

Grundsätze zum Immaterialgüterrecht – Illustration am Beispiel des neuen Designgesetzes

I. Einleitung

1. Vorbemerkungen

a) Probleme (nicht nur für Studenten)

Es kann schon fast als Binsenwahrheit bezeichnet werden, dass viele Praktiker, aber auch Studenten, mit den zahlreichen Rechtsmaterien des *Immaterialgüterrechts* (oder IGR) erhebliche Probleme haben. Das Immaterialgüterrecht hat sich denn auch – vergleichbar mit anderen Bereichen des Wirtschaftsrechts (z.B. Steuerrecht, Rechnungslegungsrecht, Transaktionsrecht) – immer stärker zu einer *Spezialistenmaterie* entwickelt.

Erschwerend kommt für Juristen (und zwar beratend oder prozessierend) hinzu, dass gerade im Immaterialgüterrecht oftmals *ausserrechtliche* Kenntnisse und Erfahrungen erforderlich oder aber zumindest wünschbar sind. Beispielsweise erleichtert ein immerhin rudimentäres technisches Grundverständnis im Patentrecht oder im Know-how-Recht oder im «Computerrecht»² die Handhabung von juristischen Problemen³, im Markenrecht kann Sachverstand etwa im Bereich des Marketings hilfreich sein, und im Urheberrecht dürfte schliesslich Kunstinteresse von Vorteil sein.

Ein weiteres Problem des Immaterialgüterrechts liegt darin, dass in den verschiedenen Gebieten ein *grosses Einzelfallermessen* besteht⁴. Trotz meist klaren dogmatischen Grundregeln des IGR (z.B. zum Registrierungszwang, zum Erschöpfungsprinzip oder zum Schöpferprinzip) herrscht bei der konkreten Beantwortung der meisten immaterialgüterrechtlichen Fragen (z.B. zur Verwechslungsgefahr, zur Verkehrsdurchsetzung, zur Individualität) eine kaum zu überschätzende *kasuistische Rechtsunsicherheit*, die den verschiedenen Rechtsmaterien geradezu immanent ist; die Standardantwort (nicht nur bei Studenten) ist: «Es kommt auf den Einzelfall an, und es kann keine generelle Antwort gegeben werden.»⁵

Um die *Rechtssicherheit* insbesondere zu den materiellen Fragestellungen des IGR zu verbessern, hat es sich in der Praxis eingebürgert und bewährt, die Antwortversuche zu den konkreten Einzelfällen am ehesten mittels *Kriterien-* bzw. *Indizienkatalogen* zu entwickeln (z.B. im Patentrecht zur Schutzvoraussetzung des Nichtnaheliegens⁶ oder im Markenrecht im Besonderen bzw. im Kennzeichenrecht im Allgemeinen zur Frage der Verwechselbarkeit⁷ von Zeichen). Durch diesen *objektivierten* Ansatz vermeidet es das Immaterial-

¹ Der Autor, Privatdozent für Privat- und Wirtschaftsrecht an der Universität Bern, ist praktizierender Rechtsanwalt in Zürich. Die vorliegenden Ausführungen basieren auf Erkenntnissen bzw. Fragestellungen, die anlässlich der *Vorlesung «Wirtschaftsrecht I»* (Immaterialgüterrecht und Wettbewerbsrecht) im WS 2001/2002 an der Universität Bern gemacht bzw. aufgeworfen wurden.

² Das «Computerrecht» folgt in der Schweiz einer Aufteilung der anwendbaren gesetzlichen Grundlagen, und zwar im Wesentlichen wie folgt: *Computerprogramme* können unter das *Urheberrecht* fallen (z.B. Art. 2 Abs. 3, Art. 17, Art. 21 und Art. 29 Abs. 2 lit. a URG), *Systemsoftware* hingegen unter das *Patentrecht*. Ein Paradigmenwechsel zu Gunsten des Patentrechts scheint indes bevorzustehen: *Beat Weibel*, Ein Generationenproblem im Patentschutz? Umstrittene Patentierung von Software und Geschäftsmethoden, NZZ Nr. 34 (2002) 14; zudem: *Alois J. Frauenknecht*, Zauberlehrlinge des Patentschutzes – Lässt die Ausdehnung das System zusammenbrechen?, NZZ Nr. 222 (2001) 27; *ders.*, Patente – Quo Vadis?, sic! 2001 715 ff. Allg.: *Reto M. Hilty*, Der Schutz von Computerprogrammen – nationale und internationale Normen auf dem Prüfstand des Internets, sic! 1997 128 ff. Auf *EU-Ebene* ist eine Richtlinie «über die Patentierbarkeit Computer-implementierter Erfindungen» vorgeschlagen: NZZ Nr. 44 (2002) 21 («Patente auf Software-gestützten Erfindungen»).

³ Bei *technischen* Fragen sind Rechtsanwälte oft überfordert, so dass der *Beizug von Spezialisten* – insbesondere von sog. *Patentanwälten*, die i. d. R. keine Juristen, sondern Naturwissenschaftler sind – *unerlässlich* wird; allg.: *Damian Grassi*, Der Fachmann im Patentrecht, sic! 1999 547 ff.

⁴ Dies trifft in erster Linie zu auf die *materiellen* Themen des IGR (z.B. zum Vergleich der Verwechselbarkeit zweier Kennzeichen), während im *formellen* Bereich (z.B. Fristen der Immaterialgüterrechts-Registrierung oder eines markenrechtlichen Widerspruchs) das Ermessen erheblich geringer und die gesetzlichen oder sonstigen Vorgaben wesentlich klarer sind.

⁵ Zum Markenrecht etwa: *Pedrazzini/von Büren/Marbach*, Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, N 501: «Methodisch betrachtet darf das Vorliegen relativer Schutzausschlussgründe [sc. Verwechselbarkeit] nie abstrakt geprüft werden, sondern es ist auf die *gesamten Umstände* des konkreten Einzelfalles abzustellen» (Hervorhebung im Original). Als sicherlich positiv für den *Praktiker* erweist sich, dass er angesichts der Fallfülle bei seiner Antwort *kaum je völlig falsch* liegt (die Berufshaftpflichtversicherungen werden es danken); für fast jede Antwort dürfte nämlich *irgendein* mehr oder weniger überzeugendes Urteil auffindbar sein.

⁶ *Indizienkatalog*: z.B. Überraschung in der Fachwelt, kommerzieller Erfolg, überwundene Schwierigkeiten, lange empfundenes Bedürfnis, fruchtlose Versuche durch Spezialisten, bedeutender technischer Fortschritt, überwundene Vorurteile, Erteilung von Lizenzen; etwa: *Pedrazzini*, Lizenzvertragsrecht, 59 ff., v. a. 64 ff.; *Pedrazzini/von Büren/Marbach*, Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, N 60; *Troller*, Grundzüge, 58 ff.

⁷ *Kriterienkatalog*: z.B. (insbesondere bei Wortmarken) der Wortklang, das Schriftbild, die klangliche Wirkung bzw. das Klangbild (zentraler Ansatzpunkt), der Sinngehalt; hierzu: *Marbach*, Markenrecht, 118 ff.; *Pedrazzini/von Büren/Marbach*, Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, N 516 ff., v. a. N 522 ff.; *Troller*, Grundzüge, 95 ff.; ausserdem: *Michael Treis*, Bei Wort-Bild-Marken beurteilt sich die Verwechslungsgefahr primär nach dem Wortelement, in: FS für L. David (Zürich 1996) 155 ff.

algüterrecht, zum Tummelfeld einer verunsichernden und gefährlichen «Kadijustiz» zu verkommen.

b) Einordnungsversuche und Revisionen

Das IGR⁸ ist einer von zwei Teilen (i) des *Wettbewerbsrechts i.w.S.* (sozusagen als Oberbegriff)⁹, geht es doch auch in diesen verschiedenen Rechtsbereichen um den Wettbewerb als solchen¹⁰. Im Vergleich zum (ii) *Wettbewerbsrecht i.e.S.* (nämlich: Lauterkeitsrecht einerseits sowie Kartellrecht andererseits)¹¹, das den anderen Teil des Wettbewerbsrechts i.w.S. darstellt, steht indes im (iii) *Immaterialgüterrecht* eine fast konträre Tendenz¹² im Vordergrund, nämlich geradezu die Infragestellung des Wettbewerbs infolge Monopolisierung¹³ durch absolute subjektive Rechte (z.B. Patente oder Marken)¹⁴.

Nebst den Abgrenzungen gibt es aber auch *Überschneidungen* zwischen dem IGR und dem Wettbewerbsrecht i.e.S. (insbesondere dem Lauterkeitsrecht)¹⁵. Der Grundsatz ist klar und unbestritten, dass nämlich *kein stellvertretender UWG-Schutz* anstelle des immaterialgüterrechtlichen Sonderschutzes möglich bzw. zulässig ist¹⁶; der Schutz des UWG kann aber durchaus *ergänzend* vorkommen¹⁷. Ein Bereich des Kennzeichenrechts – nämlich der sog. *Ausstattungschutz* – ist sogar abschliessend im UWG geregelt¹⁸.

Das IGR wird traditionellerweise unterteilt in das *Urheberrecht* einerseits und in den *gewerblichen Rechtsschutz* andererseits. Diese Differen-

zierung ist in erster Linie historisch bedingt¹⁹ und heute – mindestens materiell – im Wesentlichen überholt. Trotzdem sei erwähnt, dass diese Unterscheidung noch immer von Bedeutung ist bei der *Gesetzesstrukturierung* auf der Bundesebene²⁰ bzw. sein kann für *prozessuale Belange* auf der kantonalen Ebene²¹.

Das Wettbewerbsrecht i.w.S. war (und ist weiterhin) seit einigen Jahren in fast *ständiger Revision*, und zwar sowohl unter materiellen als auch unter formellen Aspekten. Das revidierte *Markenschutzgesetz* (MSchG)²² und das neue *Urheberrechtsgesetz* (URG)²³ traten vor weniger als zehn Jahren, nämlich im Jahre 1993, in Kraft²⁴, das *Kartellgesetz* drei Jahre später, also im Jahre 1996²⁵. Das *Firmenrecht* wurde schliesslich durch eine Teilrevision der Handelsregisterverordnung auf Anfang 1998 nicht unwesentlich überarbeitet²⁶.

Die «*Revisionswelle*» geht heute weiter, und zwar am offensichtlichsten beim neuen *Designgesetz*, das den äusseren Anlass für diesen Beitrag darstellt²⁷. Doch im *Urheberrecht* – Themen: Anpassungen wegen «neuen Technologien» und wegen zwei Staatsverträgen²⁸ – und insbesondere im seit fast 50 Jahren (zumindest im Wesentlichen) an sich unveränderten²⁹ *Patentrecht*

⁸ Die vorliegende Darstellung beschränkt sich auf *ausgewählte* IGR-Erlasse; ausser Betracht bleiben beispielsweise das *Topographengesetz* (SR 231.2), das *Sortenschutzgesetz* (SR 232.16) sowie das *Wappenschutzgesetz* (SR 232.21).

⁹ Ebenso: *Pedrazzini/Pedrazzini*, UWG, 3.04.

¹⁰ Zur *ökonomischen* Analyse etwa: *Zäch*, Kartellrecht, N 1 ff.

¹¹ Das *Lauterkeitsrecht* (UWG: SR 241) und das *Kartellrecht* (KG: SR 251) stehen ebenfalls in einem *Spannungsverhältnis* zueinander: Das UWG beschlägt nach einer Ansicht (sog. «Trennungstheorie») – vielleicht etwas trivialisiert – das *Qualitative* («zu viel») bzw. *Überborden* des Wettbewerbs, das KG hingegen das *Quantitative* («zu wenig») des Wettbewerbs; die sog. «Einheitstheorie» hebt hingegen die Gesamtheit des Wettbewerbschutzes und die gegenseitige *Ergänzung* von UWG und KG hervor.

¹² Grundlegend: *Zäch*, Kartellrecht, N 240 ff.

¹³ Allg.: *Dessemondet*, Einführung, 17 f.

¹⁴ Das *Kartellrecht* enthält denn auch einen *expliziten Vorbehalt* zu Gunsten des *IGR*, so dass die Einheitlichkeit der Rechtsordnung nicht in Frage gestellt werden kann: Art. 3 Abs. 2 KG; kritisch zu dieser Norm: *Walter R. Schlupe*, Neues Markenrechtsgesetz und Kartellgesetz, sic! 1997 16 ff.

¹⁵ Detaillierte Übersicht: *Pedrazzini/Pedrazzini*, UWG, 3.05 ff.

¹⁶ Allg.: *Wilfried Heinzelmann*, Es kann nicht auf dem Weg des UWG verboten werden, was das Kennzeichenrecht erlaubt, in: FS für L. David (Zürich 1996) 95 ff. Beispiel: Wenn der *Patentschutz* (d. h. *technische* Aspekte) im Hinblick auf eine Maschine bzw. betreffend die Erfindung «dahinter» nach 20 Jahren abläuft, kann das UWG diesen technischen (sic!) Schutz *nicht zeitlich ausdehnen*.

¹⁷ Beispiel: Wenn der *Patentschutz* bei einer Erfindung abläuft, ist es möglich, dass das *UWG* einen allfälligen *kennzeichnenden* (sic!) Schutz daran bzw. an der Maschine – also z.B. die *Ausstattung* – (weiterhin) gewährt.

¹⁸ Art. 3 lit. d UWG; in diesem Zusammenhang: *Pedrazzini/Pedrazzini*, UWG, 5.171 ff.; allg.: *Andreas Gubler*, Der Ausstattungsschutz nach UWG (Diss. Bern 1990) 1 ff. Als Beispiel: BGE 116 II 365 («Nivea» v. «Jana»).

¹⁹ Zu den *rechtshistorischen* Zusammenhängen: *Eugen Marbach*, Hinweise zur geschichtlichen Entwicklung des Immaterialgüterrechts, in: SIWR I/1 (Basel 1995) 27 ff.

²⁰ SR 231: Urheberrecht; SR 232: Gewerblicher Rechtsschutz (und zwar SR 232.1: Marken, Muster, Modelle, Erfindungspatente, Schutz von Pflanzensorten; SR 232.2: Schutz öffentlicher Zeichen).

²¹ Im (i) *Kanton Bern* sowie im (ii) *Kanton Zürich* werden – im Grundsatz – die urheberrechtlichen Ansprüche beim *Obergericht* (bzw. bei dessen Appellationshof) und die Ansprüche des gewerblichen Rechtsschutzes beim *Handelsgericht* geltend gemacht: Art. 5 lit. b ZPO BE; *Omar Marbach/Franz Kellerhals*, Die Zivilprozessordnung für den Kanton Bern (4. A. Bern 1995) N 9 zu Art. 5 ZPO (wie das URG wird zudem das ToG behandelt); § 61 Ziff. 1 GVG ZH; *Robert Hauser/Erhard Schwenk*, Kommentar zum zürcherischen Gerichtsverfassungsgesetz (Zürich 2002) N 5 zu § 61 GVG. Anders ist im (iii) *Kanton Aargau* das Handelsgericht im Bereich des URG ebenfalls zuständig: § 404 Abs. 1 lit. b Ziff. 5 ZPO AG; *Andreas Bühler/Andreas Edelmann/Albert Killer*, Kommentar zur aargauischen Zivilprozessordnung (Aarau 1998) N 18 zu § 404 ZPO AG. Allg.: *Isaak Meier*, Gerichtsstandsgesetz: Zuständigkeiten im Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, sic! 2001 377 ff.

²² Bundesgesetz über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben vom 28. August 1992: SR 232.11.

²³ Bundesgesetz über das Urheberrecht und verwandte Schutzrechte vom 9. Oktober 1992: SR 231.1.

²⁴ Revisionsübersicht bei: *Peter V. Kunz*, Neuerungen auf bewährter Grundlage: Gesetzesrevisionen im Markenschutz- und Urheberrecht, recht 11 (1993) 130 ff.

²⁵ Hierzu etwa: *Beat Brechbühl*, Das neue Kartellgesetz – ein Überblick, recht 14 (1996) 89 ff.; im Hinblick auf die damals noch anstehende Revision: *Peter V. Kunz*, Wurde das Kartellprivatrecht vergessen? Nutzlose Regelungen und Korrekturmöglichkeiten, NZZ Nr. 273 (1994) 27.

²⁶ Übersicht: *Christoph Lang*, Stille Revision des Firmenrechts, ZBJV 134 (1998) 568 ff.; allg.: *Christian Hilty*, Firmenrecht, in: SIWR III (Basel 1996) 231 ff.

²⁷ Vgl. dazu hinten II. Das *Manuskript* wurde Ende Februar 2002 fertiggestellt.

²⁸ Wipo Copyright Treaty (WCT) sowie Wipo Performances and Phonograms Treaty (WPPT); zusammenfassend zum Status quo etwa NZZ Nr. 13 (2002) 15 («Sanfter Druck auf das Bremspedal – Zögerliche Teilrevision des Urheberrechts»).

²⁹ Kurzüberblick: *Christoph Gasser*, Momentaufnahme des Patentrechts, recht 15 (1997) 24 ff.

(PatG)³⁰ – Themen: Patente auf Gen-Pflanzen und -Tiere bzw. «Recht am Leben»³¹ – sind ebenfalls mehr oder weniger grundlegende Revisionen anstehend. Das *Kartellrecht* – Themen: Ausbau der Sanktionsmöglichkeiten, sog. «Kronzeugen»-Regelung, «direkte Verwaltungssanktionen»³² etc. – steht kurz vor dem Abschluss einer weiteren Revision; die für das IGR ebenso zentrale wie weiterhin umstrittene Thematik der sog. Parallelimporte³³ soll nun anscheinend teilweise (und systemwidrig) im Kartellgesetz³⁴ geregelt werden, was voraussichtlich zu Verzögerungen bei der Revision führen wird³⁵.

Nebst den verschiedenen Bundesgesetzen des IGR dürfen die entsprechenden *Verordnungen* (z.B. MSchV³⁶ und PatV³⁷) nicht vergessen werden. Die IGR-Erlasse sind zwar keine blossen Rahmengesetze, überlassen aber nichtsdestotrotz wichtige Regelungsmaterien dem Verordnungsgeber zum Entscheid; hierbei sticht insbesondere die Patentverordnung mit 135 Artikeln (ohne Einschalt-Artikel) hervor. In Zukunft wird denn auch die *Designverordnung* bzw. die *DesignV* zu beachten sein.

³⁰ Bundesgesetz über die Erfindungspatente vom 25. Juni 1954: SR 232.14.

³¹ Der Bundesrat hat am 11. Dezember 2001 die verschiedenen Revisionsvorschläge bis *Ende April 2002* in die *Vernehmlassung* geschickt (Entwurfstext und Begleitbericht unter: www.ige.ch), doch der *weitere Zeitplan* ist angesichts der Sensitivität *völlig offen*; zudem: NZZ Nr. 286 (2001) 13. Allg.: *Andrea Arz de Falco*, Umstrittene Patente auf Tiere und Pflanzen, NZZ Nr. 198 (2001) 14; *Andreas Bachmann/Peter Schaber*, Dürfen Lebewesen patentiert werden?, NZZ Nr. 45 (2002) 91.

³² Der *Revisionsbedarf* des Kartellrechts ist etwa anhand eines detaillierten Berichts zuhanden der Geschäftsprüfungskommission des Nationalrates vom 11. Oktober 2000 ersichtlich: BBI 2001 VII 3346 ff. («Das Kartellrecht: Standortbestimmung»). Zur Frage der *Verfassungsmässigkeit* von «direkten» Sanktionen: RPV (2001/3) 592 ff. (Gutachten von *René Rhinow/Andras A. Gurovits*).

³³ Die Thematik hat einen direkten Bezug zum *Erschöpfungsprinzip*: Vgl. dazu hinten III. 3. c. Allg.: *Peter V. Kunz*, Parallelimporte und selektive Vertriebssysteme nach revidiertem Markenrecht, recht 12 (1994) 216 ff. (die generelle Thematik erläuternd, *de lege lata* jedoch zum *MSchG* überholt).

³⁴ Zum *KG-Aspekt*: *Roger Zäch*, Parallelimporte patentrechtlich geschützter Güter nach Massgabe des Kartellgesetzes – Rechtslage gemäss Kodak-Urteil und Revisionsvorschläge, sic! 2000 275 ff.; zum *UWG-Aspekt* der Parallelimporte: *Christian J. Meier-Schatz*, Wettbewerbsrechtliche Beurteilung von Parallelimporten (inkl. selektive Vertriebssysteme), in: Neue Entwicklungen des UWG in der Praxis (Bern 2002) 53 ff., v. a. 64 ff.

³⁵ Hierzu: NZZ Nr. 34 (2002) 7 («Das Schlagwort «Parallelimporte» – Oder: Wie die Revision des Kartellgesetzes verzögert wird»). Am 18. Februar 2002 hat die Wettbewerbskommission ihre «Bekanntmachung über die wettbewerbsrechtliche Behandlung vertikaler Abreden» verabschiedet, die gerade für die bei Parallelimporten zentralen sog. *selektiven Vertriebssysteme* die kartellrechtlichen Grenzen der «Erheblichkeit» bzw. «Unerheblichkeit» aufzeigt, und zwar ohne KG-Revision; wenn die *Preissetzungsfreiheit der Händler* beschränkt und der *Markt vom Ausland künstlich abgeschottet* wird, muss der Parallelimporteur belegen können, dass dies aus Gründen der *wirtschaftlichen Effizienz* (z.B. effizientere Vertriebsgestaltung) nötig bzw. gerechtfertigt ist (Abdruck der allgemeinen Bekanntmachung [«Gruppen-Freistellung»] gemäss Art. 6 KG: www.wettbewerbskommission.ch).

³⁶ SR 232.111.

³⁷ SR 232.141.

2. Aufbau der Darstellung

Trotz der eingangs erwähnten Probleme gilt das IGR (und teils das Wettbewerbsrecht i.e.S.) bzw. das «*IP/IT*» nicht zuletzt bei Berufseinsteigern in der Advokatur nach wie vor als äusserst «*chic und hip*». Nicht selten fehlen aber diesen angehenden Praktikern die grundlegenden Kenntnisse der immaterialgüterrechtlichen Dogmatik, was angesichts der vorhandenen, hervorragenden *Grundlagen- sowie Spezialliteratur* zum Immaterialgüterrecht³⁸ und zum Wettbewerbsrecht i.e.S.³⁹ immer wieder erstaunlich erscheint.

Im Folgenden⁴⁰ soll das neue Bundesgesetz über den Schutz von Design bzw. das *Designgesetz* (DesG) in einer kurzen und zusammenfassenden *Übersicht* dargestellt werden. Die Kürze ist nicht zuletzt dadurch gerechtfertigt, dass sich die Lehre erst am Rande und die Praxis noch überhaupt nicht mit dem DesG auseinander gesetzt hat.

Das DesG, das künftig das altherwürdige Muster- und Modellschutzgesetz (MMG)⁴¹ ersetzt, wird anschliessend⁴² in den immaterialgüterrechtlichen *Gesamtzusammenhang* gestellt, d. h. anhand verschiedener allgemeiner Prinzipien des IGR reflektiert, um Gleichartigkeiten einerseits sowie Unterschiede andererseits plastischer werden zu lassen; sollten dadurch allenfalls gewisse *materielle Zusammenhänge* zwischen den verschiedenen Immaterialgüterrechten (wieder) in das Bewusstsein der Leser dringen, würde dies einen durchaus beabsichtigten Nebeneffekt dieses Beitrags darstellen.

³⁸ Erwähnt seien insbesondere: *Pedrazzini/von Büren/Marbach*, Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, N 1 ff. (dieses Lehrbuch erscheint im Sommer 2002 in einer Neuauflage, die hier nicht berücksichtigt werden konnte); *Troller*, Grundzüge, 3 ff. Zu nennen sind des Weiteren die zahlreichen Bände im «Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht» (SIWR).

³⁹ Zum *Kartellrecht* etwa: *Zäch*, Kartellrecht, N 1 ff.; Kommentar zum schweizerischen Kartellgesetz, Hrsg. *Eric Homburger/Bruno Schmidhauser/Franz Hoffet/Patrik Ducrey* (Zürich 1997), mit verschiedenen Lieferungen; Kartellrecht, in: SIWR V/2, Hrsg. *Roland von Büren/Lucas David* (Basel 2000), mit zahlreichen Autoren. Zum *Lauterkeitsrecht* statt aller: *Pedrazzini/Pedrazzini*, UWG, 1.01 ff.; *Carl Baudenbacher*, Lauterkeitsrecht – Kommentar zum Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (Basel/etc. 2001); Lauterkeitsrecht, in: SIWR V/1, Hrsg. *Roland von Büren/Lucas David* (2. A. Basel 1998), mit zahlreichen Autoren; zu einer zunehmend wichtigen Thematik: *David Rosenthal*, Lauterkeitsrecht im Internet, in: Neue Entwicklungen des UWG in der Praxis (Bern 2002) 81 ff.

⁴⁰ Vgl. dazu hinten II.

⁴¹ Bundesgesetz betreffend die gewerblichen Muster und Modelle vom 30. März 1900: SR 232.12.

⁴² Vgl. dazu hinten III.

II. Zum neuen Designgesetz (DesG)

1. Einführung

a) *Historie*

Die *erste* Muster- und Modellgesetzgebung der Schweiz trat bereits am 1. Juni 1889 in Kraft und wurde schliesslich schon bald von der *zweiten* Ordnung zu dieser Thematik des IGR abgelöst, nämlich vom am 1. August 1900 in Kraft getretenen MMG. Seitherige Revisionen zum MMG waren jeweils Anpassungen an Staatsverträge (v. a. PVÜ [Pariser Verbandsübereinkunft]⁴³ und HMA [Haager Musterschutz-Abkommen]⁴⁴). Seit etwa Mitte der 1990er-Jahre wurden aus der Wirtschaft verschiedene Anregungen im Hinblick auf eine Modernisierung und damit für eine Totalrevision des MMG gemacht, die schliesslich zum DesG als *dritten* Ordnung im Bereich des Muster- und Modell- bzw. des Designschutzes führten.

Die Botschaft des *Bundesrats* (BR) stammt vom 16. Februar 2000⁴⁵. Die parlamentarische Behandlung warf weder im *Nationalrat* (NR) als *Erst*rat⁴⁶ noch im *Ständerat* (StR) als *Zweit*rat⁴⁷ hohe Wellen. Während in der Beratung im NR immerhin zwei Themen – nämlich: (i) Klagelegitimation des Lizenznehmers⁴⁸ sowie (ii) Designberechtigung bei Schöpfungen im Arbeitsverhältnis⁴⁹ – zu einer mehr oder weniger kontroversen Debatte führte, gab es in der StR-Beratung nebst dem Kommissionssprecher und BR Metzler überhaupt keine Wortmeldung zum DesG.

Interessant und für die künftige Auslegung durch die Gerichte wesentlich scheint, dass bei der Differenzbereinigung im NR verschiedene Punkte mit *Erklärungen der Kommissionssprecher*, sozusagen «zuhanden der Materialien», für die Zukunft zu erläutern versucht wurden⁵⁰; diese Aussagen als historische Elemente der Auslegung sind gerade bei einem neuen Gesetz wie dem DesG unbedingt zu berücksichtigen.

Die rechtspolitische Debatte verlief nicht nur im Parlament, sondern auch in der *Lehre* in eher ruhigen Bahnen und gab im Allgemeinen nur wenig Anlass zu Kontroversen⁵¹; offensichtlich gab

und gibt es – kaum zu vergleichen mit anderen Bereichen des IGR – keine ausgeprägte «Design-Lobby» in der Schweiz (oder vielleicht wurde auch in der vorparlamentarischen Phase bereits alles erreicht). Schliesslich wurde das DesG ordnungsgemäss im Bundesblatt publiziert⁵². Nach ungenutztem Ablauf der Referendumsfrist am 24. Januar 2002 tritt anstelle des MMG nunmehr das neue «Bundesgesetz über den Schutz von Design (Designgesetz, DesG)» am *1. Juli 2002* in Kraft.

b) *Erster Vergleich von MMG und DesG*

Das MMG erschien, wie erwähnt, unter verschiedenen *materiellen* Aspekten bereits seit längerer Zeit überholt, was mit der jüngsten Revision und mit dem Übergang zum DesG geändert wurde: «Ziel der vorliegenden Totalrevision [des MMG] ist es, einen zeitgemässen Designschutz zu ermöglichen, der den veränderten wirtschaftlichen Gegebenheiten Rechnung trägt und die über Jahre von Lehre und Rechtsprechung entwickelten Grundsätze auf Gesetzesstufe verankert.»⁵³ In diesem Zusammenhang entschied der Gesetzgeber beispielsweise, u. a. den generellen Schutz der Muster und Modelle bzw. des Designs *auszubauen* (z.B. in zeitlicher Hinsicht durch die neue *maximale Schutzdauer* von 25 Jahren gemäss Art. 5 Abs. 2/Abs. 3 DesG statt nur von 15 Jahren gemäss Art. 8 MMG⁵⁴).

Unter *formellen* Aspekten sind ebenfalls teils gewichtige Neuerungen erwähnenswert: Insbesondere ersetzt der Begriff «*Design*» – zumindest grundsätzlich⁵⁵ – die Ausdrücke «*Muster*» (flächhaft oder zweidimensional) bzw. «*Modell*» (körperhaft oder dreidimensional), was indes «Gegenstand intensiver Diskussionen» war⁵⁶. Des Weiteren wurde mit dem DesG gegenüber dem MMG die *Gesetzesstruktur modernisiert* (z.B. Einführung von Marginalien, Abschnitt zur Hinterlegung sowie Kapitel zum Rechtsschutz)⁵⁷; eine formelle Annäherung des DesG an das MSchG sowie an das URG (sowie teils auch an das PatG) war ein erklärtes Ziel der Revision⁵⁸ und wird im Ergebnis nunmehr ganz offensichtlich, fast schon als Allgemeiner Teil (AT) des Imma-

⁴³ SR 0.232.04.

⁴⁴ SR 0.232.121.1.

⁴⁵ Botschaft zu einem Bundesbeschluss zur Genfer Akte des Haager Musterschutz-Abkommens und einem Bundesgesetz über den Schutz des Designs vom 16. Februar 2000: BBl 2000 III 2729–2849 (zit.: Botschaft zum DesG).

⁴⁶ Eintretensdebatte: Amtl. Bull. NR 2001 189 ff.

⁴⁷ Eintretensdebatte: Amtl. Bull. StR 2001 268 ff.

⁴⁸ Amtl. Bull. NR 2001 192 f. (erster Antrag Suter abgelehnt).

⁴⁹ Amtl. Bull. NR 2001 194 f. (zweiter Antrag Suter abgelehnt).

⁵⁰ Amtl. Bull. NR 2001 1081 ff. (Baumann) bzw. 1083 (Abate).

⁵¹ Immerhin: *Stephan Beutler/Robert Stutz*, Revision eines Jahrhundertwerks – Kritische Anmerkungen zum neuen Designgesetz, NZZ Nr. 95 (2001) 17; *Reto M. Hilty*, Besserer Schutz vor Nachahmung – Eine Entgegnung auf die Kritik am neuen Designgesetz, NZZ Nr. 111 (2001) 17; allg.: *Müller*, Schutzbereich, 13 ff.

⁵² BBl 2001 VI 5745–5760.

⁵³ Botschaft zum DesG: BBl 2000 III 2730; zudem: Amtl. Bull. NR 2001 191 (BR Metzler).

⁵⁴ Hierzu etwa: *David*, Kommentar, N 3 ff. zu Art. 8 MMG.

⁵⁵ In einigen Bestimmungen des Designrechts tauchen nach wie vor die an sich *altrechtlichen* Begriffe «Muster» und «Modell» auf: Art. 19 Abs. 3, Art. 29 sowie Art. 52 DesG.

⁵⁶ Botschaft zum DesG: BBl 2000 III 2733 sowie 2737 («verändertes Sprachverständnis»).

⁵⁷ Das DesG verwendet in diesem Zusammenhang *ausschliesslich weibliche* Bezeichnungen: «Rechtsinhaberin» (z.B. Art. 3 sowie Art. 12 Abs. 1 DesG), «Rechtsnachfolgerin» (Art. 7 Abs. 1 DesG), «Rechtsinhaberinnen» (Art. 11 DesG) etc.

⁵⁸ Botschaft zum DesG: BBl 2000 III 2730.

terialgüterrechts⁵⁹, und erleichtert den Praktikern (und den Studenten) die Handhabung der verschiedenen IGR-Gesetze.

2. Übersicht

a) Materielle Aspekte

aa) Schutzgegenstand und Schutzvoraussetzungen

Objekt des DesG ist das sog. *Design* als Oberbegriff für Muster und Modelle, d. h. «Gestaltungen (...), die namentlich durch die Anordnung von Linien, Flächen, Konturen oder Farben oder durch das verwendete Material charakterisiert» sind (Art. 1 DesG)⁶⁰. Das Design soll in erster Linie den (ästhetischen) *Geschmack* – ob positiv oder negativ, ist indes irrelevant – des Betrachters ansprechen, nicht aber einen funktionalen Schutz gewähren⁶¹; das Design kann zwar, muss aber nicht – und somit anders als etwa eine Formmarke⁶² (Art. 1 Abs. 2 MSchG [sc. «dreidimensionale Formen»]) – kennzeichnend wirken⁶³.

Es gibt gemäss Art. 2 DesG *drei* Schutzvoraussetzungen, die materiell vergleichbar mit dem MMG sind: (i) Design muss *neu* sein, d. h. der Öffentlichkeit bzw. den «in der Schweiz beteiligten Verkehrskreisen» darf kein identisches Design zugänglich gewesen sein (Art. 2 Abs. 2 DesG)⁶⁴; (ii) Design hat *Eigenart* aufzuweisen, d. h. es muss sich in einem *gewissen Masse differenzieren* von vorbekanntem Design (Art. 2 Abs. 3 DesG)⁶⁵; (iii) und – vergleichbar mit allen Immaterialgüterrechten⁶⁶ – schliesslich darf es *keinen absoluten Ausschlussgrund* wie Verletzung der öffentlichen Ordnung oder der guten Sitten geben (Art. 4 DesG).

⁵⁹ Vgl. dazu hinten III. 2.

⁶⁰ Art. 2 MMG: «Ein gewerbliches Muster oder Modell (...) ist eine äussere Formgebung, auch in Verbindung mit Farben, die bei der gewerblichen Herstellung eines Gegenstandes als Vorbild dienen soll»; statt aller: David, Kommentar, N 6 zu Art. 2 MMG; Ritscher, Design, 32 f.

⁶¹ Die ausschliessliche (sic!) *technische Bedingtheit* ist sogar ein *absoluter Ausschlussgrund*: Art. 4 lit. c DesG.

⁶² Hierzu allg.: Patrick Troller, Reine Formmarken haben bezüglich der Form einen weiteren Schutzzumfang als kombinierte Formmarken, in: FS für L. David (Zürich 1996) 167 ff.

⁶³ Botschaft zum DesG: BBl 2000 III 2730: «Design ist heute ein wichtiges Marketinginstrument, mit dem sich die Unternehmen voneinander abzuheben versuchen»; ähnlich klang es auch im Parlament: Amtl. Bull. NR 2001 189 (Baumann); Amtl. Bull. StR 2001 268 (Schweiger).

⁶⁴ Zu *unschädlichen Offenbarungen* (z.B. Missbrauch) sowie zur *Prioritätsregelung* (z.B. innert sechs Monaten nach der Hinterlegung in einem PVU-Unterzeichnerstaat): Art. 3 und Art. 22 f. DesG. Die *Neuheit* ist ebenfalls eine Schutzvoraussetzung gemäss Art. 7 ff. PatG; während indes im *Patentrecht* der territoriale Bezug *global* ist, zieht das *Designrecht* (wie bereits das Muster- und Modellrecht: BGE 84 II 656 Erw. 2. b.: David, Kommentar, N 10 zu Art. 2 MMG) ausschliesslich die *Schweiz* heran; hierzu die Botschaft zum DesG: BBl 2000 III 2739.

⁶⁵ Im Muster- und Modellrecht war – bei starker Kritik durch die Doktrin – die Rede von einer *materiellen Neuheit*: BGE 84 II 659.

⁶⁶ Beispiele: Art. 2 MSchG sowie Art. 2 PatG.

An sich unproblematisch sind die Neuheit sowie die absoluten Ausschlussgründe, für die es, wie erwähnt, im IGR «Vorbilder» gibt. Als spezifisch (und allenfalls missverständlich) erweist sich das zweite Kriterium, nämlich die sog. *Eigenart*. Hinsichtlich der erforderlichen Eigenart des Designs, die terminologisch erstmals eingeführt wird, ist festzuhalten, dass dies nach der hier vertretenen Ansicht ein blosses *Vergleichskriterium* und insbesondere *kein Qualitätskriterium* darstellt⁶⁷, auch wenn die Botschaft (leider) etwas unklar erscheint: «An die Eigenart werden (...) *keine hohen Anforderungen* gestellt. Ein Design muss *keine Individualität* im urheberrechtlichen Sinn, aber doch ein *Mindestmass an geistigem Aufwand* aufweisen und darf sich jedoch auch *nicht* bloss auf *handwerkliche Änderungen* beschränken»⁶⁸.

bb) Bestand des Designrechts

Wie die meisten anderen Immaterialgüterrechte⁶⁹ entsteht das Design weder mit der «Schöpfung» als solcher (wie im URG) noch mit dem faktischen Gebrauch (wie im UWG), sondern erst «mit der Eintragung im Design-Register» (Art. 5 Abs. 1 DesG), d. h. es ist ein *formelles Verfahren* nötig⁷⁰. Neu werden, wie bereits erwähnt, *maximal fünf* Schutzperioden von je fünf Jahren gewährt (Art. 5 Abs. 2/ Abs. 3 DesG), womit der temporäre Schutz im Vergleich zum MMG – und damit auch durchaus im Einklang mit den übrigen Rechtsgebieten des IGR stehend – nicht unerheblich ausgeweitet wird.

Zur Hinterlegung ist in erster Linie berechtigt, wer «das Design entworfen» hat (Art. 7 Abs. 1 DesG) oder m. a. W. der «designrechtliche Schöpfer»; nebst diesem «*Design-Schöpfer*» sind auch dessen *Rechtsnachfolger* oder schliesslich die «Drittperson, welcher das Recht aus einem andern Rechtsgrund gehört», berechtigt. Eine materielle Differenz gegenüber dem Muster- und Modellrecht besteht somit nicht⁷¹. Besondere Aufmerksamkeit verdient die Rechtsstellung von Arbeitnehmern. Verschiedene – aber nicht alle – Bereiche des IGR sehen Sonderordnungen für die Schaffung von Immaterialgüterrechten im *Arbeitsverhältnis* vor⁷²:

⁶⁷ In diesem Sinne bereits Amtl. Bull. StR 2001 269: «Es ist nun aber in aller Deutlichkeit zuhanden der Materialien festzuhalten, dass es sich beim materiellen Element der Eigenart nicht um ein qualitatives Kriterium handelt. Es kommt nicht darauf an, ob das fragliche Design dem Richter gefällt oder nicht, ob es schön oder hässlich, gelungen oder misslungen ist» (Schweiger). Anders wohl (noch) zum MMG: BGE 104 II 329 Erw. 3. b.; BGE 113 II 80 Erw. 3. b./c.

⁶⁸ Botschaft zum DesG: BBl 2000 III 2734; ausserdem: a. a. O. 2739.

⁶⁹ Vgl. dazu hinten III. 3. a.

⁷⁰ Vgl. dazu hinten II. 2. b. aa./bb.

⁷¹ Botschaft zum DesG: BBl 2000 III 2743.

⁷² Diese *spezifischen* IGR-Ordnungen sehen – im Prinzip – jeweils vor, dass der *Arbeitgeber* nebst oder anstelle des eigent-

Die bisherige Regelung gemäss Art. 332a OR für (i) die *Muster und Modelle* wird mit dem DesG aufgehoben⁷³; für (ii) das *Design* sieht neu ein revidierter Art. 332 OR eine identische Ordnung wie für (iii) die *Patente* vor⁷⁴: «Dienst-erfindungen» und sog. «Dienst-Design» gehören in jedem Fall dem Arbeitgeber (rev. Art. 332 Abs. 1 OR)⁷⁵; «Vorbehaltserfindungen» und sog. «Vorbehalts-Design» setzen für die Berechtigung des Arbeitgebers eine schriftliche Abrede, eine Ausübungserklärung innert sechs Monaten und allenfalls eine Entschädigung voraus (rev. Art. 332 Abs. 2 – Abs. 4 OR)⁷⁶. Im Übrigen gibt es spezifische Regelungen nur, aber immerhin in zwei Bereichen zu den *Urheberrechten*, nämlich (iv) beim *Verlagsvertrag* (Art. 393 Abs. 2 OR) sowie (v) beim *Schutz von Computerprogrammen* (Art. 17 URG)⁷⁷.

cc) Schutzbereich und Wirkung

Ein zentrales Thema in der Praxis ist der *Schutzbereich* (Verbotzone bzw. Schutzzumfang) des Designs⁷⁸. Unter dem MMG war dieser Bereich konzeptionell eng, weil bei Streitigkeiten jeweils ein *synoptischer Vergleich* (d. h. ein *Nebeneinanderhalten* [sic!]) von eingetragenen Muster oder Modell mit der angeblich verletzenden Gestaltung⁷⁹ vorgenommen wurde⁸⁰; schon «kleinste» Abweichungen genügten deshalb unter dem MMG zur Unterscheidung, d. h. faktisch waren nur *sklavische Nachahmungen* muster- und modellrechtlich unzulässig⁸¹. Gemäss Art. 8 DesG sind für die Thematik

lichen «Schöpfers» des Immaterialgüterrechts (d. h. dem *Arbeitnehmer*) ebenfalls oder ausschliesslich *berechtigt* sein soll; es sei aber in jedem (sic!) Fall eine *vertragliche* Regelung empfohlen. Auf *selbständige* Tätigkeit (z. B. Auftrag) findet diese Ordnung *keine Anwendung*: Amtl. Bull. NR 2001 195 (BR Metzler); unklar hingegen: a. a. O. 195 (Baumann).

⁷³ BBI 2001 VI 5758.

⁷⁴ Botschaft zum DesG: BBI 2000 III 2743: «Die Ungleichbehandlung von Patenten und den anderen Immaterialgütern durch den Gesetzgeber entbehrt einer sachlichen Rechtfertigung und soll daher, was Designs betrifft, geändert werden» (ähnlich: a. a. O. 2765); die *übrigen* Immaterialgüterrechte (z. B. Marken- und Urheberrechte im Allgemeinen) werden also von dieser Ordnung *nicht* erfasst. Text von rev. Art. 332 OR: BBI 2001 VI 5758.

⁷⁵ Hierbei bedeutet «*Dienst*», dass der Arbeitnehmer die Erfindung oder das Design (i) bei Ausübung seiner dienstlichen Tätigkeit (ii) *und in Erfüllung* seiner vertraglichen Pflichten geschaffen bzw. «geschöpft» haben muss.

⁷⁶ In diesem Zusammenhang meint «*Vorbehalt*», dass der Arbeitnehmer die Erfindung oder das Design zwar (i) bei Ausübung seiner dienstlichen Tätigkeit, aber (ii) *nicht in Erfüllung* seiner vertraglichen Pflichten geschaffen bzw. «geschöpft» haben muss.

⁷⁷ Statt aller: *Barrelet/Egloff*, Kommentar, N 2 ff. zu Art. 17 URG.

⁷⁸ Grundlegend: *Müller*, Schutzbereich, 13 ff.

⁷⁹ Hierzu: *Sigmund Pugatsch*, Die Nachahmung ist durch Nebeneinanderhalten der Muster und Modelle und nicht im Erinnerungsbild zu beurteilen, in: FS für L. David (Zürich 1996) 199 ff.; ausserdem: *Müller*, Schutzbereich, 14 m. w. H. in Anm. 9.

⁸⁰ Anders ist im *Kennzeichenrecht* (v. a. im Markenrecht) der Ansatz konzeptionell breit, weil *kein Nebeneinanderhalten* für die Frage der Verwechselbarkeit massgeblich ist, sondern das *Erinnerungsbild*, das zwangsläufig *gedächtnisbedingt verschwommen* ist; zum Vergleich der unterschiedlichen Ansätze: *Müller*, Schutzbereich, 14 ff. (beim Erinnerungsbild als Basis ist eine «Sicherheitsmarge» erforderlich: a. a. O. 15 Anm. 23).

⁸¹ Dieser Umstand wurde als *zentrales Problem* des MMG erkannt und sollte mit der Revision gelöst werden; hierzu etwa die Botschaft zum DesG: BBI 2000 III 2740.

des Schutzbereichs zentral die «gleichen wesentlichen Merkmale» sowie der «gleiche Gesamteindruck».

Doch nicht ausdrücklich im Gesetz entschieden ist, ob (i) ein sog. *synoptischer Vergleich* (wie bisher spezifisch im MMG) oder (ii) das sog. *Erinnerungsbild* (wie generell im Kennzeichenrecht)⁸² die Basis für den «*gleichen Gesamteindruck*» darstellt:

Die Botschaft war im «besten» Fall unklar⁸³ und im «schlechtesten» Fall das Kriterium eines synoptischen Vergleichs bestätigend⁸⁴. Die Lehre sprach sich während dem Revisionsverfahren dezidiert für das Erinnerungsbild bzw. einen «kennzeichenrechtlichen Ansatz» aus⁸⁵. Durch die parlamentarische Beratung⁸⁶ wurde schliesslich die Unklarheit der Botschaft mit der erforderlichen Eindeutigkeit «korrigiert»⁸⁷, so dass nach der hier vertretenen Ansicht in Zukunft unter dem DesG *kein synoptischer Vergleich* (mehr), sondern ein «*Erinnerungsbildansatz*» massgeblich sein muss, womit der Designschutz im Ergebnis verstärkt wird. Es findet somit eine *konzeptionelle Angleichung* des Designrechts gegenüber dem übrigen IGR statt, was als weiterer Bestandteil eines AT⁸⁸ qualifiziert werden kann.

Das Designrecht verschafft dem Berechtigten a priori eine Vielzahl von *Verbotsansprüchen*; insbesondere kann verboten werden, «das Design zu gewerblichen Zwecken zu gebrauchen» (explizite *Beispiele* im Rahmen von Art. 9 Abs. 1 DesG: Herstellung, Lagerung, Angebot, Inverkehrbringung, Ein- und Aus- und Durchfuhr, Besitz zu diesen Zwecken)⁸⁹; diese spezifische Regelung stellt die zentrale materielle Basis für den Rechtsschutz⁹⁰

⁸² Statt aller: *Didier Sangiorgio*, Für die Beurteilung der Verwechselbarkeit ist das Erinnerungsbild (nicht der gleichzeitige Vergleich) massgebend, in: FS für L. David (Zürich 1996) 141 ff.

⁸³ Botschaft zum DesG: BBI 2000 III 2731 sowie 2740.

⁸⁴ Botschaft zum DesG: BBI 2000 III 2744: «*Selbst* wenn man im *praktischen Vergleich* die beiden Designs *nebeneinander hält*, soll es nicht darum gehen, übereinstimmende oder abweichende Details zu finden, sondern vielmehr darum, sich auf das Charakteristische, Wesentliche zu konzentrieren, welches allein den Ausschlag für den gleichen oder andern Gesamteindruck gibt» (Hervorhebungen hinzugefügt).

⁸⁵ Insbesondere: *Müller*, Schutzbereich, 16 (Ziff. 1) bzw. 16 f.

⁸⁶ Noch unklar Amtl. Bull. NR 2001 190: «Dem Wortlaut nach war der Schutz bisher auf Kopien und sklavische Nachahmungen beschränkt, aber nur dem Wortlaut nach. Das neue Gesetz soll auch hier nur die bundesgerichtliche Rechtsprechung zu dieser Frage kodifizieren» (Baumann).

⁸⁷ Amtl. Bull. StR 2001 269: «In einzelnen Kreisen hat die Botschaft des Bundesrates nun offenbar den Eindruck erweckt, dass *auch* unter *neuem Recht* zwei Designs zwingend *synoptisch miteinander verglichen* werden müssen (...). Eine solche Vorgehensweise würde auf einer zu *engen Auslegung* von Artikel 8 (VE DesG) beruhen» (Schweiger) (Hervorhebungen hinzugefügt).

⁸⁸ Vgl. dazu hinten III. 2.

⁸⁹ Die Beschränkung auf *gewerbliche Zwecke* bedeutet nach der hier vertretenen Ansicht, dass zumindest ein *privater Eigengebrauch* – wie im Urheberrecht: Art. 19 URG – ohne weiteres statthaft ist; diese Interpretation wird des Weiteren gestützt durch die Botschaft zum DesG: BBI 2000 III 2744.

⁹⁰ Vgl. dazu hinten II. 2. c.

dar. Schliesslich werden *weitere*, teils neue und teils das MMG bloss bestätigende Einzelansprüche – nämlich etwa: *Weiterbenutzungsrecht* (Art. 12 DesG: neu gegenüber dem MMG, aber nicht für das IGR)⁹¹, *Mitbenutzungsrecht* (Art. 13 DesG)⁹², Recht zur *Übertragung* (Art. 14 DesG)⁹³ sowie Recht zur *Lizenzierung* (Art. 15 DesG: im Wesentlichen bereits in Art. 4 Abs. 2/Abs. 3 MMG vorgesehen)⁹⁴ – ausdrücklich erwähnt.

b) Formelle Aspekte

aa) Hinterlegung

Wie in den übrigen Bereichen des IGR (inklusive dem Muster- und Modellrecht)⁹⁵, aber anders als im Urheberrecht⁹⁶, braucht es für das Design ein sog. *Registrierungsverfahren* (d. h. Hinterlegung, Eintragung und Veröffentlichung), das im Rahmen von Art. 19 DesG mittels einem entsprechenden Gesuch beim *Institut für geistiges Eigentum* (IGE) eingeleitet wird; bei Streitigkeiten mit dem IGE stehen den Betroffenen verschiedene Rechtsschutzmöglichkeiten (sc. verwaltungsrechtliches Verfahren)⁹⁷ offen. Das Design wird in jedem Fall *abgebildet* und kann, muss aber nicht zusätzlich und gegen eine Zusatzgebühr «mit höchstens 100 Wörtern» *beschrieben* werden (Art. 19 Abs. 4 DesG)⁹⁸.

Die Hinterlegung ist nur, aber immerhin die «halbe Miete» im Designrecht⁹⁹, verschafft sie doch drei sog. *Vermutungen* (Art. 21 DesG), und zwar im Hinblick auf (i) die Neuheit, auf (ii) die Eigenart sowie auf (iii) die Berechtigung zur Hinterlegung. Ein Dritter kann diese drei Aspekte durchaus bestreiten, d. h. es liegen *keine Fiktionen* vor¹⁰⁰.

Die designrechtliche Vermutung¹⁰¹ verbessert aber die beweisrechtliche Ausgangssituation für den Hinterleger eines Designs ganz erheblich:

⁹¹ Vgl. dazu hinten III. 3. a.

⁹² Botschaft zum DesG: BBI 2000 III 2745.

⁹³ Botschaft zum DesG: BBI 2000 III 2746.

⁹⁴ Eine designrechtliche Sonderordnung ist für die äusserst praxisrelevante Thematik der *Klagelegitimation* des *Lizenznehmers* vorgesehen: Vgl. dazu hinten III. 2. a. E.

⁹⁵ Details: *Ritscher*, Design, 116 ff. m. w. H.

⁹⁶ Vgl. dazu hinten III. 3. a.

⁹⁷ Vgl. dazu hinten II. 2. c. aa.

⁹⁸ Die schriftliche Beschreibung soll gemäss Botschaft zum DesG in Zukunft insbesondere das «elektronische Recherchieren» erleichtern: BBI 2000 III 2749. Der Beschreibung kommt aber gegenüber der Abbildung *kein Vorrang* zu, sondern ganz im Gegenteil eine *bloisse Hilfsfunktion*: Amtl. Bull. NR 2001 1082 (Baumann).

⁹⁹ Dies gilt indes nur in *formeller* und *nicht* in *materieller* Hinsicht; hierzu die Botschaft zum DesG: BBI 2000 III 2749: «Zweck dieser Bestimmung ist es, zu vermeiden, dass im Verfahren vor dem Institut [sc. IGE] diese Fragen aufgeworfen werden können, zumal deren Beurteilung nicht dem Institut, sondern den Gerichten obliegt» (Hervorhebungen hinzugefügt).

¹⁰⁰ Anders als bei der (widerlegbaren) *Vermutung* («*praesumptio iuris*») ist bei der *Fiktion* («*praesumptio iuris et de iure*») der *Beweis des Gegenteils* (sic!) *ausgeschlossen*, d. h. sie ist unwiderlegbar.

¹⁰¹ Generell ist eine *Vermutung* ein *Schluss von Bekanntem auf Unbekanntes*, wobei das «Bekanntes» als *Vermutungsbasis* und das «Unbekanntes» als *Vermutungsfolge* bezeichnet werden; allg. statt aller: *Max Kummer*, Grundriss des Zivilprozessrechts (4. A. Bern 1984) 140 f.

Der *Hinterleger* des Designs als *Vermutungsträger* hat nur die Beweislast für die *Vermutungsbasis*, d. h. er kann die *Vermutungsfolge* (sc. die Neuheit, die Eigenart sowie die Hinterlegungsbeziehung) für sich in Anspruch nehmen, wenn er die *Vermutungsbasis* (sc. die Hinterlegung als solche) bewiesen hat; der *Dritte* kann immerhin den *Gegenbeweis* einerseits¹⁰² sowie den *Beweis des Gegenteils* andererseits¹⁰³ anzutreten versuchen.

bb) Eintragung und Veröffentlichung

Das IGE hat an sich *drei* formelle Reaktionsmöglichkeiten auf ein Gesuch: (i) *Nichteintreten* gemäss Art. 24 Abs. 2 DesG, sofern die formellen Erfordernisse (z.B. fristgerechte Gebührensatzung) nicht erfüllt sind; (ii) *Abweisung* gemäss Art. 24 Abs. 3 DesG, wenn bestimmte (sic!) absolute Ausschlussgründe¹⁰⁴ gegeben sein sollten¹⁰⁵; (iii) *Eintragung* – als idealtypischer Fall – gemäss Art. 24 Abs. 1 DesG. Ausserdem dürfte es nicht selten vorkommen (und wäre auch rechtsstaatlich nicht zu kritisieren), dass das IGE mit Gesuchstellern das *informelle Gespräch* sucht, wenn nötig oder i.c. angebracht¹⁰⁶.

Der Eintragung des Designs im Register folgt eine *Veröffentlichung* durch das IGE (Art. 25 DesG), und zwar «so rasch als möglich»¹⁰⁷. Im Rahmen von Art. 9 Abs. 4 MMG wurden Modelle nur in Ausnahmefällen im Bild publiziert, künftig erfolgt hingegen grundsätzlich immer eine *bildliche Veröffentlichung* durch «Reproduktion des hinterlegten Designs» (Art. 25 Abs. 1 DesG)¹⁰⁸.

Das verstärkte Publizitätsregime soll in erster Linie die *Transparenz erhöhen*, was ausserdem in anderen Bereichen ersichtlich wird. Eine spezielle Ordnung sieht Art. 27 DesG für die *Informationsrechte* vor: Grundsätzlich kann – immerhin vorbehaltlich Art. 26 DesG i. V. m. Art. 27 Abs. 1 DesG (sc. Aufschiebung der Veröffentlichung) – jedermann

¹⁰² Der sog. *Gegenbeweis* ist gegen die *Vermutungsbasis* gerichtet.

¹⁰³ Der sog. *Beweis des Gegenteils* ist gegen die *Vermutungsfolge* gerichtet.

¹⁰⁴ Art. 24 Abs. 3 DesG *verweist nicht* auf Art. 4 *lit. b/lit. c* DesG, was e contrario bedeutet, dass das IGR insbesondere die *Neuheit* und die *Eigenart* gerade *nicht* überprüft.

¹⁰⁵ Das IGE nimmt – ähnlich wie die *Handelsregisterführer* und teilweise die *Übernahmekommission* (UEK) in anderen Sachbereichen – nach der hier vertretenen Ansicht nur eine *beschränkte* Kognition vor, indem eine *Abweisung* nur zulässig ist, wenn ein spezifischer absoluter Ausschlussgrund «*offensichtlich*» vorliegt (Art. 24 Abs. 3 DesG).

¹⁰⁶ Eine (allerdings formalisierte) «Kommunikation» findet in der Praxis ohnehin statt bei *formellen Mängeln* der Gesuchsunterlagen, indem eine *Frist zur Nachbesserung* angesetzt wird; diese MMG-Praxis soll unter dem DesG weitergeführt werden gemäss Botschaft zum DesG: BBI 2000 III 2750 f.

¹⁰⁷ Botschaft zum DesG: BBI 2000 III 2751.

¹⁰⁸ Dies soll – nicht zuletzt unter dem Aspekt einer verlängerten maximalen Schutzdauer von 25 Jahren – Dritten die Möglichkeit geben, von *neuheitsschädlichem* Design überhaupt *Kenntnis zu erhalten*; zu dieser Ratio die Botschaft zum DesG: BBI 2000 III 2751.

Einsicht nehmen in und Auszüge verlangen aus dem sog. *Design-Register*; in das sog. *Aktenheft* kann ebenfalls Einsicht genommen werden in jedem Fall *nach* der Eintragung (Art. 27 Abs. 2 DesG) und «(a)usnahmsweise» *vor* der Eintragung (Art. 27 Abs. 3 DesG)¹⁰⁹.

c) Rechtsschutz

aa) Verwaltungsrechtliche Verfahren

Die Registrierung¹¹⁰ erfolgt in einem verwaltungsrechtlichen Verfahren. Das IGR zeigt in verschiedenen Bereichen¹¹¹ – nun auch im Designrecht (Art. 31 DesG) – eine konzeptionelle Milde, indem beim IGE bestimmte *Fristversäumnisse* «*gerettet*» werden können¹¹²; es dürfte – etwas pointiert – sogar die Frage aufgeworfen werden, ob das Immaterialgüterrecht *das* prädestinierte Rechtsgebiet für *vergessliche Juristen* sei¹¹³:

Der Hinterleger oder der sonstige Berechtigte am Design kann beim IGE nämlich einen Antrag auf *Weiterbehandlung bei Fristversäumnis* stellen, und zwar (relative Frist) innerhalb von zwei Monaten ab Kenntnisnahme des Fristversäumnisses und (absolute Frist) spätestens innerhalb von sechs Monaten nach Ablauf der versäumten Frist (Art. 31 Abs. 2 DesG). Doch Vorsicht: *Nicht sämtliche* IGE-Fristversäumnisse können «*geheilt*» werden¹¹⁴.

Die «Fortsetzung» des Verfahrens ist fast schon standardisiert: Die *Verfügungen* (i) des IGE¹¹⁵ können mit einer *Verwaltungsbeschwerde* an (ii) die Rekurskommission für geistiges Eigentum weitergezogen werden (Art. 32 DesG)¹¹⁶. Anschliessend steht – im Grundsatz – noch die *Verwaltungsgerichtsbeschwerde* an (iii) das Bundes-

gericht offen¹¹⁷. Die erwähnte Standardisierung mit dem «Dreisprung» IGE/Rekurskommission/Bundesgericht zieht sich im Wesentlichen durch das gesamte Immaterialgüterrecht, d. h. das *verwaltungsrechtliche* Verfahren¹¹⁸ gemäss DesG ergänzt sozusagen den *materiellen AT* des IGR¹¹⁹.

bb) Zivilrechtliche Verfahren

Mit durchaus gutem Grund *kritisierte* die Botschaft zur muster- und modellrechtlichen Ausgangssituation was folgt: «Der Rechtsschutz ist im geltenden MMG nicht übersichtlich geregelt. Zudem werden die im Falle einer Designrechtsverletzung möglichen Rechtsbehelfe nicht ausdrücklich genannt. Der E/DesG nimmt diesbezüglich eine klare Gliederung vor und unterscheidet neu zwischen den zivil- und strafrechtlichen Möglichkeiten.»¹²⁰ Tatsächlich kann nun heute sogar behauptet werden, dass das *zivilrechtliche* Verfahren¹²¹ gemäss DesG sozusagen den *materiellen AT* des IGR ergänzt¹²².

Als Überblick zu den möglichen zivilrechtlichen Klagen bzw. Massnahmen im Bereich des Designrechts seien erwähnt:

(i) Die *Feststellungsklage* – als Bestandesklage – gemäss Art. 33 DesG¹²³; (ii) die *Leistungsklage* gemäss Art. 35 DesG (Abs. 1: Verbots-, Beseitigungs- und Auskunftsansprüche; Abs. 2: Schadenersatz oder¹²⁴ Gewinnherausgabe sowie Genugtuung; Abs. 2)¹²⁵; (iii) die Möglichkeit einer *Einziehung* im Zivilverfahren gemäss Art. 36 DesG¹²⁶ mit einer Verwertung oder einer Vernichtung als Alternativen; (iv) die *Urteilspublikation* gemäss Art. 39 DesG¹²⁷. Zu nennen sind weiter die (v) *vorsorglichen Massnahmen* gemäss Art. 38 DesG¹²⁸,

¹⁰⁹ Zum *Ausnahmecharakter* des Einsichtsrechts in ein Aktenheft vor der Eintragung: Amtl. Bull. NR 2001 1082 (Baumann).

¹¹⁰ Vgl. dazu vorne II. 2. b. aa./bb.

¹¹¹ Erwähnt seien: (i) Art. 41 MSchG; (ii) Art. 14 Abs. 7 MMV (SR 232.121); (iii) Art. 31 DesG.

¹¹² Mit Art. 31 DesG soll gemäss Botschaft zum DesG eine «erwünschte Angleichung an die übrigen immaterialgüterrechtlichen Regelungen» erreicht werden: BBl 2000 III 2756.

¹¹³ Moderater die Botschaft zum DesG: BBl 2000 III 2756: «Im Gegensatz zum Patentrecht spielt (...) das Problem des Fristversäumnisses im Muster- und Modellschutz nur eine untergeordnete Rolle».

¹¹⁴ Art. 31 Abs. 4 DesG enthält einen Ausnahmekatalog. Eine gefährliche «*Anwaltsfalle*» findet sich ausserdem im markenrechtlichen *Widerspruchsverfahren*: Der *Widerspruch* als solcher muss innert drei Monaten erhoben (Art. 31 Abs. 2 Satz 1 MSchG) und die *Widerspruchsgebühr* innert dieser Frist bezahlt (Art. 31 Abs. 2 Satz 2 MSchG) werden; sollte der Widersprecher (wie dies ansonsten üblich ist) auf eine Rechnungsstellung des IGE warten und die Frist *zwischenzeitlich* ablaufen, wird der Widerspruch verpasst – und eine *Wiederherstellung* (selbst nur noch zur *Bezahlung* der Widerspruchsgebühr) ist *ausgeschlossen*: Art. 41 Abs. 4 lit. c MSchG.

¹¹⁵ Beispiele: Nichteintreten auf ein Eintragungsgesuch (Art. 24 Abs. 2 DesG); Abweisung eines Eintragungsgesuchs (Art. 24 Abs. 3 DesG); Ablehnung eines Weiterbehandlungsantrags bei Fristversäumnis (Art. 31 DesG).

¹¹⁶ Die Ordnung stimmt materiell mit Art. 17^{bis} MMG überein: Botschaft zum DesG: BBl 2000 III 2757.

¹¹⁷ Zu geplanten Änderungen in der Zukunft: *Peter Heinrich*, Totalrevision der Bundesrechtspflege: Was bringt sie für das Immaterialgüterrecht?, sic! 2002 116 ff.

¹¹⁸ Allg. zum IGR: *David*, Rechtsschutz, 239 ff.

¹¹⁹ Vgl. dazu hinten III. 2.

¹²⁰ Botschaft zum DesG: BBl 2000 III 2755.

¹²¹ Allg. zum IGR: *David*, Rechtsschutz, 13 ff. sowie 123 ff. sowie 141 ff.

¹²² Vgl. dazu hinten III. 2.

¹²³ Zu den analogen Regelungen im restlichen IGR: Art. 13 MMG; Art. 52 MSchG; Art. 74 PatG; Art. 61 URG. In der Praxis steht die sog. *Nichtigkeitsklage* im Vordergrund, die eine *negative* Feststellungsklage ist.

¹²⁴ Nach der hier vertretenen Ansicht sind im Designrecht – wie in den übrigen Bereichen des IGR (z.B. im Patentrecht: BGE 97 II 175 Erw. 3.; BGE 98 II 332 Erw. 5. a.) – die Ansprüche auf *Schadenersatz* einerseits und auf *Gewinnherausgabe* andererseits *generell nicht kumulierbar*, d. h. nur *alternativ* zu gewähren; anscheinend anders (indes ohne Begründung) die Botschaft zum DesG: BBl 2000 III 2759; zudem: Art. 35 Abs. 2 DesG: «sowie».

¹²⁵ Zu den analogen Regelungen im restlichen IGR: Art. 66 lit. a/lit. b sowie Art. 72 Abs. 1 sowie Art. 73 PatG; Art. 55 MSchG; Art. 62 URG.

¹²⁶ Zu den analogen Regelungen im restlichen IGR: Art. 29 MMG; Art. 69 PatG; Art. 63 URG; Art. 57 MSchG.

¹²⁷ Zu den analogen Regelungen im restlichen IGR: Art. 30 MMG (und zwar für *Zivil-* und für *Straf*urteile, auch wenn der Wortlaut nur von den Letzteren spricht); Art. 66 URG; Art. 60 MSchG; Art. 70 Abs. 1 PatG.

¹²⁸ Zu den analogen Regelungen im restlichen IGR: Art. 28 ff. MMG; Art. 77 ff. PatG; Art. 59 MSchG; Art. 65 URG.

die in der Praxis eine besondere Bedeutung gewinnen werden.

Eine weitere Angleichung an das übrige IGR bringt schliesslich (vi) die sog. *Abtretungsklage* gemäss Art. 34 Abs. 1 DesG: «Wer ein besseres Recht geltend macht, kann gegen die Rechtsinhaberin auf Abtretung des Designrechts klagen». Die Praxis zum Muster- und Modellrecht hat diese Klage auf «Abtretung» bzw. auf «Übertragung» immerhin bereits früher – notabene ohne gesetzliche Grundlage – zugelassen¹²⁹; ausserdem sehen das Markenrecht (Art. 53 Abs. 1 MSchG)¹³⁰ einerseits sowie das Patentrecht (Art. 29 Abs. 1 PatG)¹³¹ andererseits vergleichbare Rechtsinstitute ausdrücklich vor¹³².

cc) Strafrechtliche Verfahren

Das Designrecht sieht nur einen einzigen Straftatbestand vor, nämlich die sog. *Designrechtsverletzung* (Art. 41 DesG). Die materielle designrechtliche Basis unterscheidet sich vom übrigen IGR nicht unerheblich, nichtsdestotrotz sind auch im Strafbereich verschiedene generelle Vereinheitlichungsbestrebungen – z.B. eine Beschränkung der Strafbarkeit auf *Vorsatz* (Art. 41 Abs. 1 DesG), eine Ausgestaltung als *Antragsdelikt* (Art. 41 Abs. 1 DesG), bei Gewerbsmässigkeit indes als *Offizialdelikt* (Art. 41 Abs. 2 DesG) – erkennbar; diese *strafrechtlichen Aspekte*¹³³ gemäss DesG ergänzen sozusagen den *materiellen AT* des IGR¹³⁴.

Die Sonderregelung von Art. 43 DesG versucht, allfällige *Zivilverfahren* und *Strafverfahren* miteinander zu *koordinieren*:

(i) Es ist möglich, ein Strafverfahren zu *sistieren*, wenn der Angeschuldigte in einem formellen Zivilverfahren die Nichtigkeit des Designs feststellen lassen will (Art. 43 Abs. 1 DesG). (ii) Wird in einem Strafverfahren die Nichtigkeit bzw. die Nichtverletzung des Designs behauptet, kann der Richter dem Angeschuldigten eine angemessene Frist ansetzen, um in einem Zivilverfahren diese Vorbringen *geltend* zu machen (Art. 43 Abs. 2 DesG). Das Ziel ist, wie die Marginale festhält, die «Aussetzung des Verfahrens»¹³⁵, während der aber in jedem Fall gemäss Art. 43 Abs. 3 DesG die *Verjährung ruht*.

d) Weitere Aspekte

Eine (nicht die einzige) Delegationsgrundlage für die *Gebührenordnung* findet sich in Art. 30 DesG. Materiell geregelt sind die Gebühren des IGE in der IGE-GebO vom 28. April 1997¹³⁶. Etwas ominös, wenn auch durchaus sachgerecht kündigt die Botschaft an: «[Es] ist darauf hinzuweisen, dass aufgrund einzelner, im E/DesG neu aufgenommener Bestimmungen *höhere Gebühren* entstehen werden, so beispielsweise aufgrund der längeren Dauer bis zur Erteilung, der bildlichen Publikation aller Designs oder des Aufschubs der Veröffentlichung»¹³⁷. Zudem scheint Art. 30 DesG unter dem rechtsstaatlichen Aspekt des *Legalitätsprinzips* als Basis für die Gebührenordnung nicht über alle Zweifel erhaben zu sein.

Detailliert fiel die designrechtliche Regelung zur Hilfeleistung der *Zollverwaltung* aus (Art. 46 ff. DesG), die indes keine wirklichen IGR-Besonderheiten aufweist. Allzu eifrige «Blockierer», die beispielsweise über ihre (noch eifrigeren) Rechtsanwältinnen allenfalls Gegenstände beim Grenzübergang zurückbehalten lassen¹³⁸, seien an das nicht zu unterschätzende «Damoklesschwert» einer möglichen *Schadenersatzpflicht* gemäss Art. 49 Abs. 2 DesG erinnert¹³⁹. Die Hilfestellung der Zollbehörden wird auch in den anderen immaterialgüterrechtlichen Erlassen vorgesehen¹⁴⁰ und bildet sozusagen einen Teil des *materiellen AT* des IGR¹⁴¹.

III. Einzelne immaterialgüterrechtliche Grundsätze

1. Zur «Dreifaltigkeit» im IGR

a) Kennzeichnende, technische und ästhetische Aspekte

Die Immaterialgüterrechte können – zugegebenermassen etwas trivialisiert – in drei inhaltliche Kategorien unterteilt werden¹⁴², nämlich in Rechte primär (i) mit *kennzeichnenden* Elementen oder

¹³⁶ SR 232.148.

¹³⁷ Botschaft zum DesG: BBl 2000 III 2755.

¹³⁸ *Risikolos* (unter dem Aspekt des Schadenersatzes) ist einzig, *nichts vorzukehren*; lapidar hält die Botschaft zum DesG fest: BBl 2000 III 2764: «Es versteht sich von selbst, dass nur schadenersatzpflichtig werden kann, wer überhaupt einen Antrag auf Zurückbehaltung gestellt hat»; der *Vertreter* des Antragstellers (z.B. sein Rechtsanwalt) untersteht selbstverständlich *niemals* einer solchen Schadenersatzpflicht, sollte aber nichtsdestotrotz – allenfalls aus standesrechtlichen Gründen – nicht leichtfertig aktiv werden.

¹³⁹ Immerhin müsste diese Rechtslage bekannt sein: Art. 33c Abs. 4/Abs. 5 MMG.

¹⁴⁰ Beispiele: Art. 70 ff. MSchG; Art. 75 ff. URG. Zwischen MMG und DesG besteht gemäss Botschaft zum DesG kein materieller Unterschied: BBl 2000 III 2763.

¹⁴¹ Vgl. dazu hinten III. 2.

¹⁴² Weitere dogmatische Kategorisierungen: *Troller*, Grundzüge, 17 ff.

¹²⁹ Detailliert zur Begründung: BGE 73 II 230 ff. Erw. 3.

¹³⁰ Statt aller: *David*, Kommentar, N 1 ff. zu Art. 53 MSchG.

¹³¹ Hierzu: *Blum/Pedrazzini*, Kommentar, Anm 1 ff. zu Art. 29 PatG.

¹³² Eine Angleichung zwischen DesG, MSchG und PatG war und ist gemäss Botschaft zum DesG denn auch beabsichtigt: BBl 2000 III 2758. Es handelt sich bei dieser Klage somit um ein eigentliches Rechtsinstitut des *AT zum IGR*; Hinweise etwa bei: *David*, Rechtsschutz, 44 f. sowie 91 f.

¹³³ Allg. zum IGR: *David*, Rechtsschutz, 213 ff.

¹³⁴ Vgl. dazu hinten III. 2.

¹³⁵ Vergleichbare Ordnungen enthalten das *Patentrecht* (Art. 86 PatG) sowie das *Markenrecht* (Art. 66 MSchG).

aber (ii) mit *technischen* Elementen oder schliesslich (iii) mit *ästhetischen* Elementen; das Designrecht lässt sich ebenfalls nach diesem «Schema» charakterisieren und gehört (wie bereits das Muster- und Modellrecht) zum letzteren Regelungsbereich des IGR.

Beim sog. *Kennzeichenrecht*, zu dem insbesondere das Markenrecht, aber auch das Firmenrecht (Art. 944 ff. OR sowie HRV), die Enseigne¹⁴³ sowie der Ausstattungsschutz zu zählen sind¹⁴⁴, steht die Unterscheidungs- bzw. die *Individualisierungsfunktion* im Vordergrund¹⁴⁵. Beim sog. *Technikrecht*, also in erster Linie beim Patentrecht und beim (technischen) Know-how, geht es um *funktionale bzw. technische Fragestellungen*¹⁴⁶; stehen ausschliesslich (sic!) solche Elemente zur Debatte, können damit in anderen Bereichen absolute Ausschlussgründe entstehen¹⁴⁷. Das sog. *Ästhetikrecht*, zu dem das Urheberrecht und das Designrecht gehören¹⁴⁸, spricht ästhetische Aspekte

¹⁴³ Die sog. *Enseigne* als besondere Bezeichnung eines Geschäftslokals ist geregelt in Art. 48 HRV und kann im *Handelsregister eingetragen* werden; Rechtsgrundlage für den Schutz ist indes *nicht* das *Firmenrecht*, sondern das *Lauterkeitsrecht* (sc. Art. 3 lit. d UWG).

¹⁴⁴ Überblick zu den verschiedenen Kennzeichen: *Pedrazzini/von Büren/Marbach*, Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, N 616 f.

¹⁴⁵ Zur (i) *Individualisierungsfunktion* im Bereich des Markenrechts statt aller: *Marbach*, Markenrecht, 3 f. Nicht im Gesetz vorgesehen, aber zumindest faktisch bedeutsam sind zudem die (ii) *Garantie-* bzw. die *Werbefunktion* sowie schliesslich die (iii) *Herkunftsfunktion* der Marken: *Marbach*, Markenrecht, 4 ff.

¹⁴⁶ Technik im Patentrecht bedeutet, dass *Naturkräfte oder Naturstoffe* zum Einsatz gelangen, oder m. a. W. etwa *Pedrazzini*, Lizenzvertragsrecht, 29: «Im Sinne des Patentrechtes ist die Technik eine finale Handlungslehre, die mit Naturstoffen und Naturkräften arbeitet, sich solcher Stoffe und Kräfte also zwecks Erreichung eines bestimmten Zieles bedient»; zudem detailliert: *Blum/Pedrazzini*, Kommentar, Anm. 8 zu Art. 1 PatG.

¹⁴⁷ Im (i) *Designrecht* gemäss Art. 4 lit. c DesG: «Der Designschutz ist ausgeschlossen, wenn (...) die Merkmale des Designs ausschliesslich durch die technische Funktion des Erzeugnisses bedingt sind»; hierzu etwa: Amtl. Bull. StR 2001 269 (Antrag); Amtl. Bull. NR 2001 1082 (Baumann) sowie 1083 (Abate); im (ii) *Muster- und Modellschutz* gemäss Art. 3 MMG: «Der Muster- und Modellschutz erstreckt sich nicht auf die Herstellungsweise, Nützlichkeitszwecke und technischen Wirkungen des nach dem Muster oder Modell hergestellten Gegenstandes»; hierzu: *Ritscher*, Design, 35 ff.; im (iii) *Markenrecht* gemäss Art. 2 lit. b MSchG: «Vom Markenschutz ausgeschlossen sind (...) Formen, die (...) technisch notwendig sind» (insofern sind die Möglichkeiten bei Formmarken eingeschränkt); hierzu: *Marbach*, Markenrecht, 25 ff. sowie v. a. 62 ff. Im (iv) *Urheberrecht* dürfte es im Zusammenhang mit Fragen zur Technik oder Funktionalität bzw. mit der «Vorgegebenheit» (z.B. bei öffentlichen Bauten wie Schulhäusern oder Bahnhöfen: BGE 117 II 466 [Schulhaus]; SMI 1991 388 [Westtrakt des Luzerner Bahnhofs]; zudem: SMI 1991 87 f. [Einfamilienhaus], SMI 1975 153 ff. [Normhaus]) nicht selten an der Schutzvoraussetzung der Individualität fehlen; allg. hierzu: BGE 100 II 167, 172 ff. Erw. 8. («Ladeneinrichtung»: Werk der Baukunst); BGE 113 II 190, 197 Erw. 2. a. («Le Corbusier»: Werk der angewandten Kunst).

¹⁴⁸ Der «*immaterialgüterrechtliche Kick*» – vgl. dazu hinten III. 3. d. – hat einerseits beim Urheberrecht («Individualität») und andererseits beim Designrecht («Eigenart») eine *unterschiedliche Intensität*; nicht völlig unberechtigt scheint die teils vorgenommene Unterscheidung zwischen «*grosser Kunst*» und «*kleiner Kunst*» (die Botschaft zum DesG weist ebenfalls darauf hin, dass das Muster- und Modellrecht ehemals als «gewerbliches Urheberrecht» bzw. als «kleine Kunst» betrachtet wurde: BBl 2000 III 2743); allg. zur Abgrenzung: *Ritscher*, Design, 83 ff. m. w. H. zur Praxis des Bundesgerichts. Im Parlament war die *innere Verwandtschaft* des MMG mit dem Urheberrecht – und mit dem Patentrecht – ebenfalls ein (umstrittenes) Thema, und zwar: Amtl.

an; hierbei ist es nicht erforderlich, dass etwas «schön» ist (allenfalls sogar ganz im Gegenteil), wesentlich ist hingegen, dass der *Geschmackssinn* – nicht funktionale oder kennzeichnende Aspekte – angesprochen werden soll¹⁴⁹.

b) Bedeutung

Die obige Dreiteilung bzw. «Dreifaltigkeit» von kennzeichnenden, von technischen und von ästhetischen Elementen hat nebst *didaktischen Überlegungen analytische* Bedeutung bei der Schutzbeurteilung. Die theoretischen Abgrenzungen sind zugegebenermassen meist einfacher als die praktischen. Ausserdem sei hervorgehoben, dass oftmals *Überschneidungen* vorkommen zwischen den verschiedensten Rechtsgebieten des IGR¹⁵⁰; die altrechtlichen «Synergien» bei den sog. *Firmenmarken* fallen weg (Art. 1 Ziff. 2 sowie Art. 2 aMSchG)¹⁵¹.

Praktiker (und Studenten in den Prüfungen) sollten deshalb bei der Frage nach immaterialgüterrechtlichen Schutzmöglichkeiten *alle drei* Bereiche einzeln «*abhaken*». Sollte beispielsweise kein kennzeichenrechtlicher Schutz (mehr) gegeben sein, kann allenfalls – wenn auch unter anderen Voraussetzungen und mit anderen Schutzdauern etc. – mittels anderer Rechtsbehelfe des IGR (z.B. Urheberrecht) «nachgeholfen» werden.

2. AT zum IGR

Das Immaterialgüterrecht hat *keinen formellen Allgemeinen Teil* (AT), wie das in anderen Rechtsgebieten teils der Fall ist oder aber zumindest zur Diskussion steht¹⁵²:

Wünschbar wäre ein AT in erster Linie für die generellen Prinzipien des IGR (z.B. beim Erschöpfungsprinzip). Sollten diese Prinzipien zwischen

Bull. NR 2001 193 (Suter) zur *Aktivlegitimation* des Lizenznehmers; Amtl. Bull. NR 2001 194 f. (Suter) sowie 195 (Baumann) sowie 195 (BR Metzler): «Designrecht ist nicht dem Urheberrecht ähnlich, wie Herr Suter das gesagt hat. Das stimmt so nicht. Das Designrecht ist ein gewerbliches Schutzrecht wie ein Patent für eine Erfindung. Es zielt auf die Massenproduktion, also z.B. Vasen, Geschirr, Autos») jeweils zur *abhängigen Werkschöpfung*.

¹⁴⁹ Das Bundesgericht definierte ein Muster bzw. Modell als «eine auf das *Auge wirkende*, sich an den *Schönheitssinn* wendende äussere Formgebung»: BGE 83 II 477 Erw. 1. (Hervorhebungen hinzugefügt).

¹⁵⁰ Beispielhaft erwähnt: *Roland von Büren*, Überschneidungen zwischen Markenschutz und Urheberrecht, in: Mélanges J. Voyame (Lausanne 1989) 21 ff.; zudem: *Martina Altenpohl*, Erfindungen sind urheberrechtlich nicht schutzbar, in: FS für L. David (Zürich 1996) 205 ff.

¹⁵¹ Eine *Firma* hat nur dann *markenrechtlichen* Schutz, wenn sie als Marke im *Markenregister* eingetragen ist, d. h., sie wird wie eine «gewöhnliche» Marke behandelt. Die Schutzvoraussetzungen für Firmen und Marken sind aber teils unterschiedlich: BGE 78 II 460 Erw. 3. («Exactus»); BGE 89 I 301 ff. Erw. 4./Erw. 7. («Florida»).

¹⁵² Zu erwähnen sind etwa: Art. 1–Art. 10 ZGB (für das *gesamte Privatrecht*); Art. 1–Art. 183 OR (für das *Obligationenrecht*); Art. 52–Art. 59 ZGB (für die *juristischen Personen*); zur Diskussion steht ausserdem ein AT für das *Sozialversicherungsrecht*.

den einzelnen Rechtsgebieten etwa «auseinander fallen», was durch einen AT verhindert werden könnte, dürften nicht selten Probleme oder Widersprüchlichkeiten entstehen; indem – als Beispiel erwähnt – teils die *nationale* Erschöpfung und teils die *internationale* Erschöpfung gilt¹⁵³, kann ein Güterimport nämlich blockiert werden in Abhängigkeit davon, welches bzw. welche Immaterialgüterrechte im konkreten Einzelfall zur Diskussion steht bzw. stehen, d. h. die *Einheitlichkeit der Rechtsordnung* (mindestens im Sinne des IGR) ist in Frage gestellt¹⁵⁴.

Trotz Fehlens eines formellen AT sind im Immaterialgüterrecht seit einigen Jahren durchaus *Vereinheitlichungsbestrebungen* festzustellen, deren Ergebnisse geradezu als *materieller AT* des IGR bezeichnet werden können:

Dies trifft beispielsweise – zuerst beim MSchG und beim URG, nunmehr aber auch beim DesG¹⁵⁵ – für (i) die *formelle Struktur* bzw. den grundsätzlichen Aufbau der verschiedenen IGR-Erlasse zu¹⁵⁶. Weitere Vereinheitlichungen fanden und finden bei der Hilfestellung (ii) der *Zollbehörden*, (iii) bei der *Behördenstruktur* im Allgemeinen¹⁵⁷ und (iv) beim *Rechtsschutz* im Besonderen (und zwar verwaltungs-, zivil- und strafrechtlich) statt¹⁵⁸; das DesG fügt sich – wie bereits aufgezeigt – nahtlos in das IGR ein¹⁵⁹.

Ein weiterer, insbesondere in der Praxis vereinheitlichter Aspekt ist (v) die *Verwertung* der Immaterialgüterrechte, wobei (vi) die *Lizenzierung* besonders hervorgehoben sei¹⁶⁰. Eine Vereinheit-

lichung hat sich in diesem Zusammenhang beispielsweise zur Frage der *Aktivlegitimation* des Lizenznehmers ergeben¹⁶¹, wobei die Legitimation – wenn auch nicht unbestritten und unter bestimmten Voraussetzungen – im Grundsatz *abgelehnt* wird¹⁶²; als erste IGR-Ordnung führt das Designrecht eine nicht ganz unumstrittene Sonderregelung ein: «Wer über eine *ausschliessliche* Lizenz verfügt, ist *unabhängig* von der Eintragung der Lizenz im Register *selbständig* zur Klage berechtigt, sofern dies im *Lizenzvertrag nicht ausdrücklich ausgeschlossen* worden ist» (Art. 35 Abs. 4 Satz 1 DesG)¹⁶³. Diese Regelung gilt nur für «neurechtliche» Lizenzverträge, d. h. für die Verträge, die «nach Inkrafttreten [des DesG] abgeschlossen oder bestätigt worden sind» (Art. 52 Abs. 4 DesG)¹⁶⁴.

3. Ausgewählte Prinzipien im IGR

a) Prinzip der Registrierung

Prinzipiell – mit einer zentralen Ausnahme – müssen sämtliche Immaterialgüterrechte in einem *formellen Verfahren* bei einer bestimmten *Behörde hinterlegt und registriert* werden¹⁶⁵, wobei Dritte nicht ohne weiteres Einspruch bzw. Widerspruch einlegen können¹⁶⁶, d. h. in erster Linie ist die zuständige Registrierungsbehörde¹⁶⁷ für die «*Eingangskontrolle*» verantwortlich¹⁶⁸. Densel-

¹⁵³ Vgl. dazu hinten III. 3. c.

¹⁵⁴ Kritisch bereits (noch vor dem MSchG-Urteil zur *internationalen* Erschöpfung): Peter V. Kunz, Greift das Markenschutzgesetz bei Parallelimporten?, NZZ Nr. 9 (1994) 37.

¹⁵⁵ Amtl. Bull. NR 2001 190: «(Das DesG) soll systematisch weitgehend mit den anderen, erheblich jüngeren Erlassen des Immaterialgüterrechtes übereinstimmen, sodass eine einigermaßen einheitliche immaterialgüterrechtliche Gesetzgebung in unserem Land sichergestellt ist» (Baumann).

¹⁵⁶ Nur, aber immerhin das PatG fällt (noch) völlig aus dem Rahmen und erscheint äusserst unübersichtlich.

¹⁵⁷ Dreh- und Angelpunkt im IGR – insbesondere bei den Registrierungsverfahren – bildet das bereits erwähnte (i) *Institut für Geistiges Eigentum* (IGE), das im Bundesgesetz über Statut und Aufgaben des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum (IGEG) vom 24. März 1995 geregelt ist: SR 172.010.31; als allgemeiner Grundsatz möglich sind anschliessend, wie angedeutet, eine Verwaltungsbeschwerde an die (ii) *Rekurskommission für geistiges Eigentum* (und zwar selbst im Firmenrecht [sic!]) gegen Verfügungen des Eidgenössischen Amtes für das Handelsregister: Art. 36 Abs. 2 MSchG) sowie schliesslich eine Verwaltungsgerichtsbeschwerde an das (iii) *Bundesgericht*. Im Urheberrecht gibt es zwar keine Registrierungen, nichtsdestotrotz hat das IGE einen spezifischen Aufgabenbereich bei den sog. Verwertungsgesellschaften (SUISA, ProLitteris, Suisseimage, SSA sowie Swissperform), nämlich deren Bewilligung und deren Beaufsichtigung (Art. 41 ff. sowie Art. 52 ff. URG); hierzu: Carlo Govoni, Die Bundesaufsicht über die kollektive Verwertung von Urheberrechten, in: SIWR II/1 (Basel 1995) 365 ff.

¹⁵⁸ Beispiele: Art. 52 ff. MSchG; Art. 61 ff. URG; Art. 31 ff. DesG.

¹⁵⁹ Botschaft zum DesG: BBl 2000 III 2755. Vgl. dazu vorne II. 2. c./d.

¹⁶⁰ Grundlegend: Hilty, Lizenzvertragsrecht, 5 ff.; zudem: Troller, Grundzüge, 287 ff.; Roland von Büren, Der Lizenzvertrag, in: SIWR I/1 (Basel 1995) 225 ff. m. w. H.; Pedrazzini, Lizenzvertragsrecht, 125 ff.

¹⁶¹ Übersicht statt aller: Hilty, Lizenzvertragsrecht, 774 ff. m. w. H.

¹⁶² Kritisch: Hilty, Lizenzvertragsrecht, 775 ff.; ausserdem: Pedrazzini/von Büren/Marbach, Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, N 699/N 777 f. Zur Rechtsprechung: BGE 113 II 192 ff. Erw. 1.

¹⁶³ Diese im IGR *neue legislative* Ordnung des Designrechts unterstützt die *Rechtssicherheit*, was auch die Botschaft zum DesG: BBl 2000 III 2759 festhält, wie folgt: «Damit wird die unstrittene Frage der Legitimation des Lizenznehmers für den Bereich des Designschutzes klar geregelt»; im Anschluss wurde nichtsdestotrotz im Parlament zur Thematik diskutiert: Amtl. Bull. NR 2001 192 ff.; Amtl. Bull. StR 2001 271 (Schweiger); Amtl. Bull. NR 2001 1082 f. (Baumann) sowie 1083 (Abate).

¹⁶⁴ Für den Zusammenhang von Art. 35 Abs. 4 und Art. 52 Abs. 4 DesG: Amtl. Bull. NR 2001 1083 (Baumann).

¹⁶⁵ Zur Bedeutung der Registrierung: Troller, Grundzüge, 185 ff.

¹⁶⁶ Das IGR kennt immerhin im *Markenrecht* ein sog. *Widerspruchsverfahren*: Art. 31 ff. MSchG; ein vergleichbares Institut gibt es sonst nicht, und zwar nicht einmal im Firmenrecht (der privatrechtliche Einspruch bzw. die *Eintragungssperre* gemäss Art. 32 Abs. 2 HRV dient *nicht* immaterialgüterrechtlichen Zwecken), zu dem in der Praxis bei Gesellschaftsgründungen und bei Umfirmierungen indes regelmässig «Vorprüfungsverfahren» betreffend die Zulässigkeit von Firmen durchgeführt werden.

¹⁶⁷ Im Immaterialgüterrecht zeichnet prinzipiell das IGE für die Eintragungen verantwortlich; zentrale Ausnahme (nebst dem nicht weiter erwähnten Sortenschutz) ist das *Firmenrecht*, indem die Firmen von den *Handelsregistern* am Sitz der Gesellschaft und vom *Eidgenössischen Amt für das Handelsregister* eingetragen bzw. «kontrolliert» werden (allfällige Verwaltungsbeschwerden im Firmenrecht sind aber unbesehen dessen – und vielleicht etwas überraschend – an die Rekurskommission für geistiges Eigentum zu richten: Art. 36 Abs. 2 MSchG).

¹⁶⁸ Das IGE prüft in erster Linie, ob *absolute Schutzausschlussgründe* (oder *formelle Mängel*) vorliegen, so dass eine *Eintragung nicht* vorgenommen werden darf; als Beispiele: Art. 2 i. V. m. Art. 30 Abs. 2 lit. c MSchG; Art. 2 PatG; Art. 4 i. V. m. Art. 24 Abs. 3 DesG. Die *Handelsregisterbehörden* kontrollieren zwar das Täuschungsverbot einerseits sowie das Verbot identischer Firmen andererseits, hingegen *nicht* die *Verwechslungsgefahr*.

ben Grundsätzen folgt die Registrierung von Design. Diese Verfahren fördern und unterstreichen insbesondere die *Rechtssicherheit*, wobei der Eintrag in einem Register noch keine verbindliche Aussage über Bestand oder Nichtbestand eines Immaterialgüterrechts darstellt; der Registereintrag kann nur, aber immerhin als *Vermutung* für bestimmte Rechtspositionen (z.B. Berechtigung zur Hinterlegung)¹⁶⁹ qualifiziert werden¹⁷⁰.

Keine Hinterlegung oder Registrierung gibt es für den nebst dem Design zweiten Bereich des Ästhetikrechts, nämlich für die *Urheberrechte*. Sind die entsprechenden Schutzvoraussetzungen (z.B. Vorliegen einer geistigen Schöpfung, die wahrnehmbar gemacht ist, Zugehörigkeit zur Kategorie der Literatur oder Kunst sowie Individualität)¹⁷¹ erfüllt, gilt der Urheberrechtsschutz – und damit eben anders als im DesG – *ohne weiteres*. Die Schaffung bzw. die «Schöpfung» des Rechts ist ein Realakt¹⁷².

Für den Schutz massgeblich ist, wie bereits erwähnt, die formelle Registrierung des Designs (Art. 19 f. DesG) und nicht etwa der bloss faktische Gebrauch, d. h. im Designrecht gilt gemäss Art. 6 DesG die sog. *Hinterlegungspriorität* und nicht die sog. *Gebrauchspriorität*. Damit stimmt das DesG nicht nur mit dem MMG überein¹⁷³, sondern auch mit dem MSchG¹⁷⁴ und mit dem PatG, nicht aber mit dem UWG¹⁷⁵.

Die Hinterlegungspriorität wird indes im Markenrecht relativiert durch das sog. *Weiterbenutzungsrecht* gemäss Art. 14 MSchG, wonach ein «bereits vor der Hinterlegung gebrauchtes Zeichen im bisherigen Umfang» weiter gebraucht werden darf. Eine Angleichung bzw. ein analoges Recht führt Art. 12 Abs. 1 DesG ein: «Die Rechteinhaberin kann Dritten nicht verbieten, ein von diesen im Inland [a: vor dem Hinterlegungs- oder Prioritätsdatum] gutgläubig gebrauchtes Design im bisherigen Umfang weiter zu gebrauchen.»

Nicht selten (und übrigens nicht nur von Studenten) wird das Thema der Hinterlegungsprio-

rität mit der davon zu unterscheidenden Problematik der *Prioritätsrechte* verwechselt: Bei den sog. *Prioritätsrechten* geht es darum, dass – unter bestimmten, beispielsweise zeitlichen Voraussetzungen – eine *ausländische* Anmeldung den Schutz des IGR *zeitlich vorrückt* im Hinblick auf eine nachfolgende Anmeldung in der *Schweiz*; oder m. a. W. kann eine spätere schweizerische Anmeldung nicht immer eine frühere ausländische Anmeldung «überholen». Der zeitliche «Vorrang» der ausländischen (sic!) Anmeldung¹⁷⁶ eines Immaterialgüterrechts (meist in einem PVÜ-Unterzeichnerstaat oder in einem Staat mit Gegenrecht zur Schweiz vorgenommen) wird als *Prioritätsrecht* bezeichnet¹⁷⁷.

b) Prinzip der beschränkten Schutzdauer

Die Immaterialgüterrechte sind – mindestens als Grundsatz – *zeitlich limitiert* und verfügen somit über eine beschränkte Schutzdauer¹⁷⁸. Die Schutzdauern sind beispielsweise für Patente *20 Jahre* (Art. 14 Abs. 1 PatG)¹⁷⁹, für Urheberrechte *70 bzw. 50 Jahre* (Art. 29 ff. sowie Art. 39 URG)¹⁸⁰ sowie für Muster und Modelle maximal *15 Jahre*, d. h. drei Mal eine Schutzperiode von fünf Jahren (Art. 8 MMG). Der Designschutz wird für maximal *25 Jahre* gewährt, und zwar fünf Mal eine Schutzperiode von fünf Jahren (Art. 5 Abs. 2/Abs. 3 DesG).

Die Ratio dieses Prinzips liegt darin, dass die vom Staat als Ausnahme gewährte *Monopolstellung* der Immaterialgüterrechte (als absolute subjektive Rechte) infolge deren «Gewichtigkeit» *nicht ewig* dauern soll¹⁸¹. Ein ewiger Schutz würde tatsächlich u. a. die *Zukunftsentwicklungen* (z.B. in den Bereichen von Forschung und Entwick-

¹⁷⁶ Insofern *relativieren* die Prioritätsrechte das ansonsten im IGR dominierende sog. *Territorialitätsprinzip*.

¹⁷⁷ *Spezifische* Regelungen zu den Prioritätsrechten (v. a. Fristigkeiten, Prioritätserklärungen, geografische Einschränkungen): Art. 22 f. DesG (sechs Monate); Art. 14a f. MMG (sechs Monate); Art. 7 f. MSchG (sechs Monate); Art. 17 Abs. 1 PatG (zwölf Monate); *Blum/Pedrazzini*, Kommentar, Anm 1 ff. zu Art. 17 PatG.

¹⁷⁸ Allg.: *Dessemontet*, Einführung, 19.

¹⁷⁹ Statistisches hierzu: *Pedrazzini*, Lizenzvertragsrecht, 118 f. Ein Sonderregime ist zu beachten bei den *ergänzenden Schutzsertifikaten* für *Arzneimittel*: Art. 140a ff. PatG. Bis 1978 war der Patentschutz generell kürzer (sc. 18 Jahre); zur altrechtlichen Situation: *Blum/Pedrazzini*, Kommentar, Anm 1 zu Art. 14 PatG.

¹⁸⁰ Allg.: *François Dessemontet*, Schutzdauer, in: *SIWR II/1* (Basel 1995) 281 ff.; *Barrelet/Egloff*, Kommentar, N 1–N 9 zu Art. 29 URG. Bei den *Computerprogrammen* ist die Schutzfrist *50 Jahre* (Art. 29 Abs. 2 lit. a URG), bei den *verwandten Schutzrechten* – also bei den Interpretenrechten, bei den Rechten der Hersteller von Ton- und Tonbildträgern und bei den Rechten von Sendeunternehmen – ebenfalls *50 Jahre* (Art. 39 Abs. 1 URG), bei den *übrigen Urheberrechten* indes *70 Jahre* (Art. 29 Abs. 2 lit. b URG). Die Schutzdauer wird jeweils vom *31. Dezember* des Jahres mit dem sog. «massgeblichen Ereignis» – z.B. dem Tod des Urhebers – an berechnet (Art. 32 sowie Art. 39 Abs. 2 URG). Zur Thematik der *Rückwirkung* bei Verlängerung der Schutzdauer (i. c. von 50 Jahre auf 70 Jahre): BGE 124 III 266; zudem: *Ivan Cherpillod*, Le droit transitoire de la nouvelle loi sur le droit d'auteur, SMI 1994 11 ff.

¹⁸¹ Hierzu: *Dessemontet*, Einführung, 17 ff., v. a. 19.

¹⁶⁹ Beispiel von Art. 21 DesG: «Die Hinterlegung begründet die Vermutung der Neuheit und der Eigenart sowie der Berechtigung zur Hinterlegung». Vgl. dazu vorne II. 2. b. aa. a. E.

¹⁷⁰ Allg.: *Troller*, Grundzüge, 185, 188 sowie 261.

¹⁷¹ Übersicht zu den URG-Schutzvoraussetzungen: von *Büren*, Werkbegriff, 63 ff.; *Barrelet/Egloff*, Kommentar, N 4 ff. zu Art. 2 URG; *Martin Kurer/Stefano Codoni*, Die Geistes schöpfung muss konkretisiert und realisiert sein, um Schutz zu geniessen, in: FS für L. David (Zürich 1996) 229 ff.

¹⁷² In diesem Sinne statt aller: von *Büren*, Werkbegriff, 63 Anm. 4 m. w. H. Folglich kann das Urheberrecht erworben werden von Minderjährigen, von Entmündigten, von Geisteskranken oder von in Trance stehenden Personen: BGE 116 II 353 Erw. 2. b. («mediale Vorträge») bzw. «jenseitige Geisteswesen Joseph und Lena».

¹⁷³ Allg.: *David*, Kommentar, N 1 ff. zu Art. 5 MMG.

¹⁷⁴ Anders unter dem *früheren* bzw. unter dem aMSchG: BGE 102 II 114 f. Erw. 2. («Gebrauchspriorität»); zudem: *Alois Troller/Patrick Troller*, Kurzlehrbuch des Immaterialgüterrechts (3. A. Basel 1989) 137.

¹⁷⁵ Zur *Priorität* im UWG: *Pedrazzini/Pedrazzini*, UWG, 5.69 ff.

klung bzw. F&E) gefährden. Dies gilt auch im Ästhetikbereich und beim Design, weil die *Formenvielfalt beschränkt* ist, so dass die Monopolisierung über kurz oder lang ein Ende finden soll.

Die zentrale Ausnahme von diesem Prinzip der beschränkten Schutzdauer stellt indes das gesamte *Kennzeichenrecht* – vorab das Markenrecht sowie das Firmenrecht – dar. In diesen Bereichen des IGR werden die Immaterialgüterrechte mit der Zeit immer stärker (z.B. bei «Coca Cola»), d. h. deren Goodwill etc. nimmt zu, ohne dass ein Freihaltebedürfnis zu Gunsten des Publikums bestehen würde¹⁸². Eine unbeschränkte Schutzdauer bedeutet aber nicht etwa, dass überhaupt keine Fristen zu beachten wären; im *Markenrecht* (anders als im *Firmenrecht*) muss der Schutz regelmässig erneuert bzw. *verlängert* werden¹⁸³, ausserdem gibt es Fristen für die *Gebrauchspflicht* im Zusammenhang mit Marken¹⁸⁴, so dass sog. Defensivmarken¹⁸⁵ – anders als sog. Defensivmuster und -modelle¹⁸⁶ – unzulässig sind¹⁸⁷.

c) Prinzip der Erschöpfung

Beim sog. Erschöpfungsprinzip¹⁸⁸ geht es um das Spannungsverhältnis zwischen dem *immaterialgüterrechtlichen* Schutz einerseits (z.B. dem Urheberrecht an einer «Geschichte», die in Buchform publiziert und wahrnehmbar gemacht wird) und dem *sachenrechtlichen* Schutz (z.B. dem Eigentum am konkreten Buch als Werkexemplar) andererseits. Prototypisch hält beispielsweise Art. 12 Abs. 1 URG fest: «Hat ein Urheber oder eine Urheberin ein Werkexemplar veräussert oder der Veräusserung zugestimmt, so darf dieses weiterveräussert oder sonstwie verbreitet werden» (z.B. darf der Bucheigentümer das Buch aus-

leihen oder verbrennen oder – ehemals umstritten – in die Schweiz importieren).

Das mit dem Willen des Berechtigten erfolgte Inverkehrsetzen bzw. das Verschaffen von Eigentum an einen Dritten (z.B. durch Kauf oder Schenkung) *erschöpft* somit das *Verbreitungsrecht* an den *konkreten* Gegenständen, das ursprünglich allein dem Immaterialgüterrechtsberechtigten zuzustand, nicht aber die Immaterialgüterrechte¹⁸⁹. Das Erschöpfungsprinzip gilt bei *allen* Immaterialgüterrechten (inklusive dem Design).

Eine andere oder vielmehr eine zusätzliche Frage des IGR ist, ob entweder die sog. *nationale* Erschöpfung oder aber die sog. *internationale* Erschöpfung zur Anwendung gelangt, was insbesondere im Hinblick auf die bereits erwähnten Parallelimporte wesentlich erscheint¹⁹⁰. Hierbei bedeutet «national», dass die Inverkehrsetzung des konkreten Gegenstandes, der dessen Verbreitungsrecht erschöpft, ausschliesslich im Territorium der *Schweiz* hat stattfinden dürfen¹⁹¹; «international» meint, dass die Inverkehrsetzung *irgendwo auf der Welt* (d. h. global) bereits eine Erschöpfung bedeutet¹⁹².

Die Praxis zum IGR beantwortet – leider – die Frage zur nationalen oder zur internationalen Erschöpfung je nach konkretem Immaterialgüterrecht unterschiedlich¹⁹³:

Von der *internationalen* Erschöpfung, die im Ergebnis eine immaterialgüterrechtliche Marktabstimmung verhindert, ist heute auszugehen im (i) *Markenrecht*¹⁹⁴ und – vorbehaltlich der noch zu er-

¹⁸⁹ Der (neue) Eigentümer erwirbt somit – grundsätzlich – (i) die *Eigentumsrechte* sowie (ii) das *Verbreitungsrecht* am spezifisch erworbenen (sic!) Gegenstand, (iii) die *Immaterialgüterrechte* gehen aber – eine andere Abrede immerhin vorbehalten – *nicht* auf den Erwerber über.

¹⁹⁰ Einleitend: *Christian Hilti*, Die endlose Parallelimport-Diskussion – oder «rechtsdogmatische Auslegung» und «wirtschaftspolitische Betrachtungsweise», recht 18 (2000) 259 ff.; *Troller*, Grundzüge, 270 ff.; *David*, Kommentar, N 17 f. zu Art. 13 MSchG; zudem: Parallelimporte im Schnittstellenbereich zwischen Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Hrsg. *Georg Rauber* (Zürich 2000), mit verschiedenen Autoren; schliesslich: *Erwin Bollinger*, Die Regelung der Parallelimporte im Recht der WTO, sic! 1998 541 ff.

¹⁹¹ Oder m. a. W.: Wurde der Gegenstand – bei Annahme einer «nationalen» Erschöpfung – im *Ausland* in Verkehr gesetzt (z.B. verkauft), dann wird der *immaterialgüterrechtliche* Schutz (insbesondere das Verbreitungsrecht) in der *Schweiz* (noch) *nicht erschöpft*; insofern kann der Immaterialgüterrechtsberechtigte den *Import in die Schweiz* gestützt auf sein eigenes, *nicht erschöpftes* Verbreitungsrecht *verhindern*.

¹⁹² Oder m. a. W.: Wurde der Gegenstand – bei Annahme einer «internationalen» Erschöpfung – im *Ausland* (oder auch in der Schweiz, d. h. *irgendwo*) in Verkehr gesetzt (z.B. verkauft), dann wird der *immaterialgüterrechtliche* Schutz (insbesondere das Verbreitungsrecht) in der *Schweiz erschöpft*; insofern kann der Immaterialgüterrechtsberechtigte den *Import in die Schweiz* gestützt auf sein eigenes, nunmehr bereits *erschöpftes* Verbreitungsrecht *nicht verhindern*.

¹⁹³ Allg. zur Thematik: *Fabian R. Leimgruber*, Uniformität oder Differenzierung der Erschöpfung im Immaterialgüterrecht, in: Parallelimporte im Schnittstellenbereich zwischen Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht (Zürich 2000) 135 ff., v. a. 178 ff.

¹⁹⁴ BGE 122 III 469 («Chanel»); zum aMSchG: BGE 86 II 270 («Philips»); BGE 105 II 49 («Omo»).

¹⁸² Immerhin kann sich ein *Kennzeichen* mit fortschreitendem Zeitablauf als *freihaltebedürftig* erweisen, wenn es zum sog. *Freizeichen* mutiert; zu den Marken: *Marbach*, Markenrecht, 45 ff. Als Beispiel: BGE 84 II 435 ff. Erw. 4. («Farmerhösli» und «Farmerli»); BGE 114 II 171 («Eile mit Weile»).

¹⁸³ Die Eintragung einer Marke ist während *zehn Jahren* vom Hinterlegungsdatum an gültig und wird jeweils (sic!) um *zehn Jahre* verlängert, wenn u. a. ein entsprechender Antrag vorliegt: Art. 10 Abs. 1/Abs. 2 MSchG. Im Muster- und Modellrecht war und im Designrecht ist eine Verlängerung nur *zwei Mal* (Art. 8 f. MMG) bzw. *vier Mal* (Art. 5 Abs. 3 DesG) zulässig, im Markenrecht hingegen *unbeschränkt*, so dass ein *ewiger Schutz* möglich wird.

¹⁸⁴ Die Frist beträgt *fünf Jahre*: Art. 12 MSchG; für *Firmen* gibt es hingegen *keine* Gebrauchspflicht. Allg. zur Gebrauchspflicht im IGR: *Troller*, Grundzüge, 270; *Dessemondet*, Einführung, 19.

¹⁸⁵ Spezifisch: *David*, Kommentar, N 4 zu Art. 12 MSchG; *Ivan Cherpillod*, Marques défensives, de réserve, et dépôt frauduleux, sic! 2000 359 ff. (die Nichtigkeit als Rechtsfolge in Frage stellend).

¹⁸⁶ Das MMG hat *keinen* Gebrauchszwang: *Müller*, Schutzbereich, 15; zudem: *Troller*, Grundzüge, 270.

¹⁸⁷ Der Gebrauch muss aber *ernsthaft* sein und dazu führen, dass die entsprechenden Produkte auf dem *Markt erhältlich* sind: BGE 81 II 286 ff. Erw. 1.; BGE 102 II 115 ff. Erw. 3.

¹⁸⁸ Statt aller: *Pedrazzini/von Büren/Marbach*, Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, N 640 f.; *Troller*, Grundzüge, 270 ff.; *Markus Vischer*, Die Befugnis, ein Erzeugnis in Verkehr zu bringen, erschöpft sich durch eine solche Handlung, in: FS für L. David (Zürich 1996) 173 ff.

währenden filmrechtlichen Ausnahme – im (ii) *Urheberrecht*¹⁹⁵. (iii) Im *Patentrecht*¹⁹⁶ wurde hingegen die *ationale* Erschöpfung bejaht¹⁹⁷, was nun anscheinend durch einen – systemwidrigen – Einbezug in die anstehende Kartellgesetzrevision «korrigiert» werden soll¹⁹⁸. (iv) Im *Designrecht* gilt nunmehr – und zwar nach der hier vertretenen Ansicht in Analogie zum zweiten Bereich des Ästhetikrechts, also dem Urheberrecht – künftig die *ationale* Erschöpfung. Geradezu unbemerkt führt schliesslich (v) das *Filmrecht*¹⁹⁹ die *ationale* Erschöpfung ein²⁰⁰, und zwar durch eine «kleine Revision» des URG²⁰¹.

d) *Prinzip des «immaterialgüterrechtlichen Kicks»*

Das IGR *schützt nicht* das «*Gewöhnliche*» oder das Vorbestehende bzw. «*Altbekannte*»²⁰². Der ausserordentliche Schutz einer Monopolisierung bedingt eine ausserordentliche geistige (sic!), nicht unbedingt finanzielle oder organisatorische etc. Leistung des Schutzberechtigten; oder etwas trivialisiert: Nur, aber immerhin für eine geistige «*Top-Leistung*» gibt es einen «*Top-Schutz*». Soll ein immaterielles bzw. ein geistiges Gut einen Schutz als absolutes subjektives Recht erhalten, muss geradezu ein eigentlicher «*immaterialgüterrechtlicher Kick*» damit verbunden sein, ansonsten es in aller Regel an dessen Schutzwürdigkeit fehlen dürfte.

Ein solcher «*Kick*» stellt bei sämtlichen Immaterialgüterrechten *die* zentrale Schutzvoraussetzung

(und in der Praxis sowie in den Prüfungen der Studenten das Hauptproblem) dar:

(i) Im *Urheberrecht* stehen unter diesem Aspekt die sog. *Individualität* gemäss Art. 2 Abs. 1 URG²⁰³, (ii) im *Patentrecht* das sog. *Nichtnaheliegen* gemäss Art. 1 Abs. 2 bzw. Art. 7 PatG, (iii) im *Markenrecht* die (fehlende) sog. *Verwechslungsgefahr* gemäss Art. 3 MSchG²⁰⁴ sowie (iv) im *Muster- und Modellrecht* die sog. *materielle Neuheit* gemäss (nicht unumstrittener) bundesgerichtlicher Praxis²⁰⁵ zur Debatte. Nicht anders verhält es sich schliesslich nun (v) im *Designrecht* mit der Schutzvoraussetzung der sog. *Eigenart* (Art. 2 Abs. 1/Abs. 3 DesG), die bereits kurz angesprochen wurde²⁰⁶.

IV. Literaturhinweise

Im Folgenden sind einzig die Werke angezeigt, die im Text mehrfach verwendet werden; Literaturhinweise, die nur für eine einzige Belegstelle aufgeführt sind, werden in den entsprechenden Anmerkungen des Textes vollständig angezeigt:

Barrelet Denis/Egloff Willi, Das neue Urheberrecht (2. A. Bern 2000) (zit.: *Barrelet/Egloff*, Kommentar, N [...] zu Art. [...] URG);

Blum Rudolf E./Pedrazzini Mario M., Das schweizerische Patentrecht, Kommentar in drei Bänden (2. A. Bern

¹⁹⁵ BGE 124 III 321 («Nintendo»); sic! 1998 569 ff. («Donkey Kong Land»); des Weiteren: *Martina Altenpohl*, Zur Zulässigkeit des Parallelimportes von urheberrechtlich geschützten Produkten, sic! 1998 145 ff. (vor BGE 124 III 321 publiziert, aber ebenfalls die internationale Erschöpfung bejahend: a. a. O. 156).

¹⁹⁶ BGE 126 III 129 («Kodak»); hierzu: *Werner Stieger*, «Kodak» – eine Momentaufnahme des Schnittbereichs von Immaterialgüter- und Kartellrecht aus helvetischer Sicht, sic! 2001 89 ff.; ausserdem: Bericht des Bundesrates vom 8. Mai 2000 in Beantwortung der Anfrage der Kommission für Wirtschaft und Abgaben des Nationalrats (WAK) vom 24. Januar 2000 («Parallelimporte und Patentrecht»).

¹⁹⁷ Für die *internationale* Erschöpfung plädierend: *Johannes A. Bürgli/Christoph G. Lang*, Rettungsanker Patentrecht zum Schutz selektiver Vertriebssysteme in der Schweiz?, sic! 1999 379 ff., v. a. 393 ff.

¹⁹⁸ Vgl. dazu vorne I. 1. b.

¹⁹⁹ BBl 2001 VII 6488 ff.: Bundesgesetz über Filmproduktion und Filmkultur (Filmgesetz, FiG) vom 14. Dezember 2001 (Ablauf der Referendumsfrist: 7. April 2002).

²⁰⁰ Weitere Hinweise: *Christoph Beat Graber*, Förderung der Angebotsvielfalt in den Schweizer Kinos: Der Entwurf zu einem neuen Filmgesetz im Lichte welthandelsrechtlicher Rahmenbedingungen, sic! 2000 7 f.

²⁰¹ Art. 12 Abs. 1^{bis} URG (rev.): «Das Werkexemplar eines audiovisuellen Werkes darf nur weiterveräußert oder sonstwie verbreitet werden, wenn der Urheber oder die Urheberin es im *Inland* veräußert oder der Veräußerung im *Inland* zugestimmt hat» (BBl 2001 VII 6497) (Hervorhebungen hinzugefügt).

²⁰² Aus diesem Grund werden beispielsweise sog. *Entdeckungen* als blosses Feststellen (sic!) eines bis anhin unbekanntes Naturphänomens *patentrechtlich nicht* geschützt; statt aller: *Pedrazzini/von Büren/Marbach*, Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, N 36; *Troller*, Grundzüge, 46.

²⁰³ Hierzu etwa: *von Büren*, Werkbegriff, 69 ff. m. w. H.; *Barrelet/Egloff*, Kommentar, N 8 zu Art. 2 URG, *Brigitte I. Sommer/Clara-Ann Gordon*, Individualität im Urheberrecht – einheitlicher Begriff oder Rechtsunsicherheit?, sic! 2001 287 ff. (nach Werkkategorien differenzierend: a. a. O. 289 ff.).

²⁰⁴ Statt aller: *Marbach*, Markenrecht, 111 ff.; allg.: *Gallus Joller*, Verwechslungsgefahr im Kennzeichenrecht (Diss. St. Gallen 2000) 1 ff.; *Eugène Brunner*, Die Verwechslungsgefahr beurteilt sich nach dem Gesamteindruck unter Berücksichtigung des Adressatenkreises, Warenabstandes, Schriftbildes, Sinngehaltes und Bekanntheitsgrades – Und das Gesetz?, in: FS für L. David (Zürich 1996) 73 ff.; *J. David Meisser*, Der gesunde Menschenverstand erlaubt die Beurteilung der Täuschungsgefahr, in: FS für L. David (Zürich 1996) 113 ff.; *Georg Rauber*, Die Verwechslungsgefahr beurteilt sich im Firmen-, Marken- und Lauterkeitsrecht nach den gleichen Grundsätzen und Massstäben, in: FS für L. David (Zürich 1996) 129 ff. Bei der Verwechslungsgefahr im *Markenrecht* (und generell im Kennzeichenrecht) ist das früher erwähnte *Erinnerungsbild* des Durchschnittskäufers massgeblich, wobei sich ein wesentlicher Unterschied zum *Muster- und Modellrecht* ergibt, für das ein *Direktvergleich* bzw. ein Nebeneinanderhalten der Gegenstände (sc. synoptischer Vergleich) zur Anwendung kommt; im *Designrecht* ist die Frage (noch) umstritten: Vgl. dazu vorne II. 2. a. cc. a. E.

²⁰⁵ BGE 84 II 659 Erw. 2. c.: «(Ein Muster oder Modell braucht), um schutzfähig zu sein, zwar *nicht* das Ergebnis einer eigentlichen *schöpferischen Tätigkeit* darzustellen, es muss aber immerhin eine gewisse, auf den Schönheitssinn ausgerichtete Originalität aufweisen und damit ein *Mindestmass an schöpferischer Idee* erkennen lassen, die ihm einen individuellen Charakter, ein kennzeichnendes Gepräge verleiht, so dass die Formgebung *nicht im Nächstliegenden haften bleibt*» (Hervorhebungen hinzugefügt); ausserdem: BGE 104 II 329 Erw. 3. b.; BGE 113 II 80 Erw. 3. b./c. Ähnlich nun auch zur *Eigenart* äussert sich die Botschaft zum DesG: BBl 2000 III 2734. Allg. Hinweise (zum MMG): *Ritscher*, Design, 50 ff.

²⁰⁶ Vgl. dazu vorne II. 2. a. aa.

- 1975) (zit.: *Blum/Pedrazzini*, Kommentar, Anm [...] zu Art. [...] PatG);
- Büren Roland von*, Der Werkbegriff, in: *SIWR II/1* (Basel 1995) 53–75 (zit.: *von Büren*, Werkbegriff);
- David Lucas*, Der Rechtsschutz im Immaterialgüterrecht, *SIWR I/2* (2. A. Basel 1998) (zit.: *David*, Rechtsschutz);
- David Lucas*, Markenschutzgesetz, Muster- und Modellgesetz (2. A. Basel 1998) (zit.: *David*, Kommentar, N [...] zu Art. [...] MSchG bzw. zu Art. [...] MMG);
- Dessemontet François*, Einführung: Immaterialgüterrecht und Privatrecht, in: *SIWR I/1* (Basel 1995) 1–25 (zit.: *Dessemontet*, Einführung);
- Hilty Reto M.*, Lizenzvertragsrecht (Bern 2001) (zit.: *Hilty*, Lizenzvertragsrecht);
- Marbach Eugen*, Markenrecht, in: *SIWR III* (Basel 1996) 1–230 (zit.: *Marbach*, Markenrecht);
- Müller Jürg*, Zum Schutzbereich des Designs, sic! 2001 13–18 (zit.: *Müller*, Schutzbereich);
- Pedrazzini Mario M.*, Patent- und Lizenzvertragsrecht (2. A. Bern 1987) (zit.: *Pedrazzini*, Lizenzvertragsrecht);
- Pedrazzini Mario M./Büren Roland von/Marbach Eugen*, Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht (Bern 1998) (zit.: *Pedrazzini/von Büren/Marbach*, Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht);
- Pedrazzini Mario M./Pedrazzini Federico A.*, Unlauterer Wettbewerb – UWG (2. A. Bern 2002) (zit.: *Pedrazzini/Pedrazzini*, UWG);
- Ritscher Michael*, Der Schutz des Design – Zum Grenzbe- reich von Muster-/Modellrecht und Urheberrecht in der Schweiz (Diss. Zürich 1986) (zit.: *Ritscher*, Design);
- Troller Kamen*, Grundzüge des schweizerischen Immateri- algüterrechts (Basel 2001) (zit.: *Troller*, Grundzüge);
- Zäch Roger*, Schweizerisches Kartellrecht (Bern 1999) (zit.: *Zäch*, Kartellrecht).
- Der Autor ist interessiert an Reaktionen auf die Ausführ- ungen und kann wie folgt kontaktiert werden:
Beglinger Holenstein Rechtsanwälte, Utoquai 29/31,
8008 Zürich;
Telephon: +41 (0)1 257 20 00;
Telefax: +41 (0)1 251 84 09;
E-Mail: pkunz@beghol.ch.