

VI. Schutzrechte im Prozess

A. Überblick

Rechtsschutzbestimmungen in den IGR-Gesetzen sind weitgehend standardisiert

3 Möglichkeiten:

- Zivilprozessualer Rechtsschutz Art. 61 ff. URG; Art. 66 ff. PatG; Art. 52 ff. MschG;
Art. 33 ff. DesG (ferner Art. 12 ff. UWG; Art. 10 ToG;
Art. 37 ff. SoSchG)
- Strafrechtlicher Rechtsschutz Art. 67 ff. URG; Art. 81 ff. PatG;
Art. 61 MSchG; Art. 41 ff. DesG
- Hilfeleistung durch Zollbehörden Art. 75 ff. URG; Art. 70 MSchG; Art. 46 ff. DesG;
(noch) nicht vorgesehen im PatG

B. Zivilprozessualer Rechtsschutz

1. Grundlagen

- Kompetenzverteilung: Art. 30 Abs. 2 BV
- Art. 64 URG; Art. 76 Abs. 1 PatG; Art. 58 Abs. 3
MSchG; Art. 37 DesG
- Art. 122 Abs. 2 BV

Klagearten:

- Bestandesklagen
- Verletzungsklagen
- Vertragsklagen

2. Einzelne Ansprüche

2.1 *Bestandesklagen*

2.1.1 *Nichtigkeitsklage*

Grundlage Art. 61 URG; Art. 74 PatG; Art. 52 MSchG;
Art. 33 DesG

Bedeutung

Prozessuales: negative Feststellungsklage

Klagegrund

Wirkung

"Anwendungsfälle":
- Nichtigkeitsklage
- Widerklage auf Nichtigkeit
- Einrede der Nichtigkeit

Rechte Dritter

2.1.2 *Übertragungsklage*

Grundlage Art. 29 PatG; Art. 53 MSchG; Art. 34 DesG

Bedeutung

Prozessuales

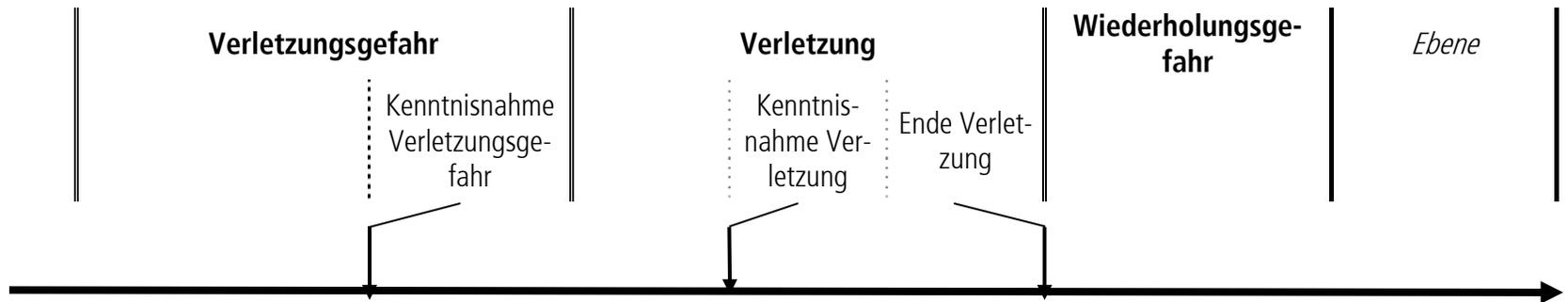
Klagegrund

Wirkung

Rechte Dritter

2.2 *Verletzungsklagen*

2.2.1 *Übersicht*



Kenntnis der Verletzungsgefahr <u>vor Verletzungshandlungen</u>	Unterlassung			Unterlassung	Handlung
					Wirkung
					Wiedergutmachung

Im Zeitpunkt der Kenntnisnahme <u>andauernde Verletzung</u>			Unterlassung	Unterlassung	Handlung
			Beseitigung		Wirkung
		Ersatz			Wiedergutmachung

Im Zeitpunkt der Kenntnisnahme <u>abgeschlossene Verletzung mit andauernden Wirkungen</u>				Unterlassung	Handlung
			Beseitigung		Wirkung
		Ersatz			Wiedergutmachung

Im Zeitpunkt der Kenntnisnahme <u>abgeschlossene Verletzung ohne andauernde Wirkungen</u>					Handlung
					Wirkung
		Ersatz			Wiedergutmachung

2.2.2 *Unterlassungsklage*

Grundlage	Art. 62 Abs. 1 lit. a URG; Art. 72 Abs. 1 PatG; Art. 55 Abs. 1 lit. a MSchG; Art. 35 Abs. 1 lit. a DesG
Bedeutung	
Prozessuales	- Rechtsschutzinteresse - Unterlassungsbegehren
Klagegrund	
Wirkung	

2.2.3 *Beseitigungsklage*

Grundlage	Art. 52 Abs. 1 URG; Art. 72 Abs. 1 PatG; Art. 55 Abs. 1 lit. b MSchG; Art. 9 Abs. 1 lit. b UWG
Bedeutung	
Prozessuales	
Klagegrund	
Wirkung	

Möglichkeiten für Beseitigungsbegehren:

- Beschlagnahme/Einziehung	Art. 63 URG; Art. 69 PatG; Art. 57 Abs. 1 MSchG; Art. 36 DesG
- Urteilspublikation	Art. 66 URG; Art. 70 PatG; Art. 60 MSchG; Art. 39 DesG; Art. 9 Abs. 2 UWG

2.2.4 *Klage auf Auskunftserteilung*

Grundlage	Art. 62 Abs. 1 URG; Art. 66 lit. b PatG; Art. 55 Abs. 1 lit. c MSchG; Art. 35 Abs. 1 lit. c DesG
Bedeutung	
Prozessuales	Stufenklage

2.2.5 *Schadenersatz, Gewinnherausgabe, Genugtuung*

Grundlage Art. 62 Abs. 2 URG; Art. 73 PatG;
Art. 55 Abs. 2 MSchG; Art. 35 Abs. 2 DesG;
Art. 9 Abs. 3 UWG

Bedeutung

Schadenersatz

- Voraussetzungen

- Beweisfragen

- Verschulden

- Schadensnachweis

Gewinnherausgabe

- Voraussetzungen

Verhältnis von Schadenersatz und Gewinnherausgabe

Genugtuung

- Voraussetzungen

- praktische Bedeutung

Verjährung:

Art. 60, 67, 127 OR

2.2.6 *Verwirkung*

Bedeutung

Voraussetzungen

3. **Zuständigkeiten**

3.1 **Örtliche Zuständigkeit**

3.1.1 *Binnensachverhalte*

Bestandes- und Übertragungsklage Art. 3 GestG

Verletzungsklage Art. 25 GestG

3.1.2 Internationale Sachverhalte

Bestandesklagen	Art. 16 Ziff. 4 LugÜ; Art. 109 IPRG
Verletzungsklagen	Art. 2, Art. 5 Ziff. 3 LugÜ; Art. 109 IPRG

3.1.3 Sonderfälle

Widerklage	Art. 6 GestG; Art. 6 Ziff. 3 LugÜ; Art. 8 IPRG
Sachzusammenhang	Art. 7 Abs. 2 GestG
Klagehäufung	Art. 7 Abs. 1 GestG; Art. 6 Ziff. 1 LugÜ
Gerichtsstandsvereinbarung	Art. 9 GestG; Art. 17 LugÜ; Art. 5 IPRG
Einlassung	Art. 10 GestG; Art. 18 LugÜ; Art. 6 IPRG

3.1.4 Zusammenfassung örtliche Zuständigkeit

	Klägerwohnsitz CH	Klägerwohnsitz Aus- land + Lug Ü an- wendbar	Klägerwohnsitz Aus- land + LugÜ nicht anwendbar
Beklagtenwohnsitz CH	<i>Bestandes- / Übertra- gungsklage:</i> Art. 3 GestG	<i>Bestandes- / Übertra- gungsklage:</i> Art. 16 Ziff. 4 LugÜ	<i>Bestandes- / Übertra- gungsklage:</i> Art. 109 Abs. 1 IPRG
	<i>Verletzungsklage:</i> Art. 25 GestG	<i>Verletzungsklage:</i> Art. 2 LugÜ i.V.m. Art. 109 Abs. 1 IPRG oder Art. 5 Ziff. 3 LugÜ	<i>Verletzungsklage:</i> 109 Abs. 1 IPRG
Beklagtenwohnsitz Ausland + LugÜ an- wendbar	<i>Bestandes- / Übertra- gungsklage:</i> Art. 16 Ziff. 4 LugÜ	<i>Bestandes- / Übertra- gungsklage:</i> Art. 16 Ziff. 4 LugÜ	Nicht möglich
	<i>Verletzungsklage:</i> Art. 2 i.V.m. Art. 109 Abs. 1 IPRG oder Art. 5 Ziff. 3 LugÜ	<i>Verletzungsklage:</i> Art. 2 i.V.m. Art. 109 Abs. 1 IPRG oder Art. 5 Ziff. 3 LugÜ	Nicht möglich
Beklagtenwohnsitz Ausland + LugÜ nicht anwendbar	<i>Bestandes- / Übertra- gungsklage:</i> Art. 109 Abs. 1 und 3 IPRG	Nicht möglich	<i>Bestandes- / Übertra- gungsklage:</i> Art. 109 Abs. 3 IPRG
	<i>Verletzungsklage:</i> Art. 109 Abs. 1 IPRG	Nicht möglich	<i>Verletzungsklage:</i> Art. 109 Abs. 1 IPRG

3.1.5 Prüfung der örtlichen Zuständigkeit

Prozessvoraussetzung Art. 34 GestG

Prozesshindernis Art. 10 GestG

3.2 Sachliche Zuständigkeit

3.2.1 ordentliche Gerichte

eine einzige kantonale Instanz Art. 64 Abs. 3 URG; Art. 76 Abs. 1 PatG;
Art. 58 Abs. 3 MSchG; Art. 37 DesG

3.2.2 Kompetenzattraktion

Grundlage § 25 ZPO ZH (implizite, weil örtliche Zuständigkeit regelnd: Art. 36 Abs. 2 GestG; Art. 22 Abs. 2 und 3 LugÜ)

Lauterkeitsrecht Art. 12 Abs. 2 UWG

3.2.3 Schiedsabreden

Grundlage Art. 4 ff. KSG; Art. 177 f. IPRG

Verletzungsklage

Bestandes- / Übertragungsklage

4. Rechtsschutzinteresse und Legitimation

Rechtsschutzinteresse ⇔ Legitimation

4.1 Rechtsschutzinteresse

4.1.1 Bestandes- und Übertragungsklagen

negative Feststellungsklage

Übertragungsklage

4.1.2 *Verletzungsklagen*

Verletzung

Beseitigung

Unterlassung

Urteilspublikation

4.2 **Aktivlegitimation**

4.2.1 *Bestandes- und Übertragungsklagen*

Übertragungsklagen

Nichtigkeitsklagen

4.2.2 *Verletzungsklagen*

Registerrechte

Urheberrechte

4.2.3 *Sonderfälle:*

Lizenznehmer

Art. 35 Abs. 4 DesG

Berufs- und Wirtschaftsverbände sowie Konsumentenschutzorganisationen

Art. 56 MSchG; Art. 10 Abs. 2 lit. a, b UWG

Kunden

Art. 10 Abs. 1 UWG

Bund

Art. 10 Abs. 2 lit. c UWG

4.3 **Passivlegitimation**

4.3.1 *Bestandes- und Übertragungsklagen*

Passivlegitimation ergibt sich aus Registereintrag

4.3.2 *Verletzungsklagen*

Verletzer:

- Primärstörer

- Sekundärstörer

Lizenznehmer: Art. 13 Abs. 3 MSchG

5. Beweisfragen

5.1 *Beweislast*

Grundsatz Art. 8 ZGB

Spezialbestimmungen: Art. 67 Abs. 1 PatG

Art. 67 Abs. 2 PatG

Art. 12 Abs. 3 MSchG

Art. 13a UWG

5.2 *Beweismittel*

Expertisen

5.3 *Beweiswürdigung*

Registereinträge Art. 9 ZGB

6. Vorsorgliche Massnahmen

Bedeutung

zwei Arten von vorsorglichen Massnahmen
vor ⇔ während der Rechtshängigkeit des Hauptprozess

6.1 *Inhalt*

Vorsorgliche Vollstreckung von Unterlassungs- und Beseitigungsansprüchen
Art. 65 Abs. 2 URG; Art. 77 PatG;
Art. 59 Abs. 2 MSchG; Art. 38 Abs. 2 DesG

Massnahmen zur Beweissicherung Art. 65 Abs. 2 URG; Art. 77 PatG;
Art. 59 Abs. 2 MSchG; Art. 38 Abs. 2 DesG

Ermittlung der Herkunft widerrechtlich hergestellter Gegenstände
 Art. 65 Abs. 2 URG; Art. 59 Abs. 2 MSchG;
 Art. 8 Abs. 2 DesG

Wahrung des bestehenden Zustandes Art. 65 Abs. 2 URG; Art. 77 PatG;
 Art. 59 Abs. 2 MSchG; Art. 38 Abs. 2 DesG

6.2 **Voraussetzungen**

Hauptsachenprognose

Nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil (Nachteilsprognose)

Dringlichkeit

Verhältnismässigkeit

6.3 **Prozessuales**

6.3.1 *örtliche Zuständigkeit*

Hauptprozess rechtshängig

vorprozessual Art. 33 GestG; Art. 24 LugÜ; Art. 10 IPRG

6.3.2 *sachliche Zuständigkeit*

Hauptprozess rechtshängig

vorprozessual: einzige kantonale Instanz:
 URG: § 43 Abs. 2 GVG ZH;
 PatG, MSchG; DesG: § 61 Abs. 2 GVG ZH

ordentliche Gerichte:
 UWG: § 23 GVG

6.3.3 *Verfahrensvorschriften*

Bundesrecht Art. 28 c – f ZGB

ergänzende Regelungen kantonale ZPO (§§ 222 ff. ZPO ZH)

summarisches Verfahren

- vorsorgliche Massnahmen

- superprovisorische Massnahmen
- Geltungsdauer vorsorglicher Massnahmen
- Schadenersatzpflicht bei Unbegründetheit

6.3.4 *Rechtsmittel*

kantonales Recht

Bundesrecht

7. **Sonderfragen**

Bundesrechtliche Berufung im Patentprozess

Art. 67 OG

Schutzschriften

Ausblick

C. **Hilfeleistung der Zollverwaltung**

Grundlage

Art. 51 – 60 TRIPS

Anzeigen widerrechtlicher Sendungen durch die Zollbehörden

Art. 75 URG; Art. 70 MSchG; Art. 46 DesG

Zurückbehalten von Waren durch die Zollverwaltung

Art. 77 URG; Art. 72 MSchG; Art. 47 f. DesG

D. **Strafrechtlicher Schutz**

Grundlage

Art. 67 ff. URG; Art. 81 ff. PatG; Art. 61 ff. MSchG;
Art. 41 ff. DesG; Art. 23 ff. UWG

Bedeutung

Schutzrechtsverletzung

- Grundtatbestand
- Teilnahmehandlungen
- qualifizierter Tatbestand

weitere Delikte

- Verweigerung der Auskunftserteilung Art. 67 Abs. 1 lit. k URG;
Art. 81 i.V.m. Art. 66 lit. b PatG;
Art. Art. 61 Abs. 2 MSchG; Art. 41 Abs. 1 lit. c DesG
- Unterlassen der Quellenangabe Art. 68 URG
- Patentberührung Art. 82 PatG
- Betrügerischer Markengebrauch Art. 62 MSchG
- Reglementswidriger Gebrauch einer Garantie- oder Kollektivmarke
Art. 63 MSchG
- Gebrauch unzutreffender Herkunftsangaben
Art. 64 MSchG

Wiederhandlungen in Geschäftsbetrieben

Art. 71 URG; Art. 67 MSchG; Art. 41 DesG
→ Art. 6 und 7 VStrR

Einziehung im Strafverfahren

Art. 72 URG; Art. 68 MSchG; Art. 44 DesG
→ Art. 58 StGB

Strafverfolgung

Art. 73 URG; Art. 85 PatG; Art. 69 MSchG;
Art. 45 DesG

Aussetzen von Verfahren

Art. 86 PatG; Art. 66 MSchG; Art. 43 DesG