im Markenrecht das Eintragungsprinzip (Art. 5 MSchG) - Das subjektive Recht aus der Marke entsteht mit Eintragung im Markenregister, die formelle Tatbestandsvoraussetzung ist die einzige Voraussetzung für das Entstehen des Markenschutzes (Konstitutivakt), weder die Veröffentlichung noch der vorgängige Gebrauch der Marke sind erforderlich. - Ausnahmen: Gebrauchsprinzip als Ausnahme <ul style="list-style-type: none"> - Die notorisch bekannte Marke gem. Art. 3 Abs. 2 lit. B MSchG stellt eine Ausnahme zum Eintragungsprinzip dar. <ul style="list-style-type: none"> - <i>Eine Marke gilt als notorisch bekannt, wenn sie in einem der massgebenden inländischen Verkehrskreise (z.B. Abnehmer oder Händler) über überdurchschnittliche Bekanntheit von grundsätzlich min. 50% verfügt.</i> - <i>Die Marke muss in der Schweiz etabliert sein.</i> - Eine notorische Marke schliesst Zeichen wegen älterer Marken Dritter vom Markenschutz aus, es handelt sich hierbei um einen relativen 		

⁸ NEFF/ARN, SIWR II72, S. 77.

<p>Ausschlussgrund, welchen das IGE im Eintragungsverfahren nicht prüft, sondern im Widerspruchsverfahren oder Zivilprozess geltend gemacht werden muss.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aufgrund der Ausnahme vom Eintragungsprinzip ist eine Zurückhaltung geboten. - Alternativ Weiterbenützungrecht (Art. 14 MSchG): Der Inhaber des mittels Eintragung entstandenen Markenrechts muss sich nicht eingetragene, aber vor seiner Markenhinterlegung gebrauchte Drittzeichen dulden. - Alternativ altrechtliche Gebrauchspriorität: Die Priorität von Marken, die vor dem 1.4.1993 hinterlegt wurden, richtet sich gemäss Art. 76 Abs. 2 lit. a MSchG nach altem Recht. Für sie gilt die Gebrauchspriorität, nicht die Hinterlegungspriorität. - Alternativ Vorwirkungen des Markenrechts trotz Geltung des Eintragungsprinzips: Ein Schaden kann rückwirkend auf den Zeitpunkt geltend gemacht werden, in dem der Beklagte vom Inhalt des Eintragungsgesuchs Kenntnis erhielt, etwa aufgrund einer Abmahnung. 		
<p>Aufgabe 2 Die A GmbH befasst sich mit der Herstellung von Baustoffmaterialien, insbesondere von Betonpflastersteinen. Sie ist seit 8 Monaten Inhaberin eines in der Schweiz eingetragenen Patents (<i>Patent A</i>), das einen bestimmten Pflastersteintyp zum Gegenstand hat. Auch die B AG befasst sich mit Herstellung und Vertrieb von Betonpflastersteinen. Sie stellt bereits seit Jahren einen Pflastersteintyp her, von welchem die A GmbH behauptet, er verletze ihr <i>Patent A</i>. Die B AG ist hingegen der Meinung, dass das <i>Patent A</i> jedenfalls nie hätte erteilt werden dürfen.</p>	16	
<p>a) Welche patentrechtlichen Ansprüche könnte die A GmbH gegen die B AG geltend machen? Benennen Sie nur die Anspruchsgrundlage und den zentralen Anspruchsinhalt.</p>	8	
<ul style="list-style-type: none"> - Patentverletzungsklage: Mit der Verletzungsklage kann der Inhaber des Schutzrechts eine (drohende) Verletzung verbieten (Unterlassungsklage) oder eine bestehende beseitigen (Beseitigungsklage), Urteilspublikation verlangen, Auskunftsansprüche über die Herkunft der verletzenden Objekte sowie Schadenersatz, Genugtuung und Gewinnherausgabe geltend machen. - I.c. behauptet die A GmbH, dass die B AG durch die Herstellung und den Vertrieb von Pflastersteinen ihr Patent verletze. Folgende Ansprüche könnte die A GmbH stellen: - Die Unterlassungsklage nach Art. 72 Abs. 1 PatG zielt auf die Beseitigung einer drohenden oder andauernden Verletzung. Die A GmbH muss das Andauern der Verletzung bzw. die Wiederholungsgefahr darlegen, welche bereits vorliegt, wenn die Verletzerin B AG die 		

<p>Rechtswidrigkeit ihrer Handlungen bestreitet, was sie offensichtlich tut.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Die Beseitigungsklage nach Art. 69 PatG zielt auf die Aufhebung konkreter Auswirkungen, bspw. die Beschlagnahme der verletzenden Betonpflastersteine. Die Beschlagnahme erfolgt meist als vorsorgliche Massnahme und Prosequierung im Hauptprozess. - Im Rahmen des Patentverletzungsprozesses kann die Urteilspublikation nach Art. 70 PatG auf Kosten der anderen Partei verlangt werden. Die Urteilspublikation dient der Generalprävention, der Beseitigung oder Milderung einer Verwirrung durch Aufklärung des Publikums sowie allenfalls der Genugtuung. - Mit der Auskunftsklage nach Art. 66 lit. b PatG kann die Herkunft und Menge der widerrechtlich hergestellten oder in Verkehr gebrachten Pflastersteine sowie deren Abnehmer in Erfahrung gebracht werden. - Gem. Art. 73 PatG werden die finanziellen Folgen einer Patentverletzung durch Verweis auf Schadenersatz, Genugtuung und Gewinnherausgabe gem. OR geregelt. 		
<p>b) Welche patentverfahrensrechtlichen Möglichkeiten stehen der B AG für einen Angriff auf das Patent A zur Verfügung und wie beurteilen Sie die Erfolgsaussichten dieser Angriffsmöglichkeiten in materiellrechtlicher Hinsicht?</p>	<p>8</p>	
<ul style="list-style-type: none"> - Widerruf infolge Einspruchs (Art. 59c PatG/Art. 99 EPÜ): Einspruch gegen ein erteiltes Patent vor dem IGE. <ul style="list-style-type: none"> - Frist: 9 Monate ab Erteilungsdatum - Zuständigkeit: IGE - Einspruchsgründe: Patenthinderungsgründe (Art. 1a, 1b und 2 PatG) <ul style="list-style-type: none"> - Damit enges Anwendungsgebiet des Einspruchs - Kein Einspruchsgrund bildet ein Verstoss gegen Art. 1 PatG, welcher die Neuheit, die erfinderische Tätigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit betrifft. - Keine Einspruchsgründe bilden ferner die Art. 8-9a PatG über die Wirkungen des Patents. - I.c. ist kein Patenthinderungsgrund bei Patent A ersichtlich, weshalb der Einspruch nach Art. 59c PatG keinen Erfolg haben wird. - Nichtigkeitsklage (Art. 26-28, 74 PatG/Art. 138 EPÜ): Zur Feststellung der Ungültigkeit eines erteilten Patents. <ul style="list-style-type: none"> - Zuständigkeit: Bundespatentgericht (Art. 26 Abs. 1 PatG). - Nichtigkeitsgründe: Art. 26 PatG <ul style="list-style-type: none"> - Lit. a: Fehlende Patentierbarkeit und Ausschluss von der Patentierung nach Art. 1, 1a, 1b und Art. 2 PatG. - Lit. b: Fehlende genügende Offenbarung der Erfindung. 		

<ul style="list-style-type: none"> - Lit. c: Hinausgehen des Gegenstands des Patents über den Inhalt der ursprünglichen Patentanmeldung. - Lit. d: Fehlendes Recht des Inhabers auf das Patent. - Wirkung: Erga omnes und ex tunc, das IGE trägt die Nichtigkeitserklärung im Patentregister ein. - I.c. stellt die B AG den Pflasterstein bereits seit Jahren her, von welchem die A GmbH behauptet, er verletze ihr <i>Patent A</i>. Damit hat die B AG den Pflasterstein = das <i>Patent A</i> in der Öffentlichkeit angeboten, also war er bereits schon vor der Registrierung des Patents A zumindest für einen Fachmann zugänglich. Der Pflasterstein, d.h. das <i>Patent A</i> war bereits vor der Registrierung durch die A GmbH identisch im Stand der Technik vorzufinden, was dessen Neuheit i.S.v. Art. 1 Abs. 1 i.V.m. Art. 7 Abs. 1 PatG ausschliesst. Es liegt ein Nichtigkeitsgrund vor, weshalb die Klage nach Art. 26 PatG Erfolg haben wird. 		
<p>Aufgabe 3</p> <p>Die chinesische Fluggesellschaft <i>Air China Limited</i> verwendet folgendes Logo, das einen aus den lateinischen Buchstaben V.I.P. stilisierten roten Phönix darstellt. Der Phönix wird von der <i>Air China Limited</i> als legendärer Vogel verstanden, der in China bereits seit der Antike als Symbol für Glück und Zufriedenheit verehrt wird.</p> <div data-bbox="491 1122 863 1238" data-label="Image"> </div> <p style="text-align: center;">(https://www.airchina.ch/)</p> <p><i>Air China Limited</i> schickt einen ihrer Vertreter zu Ihnen ins Anwaltsbüro und will nationalen Schutz in der Schweiz für die Wort-/Bildmarke IR 1'086'471 <i>Phoenix Miles</i> (fig.) für folgende Waren und Dienstleistungen der internationalen Klassen</p> <p>37: „Bauwesen; Reparaturwesen; Installationsarbeiten.“</p> <p>39: „Transportwesen; Verpackung und Lagerung von Waren; Veranstaltung von Reisen.“</p> <p>43: „Dienstleistungen zur Verpflegung von Gästen; Dienstleistung zur Beherbergung von Gästen.“</p> <p>Die schwarz-weiss hinterlegte Wort-/Bildmarke sieht wie folgt aus:</p> <div data-bbox="491 1632 949 1765" data-label="Image"> </div>	15	
<p>a) Der chinesische Vertreter der <i>Air China Limited</i> kennt sich mit dem Schweizer Markenrecht nicht aus. Erklären Sie ihm das nationale Registrierungsverfahren und was er an Unterlagen für die Registrierung einzureichen hat.</p>	5	
<ul style="list-style-type: none"> - Das nationale Eintragungsverfahren ist in Art. 28 ff. MSchG geregelt. 		

<ul style="list-style-type: none"> - Es handelt sich um ein Verwaltungsverfahren, welches vom Untersuchungsgrundsatz beherrscht wird. - Jedermann ist zur Hinterlegung einer Marke berechtigt, es muss kein spezielles Interesse nachgewiesen werden (Art. 28 Abs. 1 MSchG). - Einzureichen beim IGE sind gem. Art. 28 Abs. 2 MSchG folgende Unterlagen: <ul style="list-style-type: none"> - Lit. a: das Eintragungsgesuch mit Angabe des Namens oder der Firma des Hinterlegers. - Lit. b.: die Wiedergabe der Marke. - Lit. c.: das Verzeichnis der Waren oder Dienstleistungen, für welche die Marke beansprucht wird. - Allenfalls eine Prioritätserklärung gem. Art. 9 MSchG. - Fehlen die Unterlagen, wird auf das Gesuch nicht eingetreten (Art. 30 Abs. 1 MSchG). - Zudem ist die Hinterlegungsgebühr von CHF 550 zu entrichten. - Anschliessend prüft das IGE die Marke bzgl. der absoluten Ausschlussgründe nach Art. 2 MSchG vor (vgl. Art. 30 Abs. 2 lit. c MSchG). <ul style="list-style-type: none"> - Im Rahmen der Eintragung werden keine relativen Ausschlussgründe gem. Art. 3 MSchG geprüft. - Liegen keine Zurückweisungsgründe vor, wird die Marke eingetragen (Art. 30 Abs. 3 MSchG) <ul style="list-style-type: none"> - Der Zulassungsentscheid des IGE's ist für spätere Zivilgerichte nicht bindend, sodass die absoluten Schutzausschlussgründe in einem späteren Zivilprozess geltend gemacht und die Nichtigkeit der Marke festgestellt werden kann. - Liegt aus Sicht des IGE ein Zurückweisungsgrund vor, wird zur Wahrung des rechtlichen Gehörs Stellungnahme des Antragstellers eingeholt (Art. 30 Abs. 2 MSchG). - <i>(Grundsätzlich gilt zwischen China, wo die China Air Limited ihren Sitz hat, und der Schweiz das Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken, revidiert in Stockholm am 14. Juli 1967 (MMA, SR 0.232.112.3, seit 4. Oktober 1989), das Protokoll vom 27. Juni 1989 zum Madrider Abkommen über die Internationale Registrierung von Marken (MMP, SR 0.232.112.4, seit 1. Mai 1997) sowie die Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums, revidiert in Stockholm am 14. Juli 1967 (PVÜ, SR 0.232.04, seit 19. März 1985). Hätte die China Air Limited wie in Wirklichkeit eine Schutzausdehnung ihrer chinesischen Marke auf die Schweiz beantragt, wäre das MMP zur Anwendung gekommen und das Verfahren hätte sich nach diesem gerichtet.)</i> 		
<p>b) Wird die Air China Limited mit der nationalen Registrierung in der Schweiz Erfolg haben? Argumentieren Sie.</p>	<p>10</p>	
<ul style="list-style-type: none"> - Im Rahmen der Registrierung prüft das IGE v.A.w. nur die absoluten Ausschlussgründe nach Art. 2 MSchG, nicht 		

<p>aber die relativen Ausschlussgründe (vgl. Art. 30 Abs. 2 lit. c MSchG).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dabei hat die Beurteilung immer in Bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen zu erfolgen. - I.c. beinhaltet die Wort-/Bildmarke das Wort „Phoenix“, was an die US-amerikanische Metropole Phoenix (Arizona) denken lässt. - Dementsprechend müssen die absoluten Ausschlussgründe von Art. 2 lit. a MSchG (Gemeingut) sowie von Art. 2 lit. c MSchG (Irreführung) geprüft werden. - Gemeingut, Art. 2 lit. a MSchG: Als Zeichen des Gemeinguts gelten solche, denen keine Unterscheidungskraft zukommt oder bei denen ein Freihaltebedürfnis besteht. <ul style="list-style-type: none"> - Für die Beurteilung ist auf den Gesamteindruck abzustellen. - Hierzu zählen auch direkte Herkunftsangaben, die die geografische Herkunft eines Produktes beschreiben und daher Gemeingut sind. - Demgegenüber zählen indirekte Herkunftsangaben nicht zum Gemeingut, allerdings können sie irreführend i.S.v. Art. 2 lit. c MSchG sein. - Wenn sich das dem Gemeingut zuzuordnende Zeichen im Verkehr durchgesetzt hat, kann es dennoch als Marke eingetragen werden. - Irreführende Zeichen, Art. 2 lit. c MSchG: Ein Zeichen ist irreführend, wenn sein Sinngehalt objektiv geeignet ist, eine falsche Vorstellung über die beanspruchte Ware und Dienstleistung zu erwecken. <ul style="list-style-type: none"> - So sind Herkunftsangaben, die als Hinweis auf eine geografische Herkunft aufgefasst werden können, aber nicht aus dem entsprechenden Gebiet kommen, nicht schutzfähig. - Es ist dabei entscheidend, welcher Sinn für die relevanten Verkehrskreise im Vordergrund steht und ob damit eine Irreführungsfahr geschaffen wird. - Argumente gegen Markenschutz: <ul style="list-style-type: none"> - Nach einem Erfahrungssatz, der aber im Einzelfall widerlegt werden kann, wird eine geografische Angabe, wenn sie den massgeblichen Verkehrskreisen als Name eines Ortes oder einer Gegend bekannt ist, in der Regel als Hinweis auf die Herkunft der Waren oder Dienstleistungen der damit gekennzeichneten Produkte verstanden (<i>BGE 135 III 419 E. 2.2 Calvi, Urteil des Bundesgerichts 4A.508/2008 vom 10.3.2009 E. 4.2 Afri-Cola, Noth in Noth/Bühler/Thouvenin, a.a.O., Art. 2 Bst. c Rz. 46</i>). - Phoenix als Hauptstadt des US-Bundesstaates Arizona und sechstgrößte Stadt der USA ist von wirtschaftlicher und touristischer Bedeutung und damit privaten Nachfragern als auch Unternehmen, 		
--	--	--

<p>welche die entsprechenden Verkehrskreise bilden, bekannt. Die Dienstleistungen werden tatsächlich in China und nicht wie aufgrund der Wort-/Bildmarke erwartet in Phoenix erbracht.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Argumente für Markenschutz: <ul style="list-style-type: none"> - Nicht als Herkunftsangaben gelten geografische Namen und Zeichen, die von den massgebenden Verkehrskreisen nicht als Hinweis auf eine bestimmte Herkunft der Waren oder Dienstleistungen verstanden werden (Art. 47 Abs. 2 MSchG). Das Bundesgericht hat dies präzisiert und in seinem Urteil <i>BGE 128 III 454 S. 459 f., E. 2.1.1 ff. Yukon sechs</i>, nicht abschliessende, Fallgruppen gebildet, in welchen geografische Angaben in Marken nicht als geografische Herkunftsangaben verstanden werden, insbes. Verständnis als Fantasiezeichen; Zeichen, die trotz bekanntem geografischem Gehalt nicht als Herkunftshinweis etc. verstanden werden. - Dem Begriff «Phoenix» kommen mehrere Bedeutungen zu. Ursprünglicher Sinn, dem auch der Name der gleichlautenden US-amerikanischen Stadt folgt, ist jedoch stets der mythische Vogel. So steht im Vordergrund der Wort-/Bildmarke keine geographische Angabe, sondern die Bedeutung des Wortes «Phoenix» als Fabeltier, welches auch das Wappentier der <i>Air China Limited</i> ist. - Der Gesamteindruck des Zeichens ist entscheidend, so steht „Phoenix“ nicht in Alleinstellung, sondern mit dem Wort „Miles“ ohne Zwischenraum zusammen und in Kombination mit chinesischen Schriftzeichen. Das zusammengesetzte Wort "PhoenixMiles" ergibt keinen offensichtlichen Sinngehalt, der sich ohne weitere Gedankenschritte anbieten und auf die amerikanische Stadt Phoenix hindeuten würde, sondern vermittelt den Eindruck einer Fantasiebezeichnung. Zudem prägen die chinesischen Schriftzeichen den Gesamteindruck der Marke, weshalb diese intuitiv einem asiatischen Anbieter zugeordnet wird. - Fazit: Der Wort-/Bildmarke kann der Schutz für das Gebiet der Schweiz – je nach Argumentation des Bearbeiters – gewährt/nicht gewährt werden. 		
<p>Aufgabe 4 Die Vereinigung für Strassenverkehrsämter hat durch eine Arbeitsgruppe von Fahrlehrerinnen und Fahrlehrern für die theoretische Motorfahrzeugprüfung Fragen mit Antwortmöglichkeiten entwickelt, welche sich aus der Strassenverkehrsgesetzgebung ergeben. Die Fragen und Antworten wurden unsortiert in einer Excel-Tabelle aufgelistet sowie eine Vielzahl von Fotos von Verkehrssituationen in einem separaten Ordner zur Veranschaulichung hinterlegt. Die Excel-Tabelle und den Ordner mit Fotos hat die Vereinigung für Strassenverkehrsämter</p>	<p>16</p>	

<p>schliesslich auf einer CD-Rom herausgegeben. Des Weiteren gibt es eine Anleitung, wie die entsprechenden Elemente zusammengesetzt werden können, um Lernsoftwares zusammenzustellen. Es besteht keine individuelle Auswahl und Anordnung der einzelnen Elemente. Ohne Lizenzberechtigung übernahm die X GmbH das Prüfungsmaterial, um basierend hierauf eine kostenpflichtige App zur Prüfungsvorbereitung zu programmieren und zu vertreiben. Die Vereinigung für Strassenverkehrsämter reichte bei Gericht ein Massnahmesuch ein.</p>		
<p>a) Ist die Vereinigung für Strassenverkehrsämter aktivlegitimiert, also zur Rechtsdurchsetzung befugt?</p>	<p>8</p>	
<ul style="list-style-type: none"> - Die Aktivlegitimation im Bereich des Urheberrechts kommt üblicherweise dem Schutzrechtsinhaber zu (Art. 9 Abs. 1 URG). - Urheber ist grundsätzlich die natürliche Person, die das Werk geschaffen hat (sog. Schöpferprinzip; Art. 6 URG). - Arbeitgeber oder juristische Personen, die als solche nicht schöpferisch tätig sind, können Urheberrechte nicht originär sondern nur derivativ erwerben (Art. 16 Abs. 1 URG). Der Arbeitgeber kann somit die mit dem Urheberrecht verbundenen Ausschliesslichkeitsrechte nur geltend machen, wenn er die Rechte an Arbeitnehmerschöpfungen durch Abtretung nach Art. 16 Abs. 1 URG erworben hat. Es bedarf einer ausdrücklichen oder konkludenten Vereinbarung. Dazu genügt es nicht, dass die einzelnen Schöpfer in einem Arbeits- oder Auftragsverhältnis zur Gesuchstellerin standen und vollumfänglich für ihre Arbeit entschädigt wurden. Die Schaffung eines Werks im Rahmen eines Anstellungsverhältnisses hindert den Arbeitnehmer nicht an der Erlangung des Urheberstatus (BGE 136 III 225 E. 4.3.). Es liegt somit eine Ausnahme vom Grundsatz gemäss Art. 321b Abs. 2 OR, wonach Arbeitsergebnisse automatisch auf den Arbeitsgeber übergehen, vor. - Sollten die Fragen zur Theorieprüfung ein Werk darstellen, so hätten die Mitglieder der Arbeitsgruppe mit der Schöpfung originär die Urheberrechte daran erworben (Art. 6 URG i.V.m. Art. 7 Abs. 1 URG). - Die Vereinigung für Strassenverkehrsämter ist somit nur Urheberin, wenn sie die potentiellen Urheberrechte derivativ erworben hat (Art. 16 Abs. 1 URG). - Bei Fehlen eines Nachweises gilt die gesetzliche Vermutung der Urheberschaft des auf dem Werkexemplar oder bei Werkveröffentlichung Genannten (Art. 8 Abs. 1 URG). Die Vermutung ist durch den Beweis des Gegenteils widerlegbar. Die Vermutung gilt nur zugunsten des Urhebers, nicht zu seinen Ungunsten: Wird ein Urheber fälschlicherweise auf einem 		

<p>nicht von ihm stammenden Werk als solcher bezeichnet, braucht er nicht den negativen Beweis zu führen, dass er das Werk nicht geschaffen hat. Die gesetzliche Vermutung der Urheberschaft gilt auch im Verhältnis von Miturhebern.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Die CD-Rom wurde von der Vereinigung für Strassenverkehrsämter herausgegeben. Es ist davon auszugehen, dass sie auch bei der CD-Rom genannt werden. Insofern greift die gesetzliche Vermutung von Art. 8 Abs. 1 URG zugunsten der Urheberstellung der Vereinigung für Strassenverkehrsämter. Diese ist somit gem. Art. 9 Abs. 1 URG aktivlegitimiert. - Fehlt eine Urheberbezeichnung oder bestehen Zweifel über die Identität des Urhebers, stellt Abs. 2 die widerlegbare Vermutung auf, dass der Herausgeber des Werkes oder derjenige berechtigt ist, der das Werk veröffentlicht hat. Es handelt sich um eine Vermutungskaskade. Jedoch geht es in Abs. 2 nicht um die vermutete Urheberschaft, sondern um die vermutete Berechtigung zur Wahrnehmung von Urheberrechten bei anonymen Werken. <ul style="list-style-type: none"> - <i>Fazit 1:</i> I.c. ist vom Fehlen der Urheberbezeichnung auszugehen, sodass Art. 8 Abs. 2 URG zur Anwendung gelangt. Gem. SV hat die Vereinigung für Strassenverkehrsämter die CD-Rom herausgegeben, womit diese gem. Art. 8 Abs. 2 i.V.m. Art. 9 Abs. 1 URG aktivlegitimiert ist. - <i>Fazit 2:</i> I.c. ist keine ausdrückliche oder konkludente Vereinbarung zwischen der Vereinigung für Strassenverkehrsämter und der Arbeitsgruppe von Fahrlehrerinnen und Fahrlehrern bzw. den einzelnen Personen ersichtlich, sodass von keiner Übertragung der potenziellen Urheberrechte auszugehen ist. Stattdessen ist von einer Miturheberschaft gem. Art. 7 URG der Fahrlehrerinnen und Fahrlehrer auszugehen, sofern sie das Konzept gemeinsam entwickelt haben, einen Willen hinsichtlich der Schaffung eines Gemeinschaftswerkes hatten und zeitlich gemeinsam vorgegangen sind. Sie sind gem. Art. 7 Abs. 3 i.V.m. Art. 9 Abs. 1 URG einzeln aktivlegitimiert. 		
<p>b) Wie beurteilen Sie die urheberrechtliche Schutzfähigkeit des Werks?</p>	<p>8</p>	
<ul style="list-style-type: none"> - Werke im Sinne des Urheberrechtsgesetzes sind geistige Schöpfungen der Literatur und Kunst, die einen individuellen Charakter haben (Art. 2 Abs. 1 URG). Die Schöpfung des Werkes muss auf menschlichem Willen beruhen und Ausdruck einer Gedankenäusserung sein (BGE 130 III 168 E. 4.5 S. 172 f.). Diese Begriffe werden in einem sehr weiten Sinne verstanden, sodass sich daraus kaum Einschränkungen ergeben. 		

- **Individualität:** Schutzwürdig ist ein Werk nur, wenn es den Charakter einer schöpferischen Tätigkeit trägt, wobei der individuelle Charakter im Werk selber zum Ausdruck kommen muss (BGE 136 III 225 E. 4.2 = Pra 99 (2010) Nr. 130, S. 859; BGE 130 III 168 E. 4.4 S. 172). Das verlangte individuelle Gepräge hängt vom Spielraum des Schöpfers ab. Der Urheber muss den vorhandenen **gestalterischen Spielraum** ausnützen, um persönliche Entscheidungen zu treffen, die dem Werk seine Individualität verleihen. Bei Schöpfungen, bei denen die Funktion oder die Bestimmung den Gestaltungsspielraum begrenzt, genügt bereits ein geringer Grad an individuellem Charakter. **Nicht genügend individuell sind banale und alltägliche Schöpfungen.** Die Werkgestaltung muss sich vielmehr **vom Üblichen abheben**, so dass es unwahrscheinlich erscheint, dass bei gleicher Aufgabenstellung von einem Dritten das gleiche oder im Wesentlichen gleiche Werk geschaffen würde (statistische Einmaligkeit als Indiz; BGE 134 III 166 E. 2.5 S. 173; BGE 136 III 225 E. 5.2 = Pra 99 (2010) Nr. 130 S. 859).
Ist ein Text zwar statistisch einmalig, erscheint aber insgesamt doch als banale Zusammenstellung von Alltagsredewendungen oder als durch Sachlogik vorgegeben, so ist der Schutz ausgeschlossen (BGE 134 III 166 E. 2.5 S. 173).
Bei Fotografien kann der individuelle Charakter in vielen verschiedenen Aspekten liegen, wie beispielsweise in der Bildkomposition, in der Lichtgestaltung, in der Bearbeitung des Negativs bei der Entwicklung, sowie auch in der Auswahl des fotografierten Objekts (BGE 130 III 168 E. 4.3 S. 171 f.). Zur Beurteilung der Werkqualität von Fotografien wird insbesondere das Kriterium der statistischen Einmaligkeit herangezogen. Diese ist zu bejahen, wenn im Bild etwas Besonderes zum Ausdruck kommt und davon ausgegangen werden kann, dass andere Personen das Bild bei gleicher Aufgabenstellung anders gestalten würden. Massgebend ist, dass es sich nicht einfach um ein "Knippsbild" – durch banales mechanisches Knipsen entstanden – handelt, sondern ein entsprechender Gestaltungswille des Fotografen zum Ausdruck kommt (vgl. zur Beurteilung der Werkqualität von Fotografien BGE 130 III 168 E. 4.3 S. 171).
- Bei den **Fragen und Antworten** handelt es sich um potentielle **Sprachwerke (Art. 2 Abs. 2 lit. a URG)**, bei den **Bildern** gegebenenfalls um fotografische Werke (**Art. 2 Abs. 2 lit. g URG**). Sowohl bei den Fragen und Antworten sowie bei den Bildern kann das Vorliegen einer geistigen Schöpfung der Literatur und Kunst grundsätzlich bejaht werden. Es **fehlt** jedoch sowohl hinsichtlich der Bilder wie auch hinsichtlich der Fragen und Antworten an der **genügenden Individualität**. Dies aus nachfolgenden Gründen:

<ul style="list-style-type: none"> - Die einzelnen Bilder stellen Alltagsaufnahmen dar, welche keine statistische Einmaligkeit besitzen. Gibt man mehreren Personen den Auftrag, Bilder zu machen, welche zu den Fragen passen, dürfte nach den Angaben im Sachverhalt die Mehrheit der Bilder ähnlich aussehen, wie die Bilder der Gesuchstellerin. Weder die Bildkomposition noch die Ausschnitte oder die Bildbearbeitung sind etwas Besonderes. Bei den Bildern handelt es sich vielmehr um banale Darstellungen verschiedener Alltagssituationen. Aufgrund dessen ist die Werkqualität der Bilder zu verneinen. - Auch die Werkqualität der einzelnen Fragen muss verneint werden. Aus dem [...]gesetz lassen sich eine Reihe von möglichen Prüfungsfragen ableiten und diese wiederum lassen sich jeweils mit verschiedenen logischen Antwortmöglichkeiten verknüpfen. Auch hier wird es bei mehreren Personen kaum grosse Unterschiede in den Resultaten geben. Damit fehlt auch den Fragen die nötige Individualität sowie die statistische Einmaligkeit. Vielmehr handelt es sich um eine banale Zusammenstellung möglicher Theorieprüfungsfragen, welche durch Sachlogik vorgegeben sind. - URG-Revision: Art. 2 Abs. 3bis nURG führt den Lichtbildschutz in der Schweiz ein, sodass auch Fotografien ohne individuellen Charakter als Werke gelten und deren Urheber urheberrechtlich geschützt sind. Nach revidiertem Recht wäre somit der Urheberrechtsschutz zu bejahen. - Sammelwerk (Art. 4 URG): Bei einem Sammelwerk müssen sich Individualität und geistige Schöpfung in der Auswahl und Anordnung widerspiegeln. Es kann sich dabei um eine Sammlung von (geschützten oder nicht geschützten) Werken oder aber auch um eine Zusammenstellung von nicht geschützten Angaben handeln. <ul style="list-style-type: none"> - Das Lizenzmaterial befindet sich auf einer CD-Rom. Es besteht aus vielen einzelnen Fotos sowie einer Excel-Tabelle mit Fragen und Antworten. Des Weiteren gibt es eine Anleitung, wie die entsprechenden Elemente zusammengesetzt werden können. Es handelt sich somit vorliegend nicht um eine fixfertige Zusammenstellung von Fragen und Antworten mit entsprechendem Bildmaterial, sondern vielmehr um Grundlagenmaterial um Lernsoftwares zusammenzustellen. Demnach besteht auch keine individuelle Auswahl und Anordnung der einzelnen 		
---	--	--

<p>Elemente. Vielmehr werden alle Fragen in einer Excel-Liste in banaler Weise aufgelistet und die einzelnen Bilder separat in einem Ordner abgespeichert. Damit gibt es kein individuelles Layout und keine individuelle Darstellung. Auch die Reihenfolge der Fragen scheint nicht bewusst gewählt worden sein. Aus diesen Gründen ist auch das Vorliegen eines Sammelwerks nicht glaubhaft.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fazit: Die CD-Rom samt der auf ihr gespeicherten Daten ist mangels Individualität urheberrechtlich nicht schutzwürdig. <p><i>Alternative Lösung bei entsprechender Argumentation möglich.</i></p>		
Punkte maximal	66.5	
Zusatzpunkte maximal	1.5	
Punkte Total	68	