

Das neue Designgesetz – ein Überblick



lic. iur. MICHAEL A. MEER,
Fürsprecher, Bern

Inhaltsübersicht:

- I. Einleitung
- II. Gesetzssystematik
- III. Der rechtliche Schutz von Design
 - 1. Begriff
 - 2. Entstehung
 - 2.1. Anwartschaft und Ausschliesslichkeitsrecht
 - 2.2. Mehrheit von Berechtigten
 - 2.3. Entstehung im arbeitsrechtlichen Verhältnis
 - 3. Schutzvoraussetzungen
 - 3.1. Formelle Neuheit
 - 3.2. Eigenart (materielle Neuheit)
 - 4. Hinterlegung, Priorität und Eintragung
 - 4.1. Allgemeines
 - 4.2. Hinterlegung
 - 4.3. Priorität
 - 4.3.1. Nationale Priorität
 - 4.3.2. Internationale Priorität
 - 4.4. Designprüfung und Eintragung
 - 4.5. Veröffentlichung
 - 4.6. Löschung
 - 5. Schutzbereich und Schutzdauer
 - 5.1. Schutzbereich
 - 5.2. Auskunftspflicht
 - 5.3. Weiterbenützens- und Mitbenützensrecht
 - 5.3.1. Weiterbenützensrecht
 - 5.3.2. Mitbenützensrecht
 - 5.4. Schutzdauer
- IV. Designrecht im Wirtschafts- und Rechtsverkehr
 - 1. Allgemeines
 - 2. Übertragung
 - 3. Lizenzierung
 - 4. Nutzniessung und Pfandrecht
- V. Rechtsschutz
 - 1. Allgemeines
 - 2. Zivilrechtlicher Schutz
 - 2.1. Allgemeines
 - 2.2. Feststellungsklage
 - 2.3. Abtretungsklage
 - 2.4. Leistungsklage
 - 2.5. Vorsorglicher Rechtsschutz
 - 2.6. Klagelegitimation des Lizenznehmers
 - 3. Strafrechtlicher Schutz
 - 4. Verwaltungsrechtlicher Schutz
 - 4.1. Weiterbehandlung bei Fristversäumnis
 - 4.2. Beschwerde an die Rekurskommission

- 5. Hilfeleistung der Zollverwaltung
- VI. Übergangsrecht
- VII. Fazit

I. Einleitung

Auf den 1. Juli 2002 traten das neue Bundesgesetz über den Schutz von Design vom 5. Oktober 2001 (Designgesetz, DesG)¹ sowie die entsprechende Ausführungsverordnung² in Kraft und damit an die Stelle der bisherigen, über hundertjährigen Muster- und Modellgesetzgebung³. Einher mit dieser Neuerung gehen eine Teilrevision der Markenschutzverordnung⁴, deren verfahrensrechtlicher Teil an das neue Designgesetz angepasst worden ist, und eine wichtige Änderung des Obligationenrechts⁵.

Ziel der Totalrevision war es, das Muster- und Modellrecht von 1900 den heutigen Bedürfnissen anzupassen, welche der stetige Fortschritt der industriellen Produktgestaltung hervorgebracht hat⁶. Die Entwicklung vom reinen Nachahmungsschutz hin zum umfassenden Schutz der Gestaltung als eigentliches Marketinginstrument wird auch durch die Einführung des Begriffs "Design" zum Ausdruck gebracht, welcher das bisherige Begriffspaar "Muster" für zweidimensionale und "Modell" für dreidimensionale Gestaltungen ersetzt⁷.

Die folgenden Ausführungen wollen einen Überblick über die gesetzliche Regelung, die wesentlichen Neuerungen im Vergleich mit dem MMG und die kritischen Punkte der Revision geben.

Der Autor ist Assistent bei Prof. Dr. ROLAND VON BÜREN am Institut für Wirtschaftsrecht der Universität Bern. Er dankt Fürsprecher lic. iur. DANIEL ZIMMERLI herzlich für die Durchsicht des Manuskripts.

- 1 SR 232.12.
- 2 Verordnung über den Schutz von Design vom 8. März 2002 (Designverordnung, DesV), SR 232.121. Die Designverordnung enthält vornehmlich Bestimmungen zum Hinterlegungs- und Eintragsverfahren.
- 3 Bundesgesetz vom 30. März 1900 betreffend die gewerblichen Muster und Modelle (MMG); Verordnung vom 27. Juli 1900 über die gewerblichen Muster und Modelle (MMV).
- 4 SR 232.111, siehe AS 2002, 1119.
- 5 SR 220; siehe dazu unten, Ziff. III/2.3.
- 6 Botschaft des Bundesrates zu einem Bundesbeschluss zur Genfer Akte des Haager Musterschutz-Abkommens und einem Bundesgesetz über den Schutz von Design, in: BBl 2000, 2729 ff. (2730), nachfolgend zit. Botschaft DesG. Auf die Genfer Akte des Haager Musterschutz-Abkommens kann nachfolgend nicht näher eingegangen werden.
- 7 Siehe Botschaft DesG (FN 6), 2737.

II. Gesetzssystematik

Das Designgesetz gliedert sich in vier Kapitel: Die Allgemeinen Bestimmungen im 1. Kapitel umfassen den Schutzgegenstand und die Schutzvoraussetzungen, den Bestand, Schutzbereich und die Wirkung des Designrechts sowie Bestimmungen über die Vertretung. Das 2. Kapitel regelt die Hinterlegung und Eintragung einschliesslich der Gebühren, und im 3. Kapitel finden sich die Bestimmungen zum verfahrens-, zivil- und strafrechtlichen Rechtsschutz sowie zur Hilfeleistung der Zollverwaltung. Dem folgen im letzten Kapitel die Schlussbestimmungen.

III. Der rechtliche Schutz von Design

1. Begriff

Art. 1 DesG definiert Design als eine Gestaltung "von Erzeugnissen oder Teilen von Erzeugnissen, die namentlich durch die Anordnung von Linien, Flächen, Konturen oder Farben oder durch das verwendete Material charakterisiert" ist. Die neue Legaldefinition ist *nicht abschliessend* und bewusst weit gefasst⁸. Anders als in Art. 2 MMG, wonach als Muster oder Modell eine "äussere Formgebung, auch in Verbindung mit Farben" galt, sofern sie "bei der gewerblichen Herstellung eines Gegenstandes als Vorbild" dienen sollte, schützt das neue Designgesetz alle äusserlich wahrnehmbaren Merkmale der Erscheinungsform, ohne auf deren industriellen Verwendungszweck abzustellen⁹.

2. Entstehung

2.1. Anwartschaft und Ausschliesslichkeitsrecht

Wie bis anhin¹⁰ erfolgt die Entstehung des Designrechts – seinem Charakter als "gewerbliches Urheberrecht"¹¹ gemäss – *zweistufig*. Im Moment der Schöpfung des Designs entsteht das Immaterialgut und so eine Anwartschaft auf das Designrecht, dessen Wirkungen als ausschliessliches Recht sich erst mit der Eintragung im Designregister entfalten (Art. 5 Abs. 1 DesG). Aus diesem Grund ist es auch nur derjenigen Person erlaubt zu hinterlegen, die das Design entworfen hat (Art. 7 Abs. 1 DesG)¹².

2.2. Mehrheit von Berechtigten

Sind mehrere Personen an der Schöpfung eines Designs beteiligt, so sind sie nur *gemeinschaftlich* zur Hinterlegung berechtigt (Art. 7 Abs. 2 DesG), und das Designrecht steht ihnen *gesamtheitlich* im Sinne des sachenrechtlichen Gesamteigentums¹³ zu (Art. 11 DesG). Die Bestimmungen sind dispositiver Natur, so dass vertraglich eine anteilmässige Berechtigung im Sinne des sachenrechtlichen Miteigentums¹⁴ vereinbart werden kann¹⁵.

2.3. Entstehung im arbeitsrechtlichen Verhältnis

Mit dem Designgesetz wurde auch eine Änderung des Obligationenrechts in Kraft gesetzt: Art. 332 OR wurde auf Designs erweitert und Art. 332a OR aufgehoben.

Damit gehören neben den Erfindungen nun auch "Designs, die der Arbeitnehmer bei Ausübung seiner dienstlichen Tätigkeit und in Erfüllung seiner vertraglichen Pflichten macht oder an deren Hervorbringung er mitwirkt, (...) unabhängig von ihrer Schutzfähigkeit dem Arbeitgeber" (Art. 332 Abs. 1 OR). Während der Arbeitgeber bislang nur ein beschränktes Nutzungsrecht an den Designs erhielt, die im Arbeitsverhältnis entstanden waren¹⁶, erwirbt er nunmehr das Immaterialgut *originär*¹⁷. Die Bestimmung ist *dispositiver* Natur und kann von den Parteien im Arbeitsvertrag wegbedungen werden. Der Arbeitgeber kann sich ferner schriftlich ausbedingen, gegen eine angemessene Vergütung auch die Designs erwerben zu können, die der Arbeitnehmer bei Ausübung seiner dienstlichen Tätigkeit, nicht aber in Erfüllung seiner vertraglichen Pflichten gemacht hat (Art. 332 Abs. 2–4 OR).

Das Urheberrecht kennt den originären Rechtserwerb des Arbeitgebers aufgrund eines gesetzgeberischen Entscheides nicht¹⁸. Die Ungleichbehandlung von Urheberrecht einerseits und Patent- sowie Designrecht andererseits führt – wie von den Kritikern im Vorfeld der Revision dargelegt¹⁹ – zu erheblichen *dogmatischen und praktischen Problemen*: Ist eine Gestaltung, die in Erfüllung von arbeitsvertraglichen Pflichten geschaffen worden ist, sowohl nach Designgesetz wie auch nach Urheberrecht schutzbar bzw. geschützt, so hat dieses eine Werk mehrere, unabhängig von einander berechnete²⁰ Inhaber von Immaterialgüterrechten. Das Designrecht steht originär dem Arbeitgeber, und das Urheberrecht dem Arbeitnehmer als Schöpfer zu. Kann in einem solchen Fall nun etwa der Urheber dem Designrechtsinhaber die Herstellung von Werkexemplaren gestützt auf sein

8 Botschaft DesG (FN 6), 2738.

9 Botschaft DesG (FN 6), 2738.

10 Art. 4 MMG; MARIO M. PEDRAZZINI/ROLAND VON BÜREN/EUGEN MARBACH, Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bern 1998, N 405; Botschaft DesG (FN 6), 2743.

11 Botschaft DesG (FN 6), 2743.

12 Siehe dazu unten, Ziff. III/4.1.

13 Art. 652 ff. ZGB.

14 Art. 646 ff. ZGB.

15 Botschaft DesG (FN 6), 2744.

16 Vgl. den aufgehobenen Art. 332a Abs. 1 OR.

17 Botschaft DesG (FN 6), 2765.

18 Siehe dazu die Übersicht im Erläuternden Bericht zur Änderung des Bundesgesetzes über das Urheberrecht und verwandte Schutzrechte (p. 6), abrufbar via <http://www.ige.ch/D/jurinfo/j103.htm>.

19 Votum NR MARC F. SUTER, AB 2001 N 194 f.; STEPHAN BEUTLER/ROBERT STUTZ, "Revision eines Jahrhundertwerks – Kritische Anmerkungen zum neuen Designgesetz" in Neue Zürcher Zeitung Nr. 95, 25. April 2001, 17; dazu: RETO M. HILTY, "Besserer Schutz vor Nachahmung – Eine Entgegnung auf die Kritik am neuen Designgesetz", in Neue Zürcher Zeitung Nr. 111, 15. Mai 2001, 17.

20 Im Gegensatz zur Mehrheit von Berechtigten aufgrund eines kollektiven Schöpfungsprozesses; siehe oben, Ziff. III/2.2.

Urheberrecht verbieten? Das Beispiel zeigt, dass diese Fragen – anders als bei der Aktivlegitimation von Lizenznehmern²¹ – schwierig zu beantworten sind, und so eine latente Rechtsunsicherheit entsteht, lässt sich doch nicht allgemeingültig sagen, welches Immaterialgüterrecht den Vorrang haben soll²². Gestützt auf die bundesgerichtliche Rechtsprechung ist nämlich aufgrund der individuellen Interessenlage jeweils im Einzelfall zu prüfen, welches Recht das bessere ist²³.

Die Angleichung des Designrechts an das Patentrecht ist aber durchaus *sachgerecht*: Wer als Arbeitgeber das volle wirtschaftliche Risiko des Schöpfungsprozesses trägt, soll auch die damit verbundene, uneingeschränkte wirtschaftliche und rechtliche Nutzungsmöglichkeit erhalten. Der Arbeitnehmer muss seine Schöpfung dabei dem Arbeitgeber nicht ohne Gegenleistung zufallen lassen, entspricht es doch dem Wesen des Arbeitsvertrags, die Leistungen des Arbeitnehmers entsprechend abzugelten (Lohn, Boni usw.)²⁴. Es rechtfertigt sich daher nicht, die schöpferischen gegenüber nicht-schöpferischen Arbeitsleistungen, die keine Ausschliesslichkeitsrechte entstehen lassen, dahingehend zu bevorteilen, dass der Arbeitnehmer bei schöpferischen Arbeitsleistungen zusätzlich ein eigenes vermögenswertes Recht erhält.

Die Neufassung von Art. 332 OR lässt den *fehlenden Einbezug des Urheberrechts* als noch stossender und nunmehr systemwidrig erscheinen²⁵. Die laufende Revision des Urheberrechtsgesetzes²⁶ sieht zwar in Art. 17a VE-URG²⁷ vor, dass die Produzenten²⁸ eines Werks die Urheberrechte an Werken originär erwerben, die in Erfüllung eines Vertrages unter ihrer Verantwortung und auf ihre Kosten und Gefahr geschaffen worden sind. Der Produzent soll aber die Rechte diesfalls nur "zur bestimmungsgemässen Verwendung des Werks" erwerben²⁹. Es wäre vor dem Hintergrund der neuen designrechtlichen Lösung und der sich daraus ergebenden Konkurrenzprobleme wünschenswert, wenn der Gesetzgeber im Urheberrecht nicht wieder eine neue (einschränkende) Sonderlösung, sondern eine mit Art. 332 OR kompatible schaffen würde. Einer vollständigen Angleichung des Urheberrechts an die anderen Immaterialgüterrechte stehen des weitern auch die Urheberpersönlichkeitsrechte nicht entgegen³⁰. Die Fiktion der juristischen Person geht so weit, ihr Persönlichkeitsrechte analog der natürlichen Person zuzusprechen³¹, so dass sie als Arbeitgeberin folgerichtig auch Schöpferin und damit Trägerin von Urheberpersönlichkeitsrechten sein kann.

3. Schutzvoraussetzungen

Art. 2 Abs. 1 DesG nennt die beiden Voraussetzungen, die für den Schutz als Design *kumulativ* erfüllt sein müssen: Eine Gestaltung muss neu sein und Eigenart aufweisen³².

Bereits unter dem alten MMG war die Neuheit Schutzvoraussetzung und unterteilte sich in eine gesetzlich statuierte *formelle*³³ und eine bundesgerichtlich entwickelte *materielle*³⁴ Neuheit. Das Designgesetz behält die formelle Neuheit bei (Art. 2 Abs. 2 DesG) und kodifiziert die Rechtsprechung zur materiellen Neuheit in Art. 2 Abs. 1 und 3

DesG, indem die Eigenart des Designs als Voraussetzung ausdrücklich Eingang in den Gesetzestext gefunden hat³⁵.

3.1. Formelle Neuheit

Die formelle Neuheit ist ein *objektives* Kriterium mit zwei Komponenten. Als erstes darf vor dem Hinterlegungs- oder Prioritätsdatum nirgends auf der Welt bereits eine *identische* Gestaltung veröffentlicht worden sein. Dies wird als zweites dahingehend relativiert, dass eine derartige Veröffentlichung nur neuheitsschädlich ist, wenn sie den schweizerischen beteiligten Verkehrskreisen (also den interessierten Produzenten, Händlern und Konsumenten) bekannt sein konnte³⁶. Hier zeigt sich ein wichtiger Unterschied zum Patentrecht, wo eine Veröffentlichung im Ausland unabhängig von der potentiellen Bekanntheit in der Schweiz die Neuheit zerstört³⁷.

Eine Veröffentlichung kann indes auch ohne schädliche Folgen für die formelle Neuheit erfolgen (Art. 3 DesG), was die wichtige Möglichkeit erschliesst, den Markt für das neue Design vor der Hinterlegung zu testen³⁸. Dies ist

21 Siehe unten, Ziff. V/2.6.

22 So auch ST. BEUTLER/R. STUTZ (FN 19).

23 BGE 125 III 91 ff. (m. Nw.).

24 Vgl. Art. 319 Abs. 1 OR und MANFRED REHBINDER, Der Arbeitsvertrag (Berner Kommentar), Band VI 2/2/2, Bern 1992, Art. 332a N 3.

25 Vgl. dazu M. M. PEDRAZZINI/R. VON BÜREN/E. MARBACH (FN 10), N 245; M. REHBINDER, Schweizerisches Urheberrecht, 3. A., Bern 2000, N 174.

26 Bundesgesetz über das Urheberrecht und verwandte Schutzrechte vom 9. Oktober 1992, SR 231.1.

27 Vorentwurf des IGE zu einer Revision des URG; abrufbar via <http://www.ige.ch/D/jurinfo/j103.htm>.

28 Damit sind (nur) die Hersteller von Ton- und Tonbildträgern gemeint, siehe Revision des Urheberrechtsgesetzes – Zusammenfassung der Ergebnisse der informellen Konsultation über den Gesetzesvorentwurf vom 14. Juli 2000 (p. 9), abrufbar via <http://www.ige.ch/D/jurinfo/j103.htm>.

29 Art. 17a Abs. 1 VE-URG (FN 27).

30 Vgl. M. REHBINDER (FN 24), Art. 332a OR N 1.

31 Siehe dazu etwa MARIO M. PEDRAZZINI/NIKLAUS OBERHOLZER, Grundriss des Personenrechts, 4. A., Bern 1993, 212.

32 Vgl. Art. 3 Ziff. 2 der Richtlinie 98/71/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Oktober 1998 über den rechtlichen Schutz von Mustern und Modellen (nachfolgend zit. Richtlinie 98/71/EG; abrufbar via http://europa.eu.int/comm/internal_market/de/indprop/design/index.htm): "Ein Muster wird durch ein Musterrecht geschützt, wenn es neu ist und Eigenart hat."

33 Art. 12 Ziff. 1 MMG.

34 Siehe den Grundsatzentscheid BGE 84 II 653 ff.

35 Die Lösung steht im Einklang mit der Richtlinie 98/71/EG (FN 32), Art. 4 und 6; Botschaft DesG (FN 6), 2739.

36 Botschaft DesG (FN 6), 2739.

37 Art. 7 PatG; M. M. PEDRAZZINI/R. VON BÜREN/E. MARBACH (FN 10), N 48 ff.; Botschaft DesG (FN 6), 2739.

38 Botschaft DesG (FN 6), 2741.

unter zwei Voraussetzungen möglich: Die Veröffentlichung muss erstens entweder durch die berechnigte Person selbst (Art. 3 lit. b DesG) oder durch Dritte in missbräuchlicher Art zu deren Nachteil erfolgen (Art. 3 lit. a DesG), und zweitens ist die Möglichkeit der unschädlichen Veröffentlichung zeitlich beschränkt auf den Zeitraum von neu zwölf Monaten³⁹ vor dem Hinterlegungs- oder Prioritätsdatum⁴⁰.

3.2. Eigenart (materielle Neuheit)

Die Eigenart als materielle Neuheit setzt voraus, dass sich eine Gestaltung in wesentlichen Merkmalen von einem in der Schweiz bereits potentiell bekannten Design unterscheidet, mithin diesem nicht ähnlich ist. Entscheidend für die Bewertung der Unterscheidbarkeit ist der *Gesamteindruck* in der Sichtweise der an einem Erwerb interessierten Personen (also wiederum der Produzenten, Händler und Konsumenten). Im Gegensatz zum alten MMG⁴¹ sind daher selbst Unterschiede in einer bedeutenden Anzahl von Einzelheiten unerheblich, wenn der Gesamteindruck zum Schluss führt, die beiden Designs seien ähnlich⁴². Die Eigenart ist aber, vergleichbar mit der Individualität im Urheberrecht⁴³, nicht absolut, sondern in Relation zu vorbestehenden Designs und dem faktischen Spielraum für neues Design zu betrachten⁴⁴. Je kleiner der gestalterische Freiraum ist, desto geringer sind die Anforderungen an die Eigenart des neuen Designs. Wo hingegen überhaupt kein gestalterischer Freiraum mehr besteht, weil die Merkmale des Designs ausschliesslich durch die technische Funktion des Erzeugnisses bedingt sind, ist Designschutz ausgeschlossen (Art. 4 lit. c DesG).

Eine Sonderfrage bildet in diesem Zusammenhang die Schützbarkeit von Farben. Laut der bundesrätlichen Botschaft⁴⁵ kann eine bestimmte Farbe allein aufgrund des Freihaltebedürfnisses für Gestaltungen im Gemeingebrauch auch unter dem neuen Designgesetz nicht geschützt werden⁴⁶. Das dürfte auch nach dem kürzlich ergangenen, markenrechtlichen Entscheid der Eidgenössischen Rekurskommission für geistiges Eigentum⁴⁷ noch gelten. Der Schweizerischen Post AG wurde darin das Recht zugestanden, die Farbe "Gelb" aufgrund ihrer Kennzeichnungskraft und Verkehrsdurchsetzung als konturlose Farbmärke eintragen zu lassen. Während der offene Designbegriff von Art. 1 DesG dem Schutz einer einzelnen Farbe grundsätzlich nicht entgegensteht, wird es allerdings bei einer neuen Farbtonschöpfung regelmässig am Erfordernis der rechtsgenügelichen Eigenart mangeln, so dass der Designschutz versagt bleibt.

4. Hinterlegung, Priorität und Eintragung

4.1. Allgemeines

Klar unterschieden wird neu zwischen der *Hinterlegung* und der *Eintragung* des Designs⁴⁸. Die Hinterlegung gilt als erfolgt, wenn beim Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigentum (IGE) ein Eintragungsgesuch eingereicht wird (Art. 19 Abs. 1 DesG). Sie begründet wie bis anhin⁴⁹ eine dreifache Vermutung, nämlich diejenige der Neuheit, der Eigenart sowie der (materiellen) Berechnigung am Design (Art. 21 i.V.m. Art. 7 DesG). An die Hinterlegung bzw. deren

Datum⁵⁰ wird zudem in bezug auf das Prioritätsrecht angeknüpft⁵¹.

Sodann prüft das IGE das Gesuch in formeller und materieller Hinsicht. Heisst es das Gesuch gut, so wird das Design im Register eingetragen (Art. 24 DesG). Die Eintragung schliesslich (und nicht bereits die Hinterlegung) begründet das Ausschliesslichkeitsrecht des Hinterlegers am Design (Art. 5 Abs. 1 DesG).

4.2. Hinterlegung

Das zur Hinterlegung erforderliche Eintragungsgesuch hat auf dem amtlichen oder einem vom Institut zugelassenen privaten Formular zu erfolgen⁵² und einen *Antrag auf Eintragung* sowie eine zur Reproduktion geeignete *Abbildung*⁵³ des Designs zu enthalten (Art. 19 Abs. 1 DesG, Art. 9 f. DesV). Kann der Charakter eines Designs nicht durch die Abbildung allein vermittelt werden, so steht dem Hinterleger neu die Möglichkeit offen, die besonderen Merkmale des Designs erläuternd zur Abbildung mit maximal 100 Wörtern zu *beschreiben* (Art. 19 Abs. 4 DesG). Abbildung und Beschreibung sind gleichwertig. Muss bei einer Abweichung zwischen Abbildung und Beschreibung abgewägt werden, etwa in einem Verletzungsprozess, so hat dies nach "pflichtgemässen Ermessen" zu erfolgen⁵⁴.

39 Bislang betrug die Dauer sechs Monate, Art. 14e MMG. Die neue Regelung in Art. 3 DesG ist nunmehr konform mit Art. 6 der Richtlinie 98/71/EG (FN 32) und Art. 7 der EG-Geschmacksmusterverordnung (Verordnung [EG] Nr. 6/2002 des Rates vom 12. Dezember 2001 über das Gemeinschaftsgeschmacksmuster, abrufbar via http://europa.eu.int/comm/internal_market/de/indprop/design/index.htm).

40 Der Wortlaut von Art. 3 DesG umfasst jegliche Form der Veröffentlichung, so dass auch die in Art. 14e lit. b MMG noch explizit erwähnten gewerblichen Ausstellungen vom neuen Gesetzestext erfasst sind; Botschaft DesG (FN 6), 2741.

41 Siehe etwa M. M. PEDRAZZINI/R. VON BÜREN/E. MARBACH (FN 10), N 393 ff.

42 Botschaft DesG (FN 6), 2740.

43 Siehe BGE 125 III 331 (= Pra 2000, 64).

44 Botschaft DesG (FN 6), 2740.

45 Botschaft DesG (FN 6), 2738.

46 Vgl. zum MMG: BGE 95 II 470 ff. (474).

47 Entscheid der Eidgenössischen Rekurskommission für geistiges Eigentum vom 5. Februar 2002 ("Die Post"), publiziert in sic! 2002, 242 ff. mit Anmerkungen von CHRISTOPH GASSER.

48 Dem MMG war eine deutliche Trennung der Begriffe "Hinterlegung" und "Eintragung" unbekannt, vgl. etwa Art. 5 Abs. 1 MMG.

49 Vgl. Art. 6 MMG.

50 Das Hinterlegungsdatum entspricht dem Tag, an dem die in Art. 19 Abs. 1 DesG genannten Unterlagen eingereicht sind, und als Einreichungsdatum gilt bei Postsendungen der Zeitpunkt, an welchem eine Sendung der Schweizerischen Post zuhänden des Instituts übergeben wird (Art. 14 DesV).

51 Siehe unten, Ziff. III./4.3.

52 Art. 8 DesV.

53 Unter Umständen kann auch ein Exemplar des Designs eingereicht werden, Art. 19 Abs. 3 DesG.

54 Botschaft DesG, 2749 (FN 6), wo der Begriff des "pflichtgemässen Ermessens" nicht weiter erläutert wird.

Wie auch bereits unter dem MMG⁵⁵ können mehrere Designs, die derselben internationalen Klasse für gewerbliche Muster und Modelle⁵⁶ angehören, kostengünstig und effizient als *Sammelhinterlegung* angemeldet werden (Art. 20 DesG). Eine versiegelte Hinterlegung, wie sie das MMG zugelassen hat⁵⁷, ist neu nicht mehr möglich. An deren Stelle tritt die Möglichkeit des Aufschiebs der Veröffentlichung (Art. 26 DesG)⁵⁸.

4.3. Priorität

4.3.1. Nationale Priorität

Das Designrecht folgt (wie das Markenrecht⁵⁹) dem Grundsatz der *Hinterlegungspriorität*. Danach steht das Designrecht demjenigen zu, der das Design zuerst hinterlegt hat (Art. 6 DesG). Zur Hinterlegung berechtigt ist nur diejenige Person, die das Design entworfen hat bzw. deren Rechtsnachfolger (Art. 7 Abs. 1 DesG)⁶⁰.

Dabei besteht von Gesetzes wegen eine *Vermutungsreihe*: Die Hinterlegung lässt die Berechtigung dazu vermuten (Art. 21 DesG), und die Eintragung im Register lässt die materielle Berechtigung am Designrecht vermuten (Art. 6 DesG). Beide Vermutungen sind widerlegbar⁶¹.

4.3.2. Internationale Priorität

Wie bei den übrigen registrierten Immaterialgüterrechten⁶² und im MMG⁶³ begründet auch im Designrecht die Ersthinterlegung gestützt auf Staatsverträge (PVÜ⁶⁴, TRIPS⁶⁵) ein Prioritätsrecht in den anderen Vertragsstaaten. Dieses Prioritätsrecht verschafft dem ausländischen Ersthinterleger gemäss Art. 22 DesG die Möglichkeit, innerhalb von sechs Monaten ab Datum der Ersthinterlegung die Hinterlegung auch in der Schweiz zu beantragen, ohne dass ihm zwischen der Ersthinterlegung und der Hinterlegung in der Schweiz eingetretene Tatsachen – wie beispielsweise neuheitsschädliche Handlungen – entgegeng gehalten werden können.

4.4. Designprüfung und Eintragung

Das IGE prüft in einem ersten Verfahrensschritt, ob die *formellen* Eintretensvoraussetzungen des Gesuchs (gemäss Ziff. 4.2 hiervor) erfüllt sind (Art. 24 Abs. 2 DesG, Art. 15 DesV). Zu den formellen Voraussetzungen zählt auch das Entrichten der Gebühr⁶⁶ für die erste Schutzperiode in nert der vom IGE gesetzten Frist (Art. 19 Abs. 2 DesG)⁶⁷.

Nach dem Eintreten erfolgt in einem zweiten Schritt die *materielle* Prüfung des Gesuchs. Die Kognition des IGE ist allerdings auf das *offensichtliche* Vorliegen von drei Ausschlussgründen beschränkt (Art. 24 Abs. 3 DesG). Es kann ein Gesuch daher nur (ganz oder teilweise⁶⁸) abweisen, wenn

- die hinterlegte Gestaltung nicht unter die Legaldefinition des Designs gemäss Art. 1 DesG fällt (Art. 4 lit. a DesG);
- das Design Bundesrecht oder Staatsverträge verletzt (Art. 4 lit. d DesG); oder
- das Design gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstösst (Art. 4 lit. e DesG).

Nicht überprüfen kann das IGE demnach insbesondere das Vorliegen von Neuheit und Eigenart gemäss Art. 2 DesG,

obwohl deren Fehlen zum Ausschluss vom Designschutz führt (Art. 4 lit. b DesG), sowie die materielle Berechtigung am Designrecht. Wie vorstehend ausgeführt, lässt bereits die Hinterlegung diese Vermutungen entstehen, deren Richtigkeit zu prüfen den Gerichten und nicht dem IGE obliegt⁶⁹.

4.5. Veröffentlichung

Ins Register eingetragene Designs werden in dem vom Institut bestimmten Publikationsorgan⁷⁰ mit den nötigen Angaben gemäss Art. 35 DesV veröffentlicht (Art. 25 DesG).

Als zeitgemässen und eurokompatiblen⁷¹ Ersatz für die versiegelte Hinterlegung bietet das Designgesetz die Möglichkeit, im Eintragungsgesuch zu beantragen⁷², dass die Veröffentlichung um höchstens 30 Monate⁷³ (vom Hinterlegungs- oder Prioritätsdatum an gerechnet) *aufgeschoben* wird (Art. 26 Abs. 1 DesG). Das IGE hat diesfalls das hin-

55 Art. 7 MMG.

56 Siehe das Abkommen von Locarno vom 8. Oktober 1968 über die Errichtung der internationalen Klassifikation für gewerbliche Muster und Modelle, SR 0.232.121.3.

57 Art. 9 MMG.

58 Siehe unten, Ziff. III/4.5.

59 Art. 6 MSchG.

60 Betreffend Schöpfung durch mehrere Personen und originären Rechtserwerb durch den Arbeitgeber siehe oben, Ziff. III/2.2 und 2.3.

61 Botschaft DesG (FN 6), 2742/2749.

62 Art. 17 ff. PatG; Art. 7 ff. MSchG.

63 Art. 14a MMG.

64 Pariser Verbandsübereinkunft, SR 0.232.01/04.

65 Abkommen zur Errichtung der Welthandelsorganisation, Anhang 1C (Abkommen über handelsbezogene Aspekte der Rechte an geistigem Eigentum) SR 0.632.20. Gemäss Art. 2 Abs. 1 i.V.m. Art. 3 und 4 gilt das Prioritätsrecht der PVÜ auch für Staatsangehörige solcher Staaten, die zwar Mitglieder der WTO, nicht aber der PVÜ sind; vgl. Botschaft DesG (FN 6), 2750.

66 Die Grundgebühr für die erste Schutzperiode beträgt für ein einzeln hinterlegtes Design CHF 200.–, für eine Sammelhinterlegung CHF 300.– bis maximal CHF 700.–; siehe Art. 17 DesV sowie die Gebührenordnung des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum (SR 232.148) mit der Änderung vom 13. November 2001.

67 Das Entrichten der Gebühr ist nicht mehr (wie in Art. 15 Abs. 2 Ziff. 2 MMG) Voraussetzung für die Zuerkennung des Hinterlegungsdatums.

68 Art. 16 Abs. 2 DesV.

69 Botschaft DesG (FN 6), 2749/51.

70 Bis anhin das Patent-, Muster- und Markenblatt (PMMB1). Ferner unterhält das IGE unter <http://www.swissreg.ch> ein schweizerisches Schutzrechtsregister mit der Möglichkeit, kostenlos auf die Daten der registrierten Designs (und anderer Schutzrechte wie Patente, Marken usw.) zuzugreifen.

71 Botschaft DesG (FN 6), 2752; siehe Art. 50 EG-Geschmacksmusterverordnung (FN 39).

72 Art. 9 Abs. 2 lit. c DesV.

73 Unter dem MMG konnten Muster und Modelle in der Regel mindestens während der ersten Schutzperiode von fünf Jahren versiegelt hinterlegt werden, Art. 9 MMG.

terlegte Design bis zum Ablauf der Aufschubszeit oder bis zum Begehren des Hinterlegers um sofortige Veröffentlichung⁷⁴ geheim zu halten (Art. 26 Abs. 3 Satz 1 DesG). So kann verhindert werden, dass Nachahmungen von neuen Designs hergestellt werden, bevor der Hinterleger seine Produkte mit dem geschützten Design auf den Markt gebracht hat⁷⁵.

4.6. Löschung

Das IGE löscht gemäss Art. 28 DesG eine Eintragung im Designregister auf schriftlichen Antrag des Rechtsinhabers oder von Amtes wegen. Letzteres erfolgt, wenn

- die Eintragung nicht verlängert wird,
- die Gebühren nicht bezahlt werden,
- die Eintragung durch Urteil für nichtig erklärt worden ist,
- die Schutzfrist nach Art. 5 DesG abgelaufen ist, oder wenn
- bei der aufgeschobenen Veröffentlichung keine Abbildungen eingereicht werden⁷⁶.

5. Schutzbereich und Schutzdauer

5.1. Schutzbereich

Gemäss Art. 8 DesG schützt das Designrecht eine Gestaltung in ihrem Gesamteindruck, wie er sich aus den wesentlichen Merkmalen ergibt. Der Inhaber eines registrierten Designs kann demnach allen andern verbieten, ein *identisches* oder ein *im Gesamteindruck identisch wirkendes* Design zu *gewerblichen* Zwecken zu gebrauchen, d.h. herzustellen, zu lagern, anzubieten, in Verkehr zu bringen, ein-, aus- und durchzuführen sowie es dafür zu besitzen (Art. 9 Abs. 1 DesG).

Schutzvoraussetzungen und Schutzbereich des Designs stehen damit im Einklang: Eine Gestaltung, die denselben Gesamteindruck erweckt wie ein bestehendes Design, ist wegen fehlender Eigenart nicht selbst als Design schutzbar und darf folgerichtig auch ohne Eintragung nicht zu gewerblichen Zwecken benutzt werden. Die Formulierung "zu gewerblichen Zwecken" in Art. 9 Abs. 1 DesG macht dagegen klar, dass die Herstellung und der Gebrauch zu *privaten* Zwecken nicht in den Schutzbereich des Designrechts fallen und demnach zulässig sind.

Der Schutzbereich ist weiter gefasst als noch im MMG, wo eine Gestaltung nur vor Nachmachung und sklavischer Nachahmung geschützt war⁷⁷, und wird methodologisch auch anders festgestellt. Ausgangspunkt der Prüfung, ob durch eine Gestaltung ein registriertes Design verletzt wird, bilden die übereinstimmenden wesentlichen Merkmale und nicht die Abweichungen in den Details⁷⁸. Die Beurteilung des Gesamteindrucks erfolgt – wie bei der Eigenart – aus der Perspektive der massgeblichen Verkehrskreise⁷⁹.

5.2. Auskunftspflicht

Das Designrecht begründet neben dem Ausschliesslichkeitsrecht auch eine Pflicht: Der Rechtsinhaber muss die

Registernummer eines Designrechts auf Anfrage unentgeltlich bekannt geben, wenn er auf Waren oder Geschäftspapieren auf den Designschutz hinweist, ohne die Registernummer zu nennen (Art. 10 DesG)⁸⁰. Diese Bestimmung soll die unberechtigte Anmassung von Designschutz verhindern helfen⁸¹. Es darf ihr aber wohl bereits *ex ante* eine bescheidene praktische Relevanz vorausgesagt werden, weil sie nur den Rechtsinhaber (und nicht etwa auch den Lizenznehmer) verpflichtet. Es obliegt somit dem Interessierten, diesen ausfindig zu machen, was insbesondere bei in (Unter-)Lizenz hergestellten Produkten nur mit Aufwand möglich sein wird.

5.3. Weiterbenützungs- und Mitbenützungsrecht

Eingeschränkt wird der Schutzbereich des Designrechts neu durch das dem Markenrecht nachgebildete⁸² Weiterbenützungs- und das Mitbenützungsrecht (Art. 12 und 13 DesG).

5.3.1. Weiterbenützungsrecht

Benutzt ein gutgläubiger Dritter vor dem Hinterlegungs- oder Prioritätsdatum oder während der Dauer des Aufschubs der Veröffentlichung in der Schweiz eine Gestaltung, die nachmals ins Designregister eingetragen wird, so hat er das Recht, diese im bisherigen Umfang weiter zu benutzen (Art. 12 DesG), und zwar *unentgeltlich*. Das Weiterbenützungsrecht dient der Eindämmung der Designpiraterie und schützt beispielsweise den Schöpfer eines Designs davor, dass ein Dritter das Design in seinem Namen hinterlegt und so von den aus der Hinterlegungspriorität resultierenden Vermutungen unberechtigt profitiert⁸³.

5.3.2. Mitbenützungsrecht

Das Mitbenützungsrecht hat seinen Ursprung im verfahrensrechtlichen Institut der Weiterbehandlung bei Fristversäumnis (Art. 31 DesG)⁸⁴. Wer eine Frist versäumt, die er gegenüber dem IGE hätte einhalten sollen, kann einen schriftlichen Antrag auf Weiterbehandlung stellen. Dessen

74 Art. 26 Abs. 2 DesG.

75 Botschaft DesG (FN 6), 2752.

76 Art. 34 Abs. 3 lit. c DesV.

77 Art. 24 Ziff. 1 MMG; M. M. PEDRAZZINI/R. VON BÜREN/E. MARBACH (FN 10), N 431; Botschaft DesG (FN 6), 2743.

78 Botschaft DesG (FN 6), 2744.

79 Botschaft DesG (FN 6), 2744.

80 Art. 10 DesG wurde erst in der Beratung durch den Ständerat eingefügt, AB 2001 S 270.

81 Vgl. Votum von NR J. ALEXANDER BAUMANN in der Differenzvereinbarung, AB 2001 N 1082.

82 Vgl. Art. 14 MSchG.

83 Vgl. Botschaft DesG (FN 6), 2745. Wird dennoch ein Design von einem Dritten hinterlegt, so kann der Schöpfer die Abtreuungsklage nach Art. 34 Abs. 1 DesG erheben; siehe dazu unten, Ziff. V/2.3.

84 Siehe dazu unten, Ziff. V/4.1.

Gutheissung führt zu einer Wiedereinsetzung in den vorigen Stand (Art. 31 Abs. 3 DesG). Wird ein Weiterbehandlungsgesuch im Zusammenhang mit einer verpassten Frist im Verfahren um Verlängerung der Schutzdauer⁸⁵ gestellt, so kann die Wiedereinsetzung des Hinterlegers mit den Interessen eines Dritten kollidieren, der sich gutgläubig auf die Richtigkeit des Registers verlassen hat. Das Mitbenützungsgesuch gemäss Art. 13 DesG trägt diesen Interessen des Dritten Rechnung: Wird ein Design im Register gelöscht und benutzt ein Dritter gestützt auf diesen Umstand das Design gewerbsmässig und in gutem Glauben (oder hat er besondere Anstalten dazu getroffen), so kann der Rechtsinhaber, dessen Verlängerungsgesuch weiterbehandelt worden ist, diesem Dritten den (Mit-) Gebrauch nicht verbieten. Das Mitbenützungsgesuch ist im Gegensatz zum Weiterbenützungsgesuch *nicht unentgeltlich* (Art. 13 Abs. 3 DesG), was auch sachlich gerechtfertigt ist. Wer sich auf das Weiterbenützungsgesuch berufen kann, hat eine schöpferische oder wirtschaftliche Vorleistung erbracht, die zu schützen und abzugelten ist. Eine derartige Vorleistung hat derjenige, der sich auf das Mitbenützungsgesuch stützt, nicht erbracht oder erbringen müssen⁸⁶.

5.4. Schutzdauer

Eine wesentliche Neuerung des Designgesetzes ist die Verlängerung der Schutzdauer von vorher 15⁸⁷ auf neu *maximal 25 Jahre*. Wird ein Design im Register eingetragen, so ist es für fünf Jahre ab dem Datum der Hinterlegung geschützt (Art. 5 Abs. 2 DesG). Danach kann der Schutz um vier Schutzperioden von jeweils fünf Jahren verlängert werden (Art. 5 Abs. 3 DesG, Art. 20 f. DesV)⁸⁸.

IV. Designrecht im Wirtschafts- und Rechtsverkehr

1. Allgemeines

Die Schöpfung eines immateriellen Guts stellt erst dann auch eine materielle Wertschöpfung dar, wenn sie im Wirtschafts- und Rechtsverkehr nutzbar und verwertbar ist. Der Gesetzgeber hat für das Designrecht – wie schon im MMG⁸⁹ – sowohl die Möglichkeit der Übertragung (Veräusserung des Rechts) wie auch der Lizenzierung (Gebrauchsüberlassung) vorgesehen und neu die Nutzniessung und das Pfandrecht ausdrücklich geregelt.

2. Übertragung

Das Designrecht kann ganz oder teilweise, nicht aber formfrei übertragen werden. Die Übertragung bedarf zu ihrer Gültigkeit zwingend der *schriftlichen Form* (Art. 14 DesG) und ist als Änderung in der Berechtigung am Design im Register einzutragen (Art. 24 Abs. 4 DesG). Mit Abschluss der Übertragungsvereinbarung bzw. der ausdrücklichen, schriftlichen Erklärung des Rechtsinhabers, wonach das Designrecht auf den Erwerber übergegangen ist⁹⁰, entstehen

die Wirkungen *inter partes*. Das heisst, dass der Registereintrag nicht konstitutiv für den Übergang des Designrechts ist⁹¹. Erst mit erfolgtem Registereintrag aber ist die Übertragung auch gegenüber gutgläubigen Dritten wirksam (Art. 14 Abs. 2 DesG). Bis zur Eintragung können deshalb gutgläubige Lizenznehmer mit befreiender Wirkung an den bisherigen Rechtsinhaber leisten, und dieser bleibt für Klagen aus Designgesetz passivlegitimiert (Art. 14 Abs. 3 DesG)⁹². Das entspricht dem Bedürfnis nach Gutglaubensschutz im Registerrecht und schafft den Anreiz, Übertragungen verzugslos anzumelden und so auch die materielle Richtigkeit des Designregisters aufrechtzuerhalten⁹³.

Eine Einschränkung hinsichtlich Übertragbarkeit besteht für die Weiterbenützungs- und Mitbenützungsrechte. Ist ein Unternehmen im Besitz solcher Rechte, so können diese nur zusammen mit dem Unternehmen selbst übertragen werden (Art. 12 Abs. 2 und Art. 13 Abs. 2 DesG). Damit soll – wie im Markenrecht⁹⁴ – verhindert werden, dass mit solchen Rechten missbräuchlich gehandelt wird⁹⁵.

Nicht (bzw. nicht mehr⁹⁶) ausdrücklich im Gesetz geregelt, aber nach wie vor möglich⁹⁷ ist der Rechtsübergang infolge gerichtlichen Urteils, Erbfolge, güterrechtlicher Auseinandersetzung und Zwangsvollstreckung⁹⁸.

3. Lizenzierung

Der Rechtsinhaber kann das Designrecht oder auch einzelne Befugnisse⁹⁹ daraus einem Dritten lizenzieren, d.h. zum Gebrauch überlassen (Art. 15 Abs. 1 DesG). Welche Rechte überlassen werden und welche Modalitäten dabei gelten sollen, müssen die Parteien im Rahmen der Vertragsfreiheit vereinbaren. Das Gesetz nennt zwei der wichtigsten Lizenzarten ausdrücklich: Die *ausschliessliche Lizenz* (Exklusivlizenz), mittels welcher die weitere Lizenzierung an einen anderen Dritten ausgeschlossen wird, und die *nicht ausschliessliche Lizenz* (*einfache Lizenz*), welche eine Weiterlizenzierung durch den Inhaber an andere erlaubt¹⁰⁰.

85 Art. 21 DesV.

86 Botschaft DesG (FN 6), 2745.

87 Art. 8 MMG.

88 Zur Schutzdauer in den einschlägigen Staatsverträgen siehe Botschaft DesG (FN 6), 2742.

89 Art. 4 Abs. 2 und 3 MMG.

90 Art. 27 DesV.

91 Botschaft DesG (FN 6), 2746.

92 Vgl. die Regelung in Art. 33 Abs. 3 und 4 PatG; Botschaft DesG (FN 6), 2746.

93 Vgl. Botschaft DesG (FN 6), 2746.

94 Art. 14 Abs. 2 MSchG.

95 Botschaft DesG (FN 6), 2745.

96 Das MMG hat in Art. 4 Abs. 1 den Übergang kraft Erbfolge noch ausdrücklich aufgeführt.

97 Botschaft DesG (FN 6), 2746. Siehe nun Art. 29 lit. b DesV.

98 Dass das Designrecht der Zwangsvollstreckung unterliegt, macht Art. 17 DesG deutlich.

99 Z.B. ein blosses Vermarktungs- oder Herstellungsrecht.

100 Vgl. Botschaft DesG (FN 6), 2746.

Die Eintragung von Lizenzen ins Designregister ist, analog zur Übertragung, nicht konstitutiv, aber gestützt auf Art. 24 Abs. 4 i.V.m. Art. 15 Abs. 2 DesG möglich. Der Registereintrag bewirkt, dass die eingetragene Lizenz gegenüber einem später erworbenen Recht am Design Geltung erhält (Art. 15 Abs. 2 DesG). Mit anderen Worten darf sich beispielsweise ein Erwerber darauf verlassen, ein Designrecht ohne Lizenzbelastung zu erhalten, wenn im Register keine Lizenz eingetragen ist¹⁰¹.

Den Antrag auf Eintragung kann der Rechtsinhaber wie auch der Lizenznehmer stellen (Art. 28 Abs. 1 DesV). Soll eine Exklusivlizenz eingetragen werden, so muss dies ausdrücklich beantragt werden (Art. 28 Abs. 2 lit. c DesV). Gleiches gilt für die Eintragung einer Unterlizenz (Art. 28 Abs. 3 DesV).

4. Nutznutzung und Pfandrecht

Art. 16 DesG statuiert nunmehr ausdrücklich, was für sämtliche Immaterialgüterrechte schon aufgrund des Gesetzeswortlauts im ZGB gilt:¹⁰² Das Designrecht kann nicht nur mit obligatorischen, sondern auch mit beschränkten dinglichen Rechten wie einer Nutznutzung i.S.v. Art. 745 ff. ZGB oder einem Pfandrecht i.S.v. Art. 899 ff. ZGB belastet werden.

Gegenüber einem gutgläubigen Erwerber können eine Nutznutzung und ein Pfandrecht nur geltend gemacht werden, wenn sie im Register eingetragen sind (Art. 16 Abs. 2 DesG). Indessen kann auch eine nicht eingetragene Nutznutzung oder ein nicht eingetragenes Pfandrecht einem bloss obligatorisch Berechtigten (z.B. Lizenznehmer) entgegeng gehalten werden¹⁰³. Analog zur Übertragung kann der gutgläubige Lizenznehmer seine Lizenzgebühren, die eigentlich dem Nutzniesser zustehen¹⁰⁴, bis zur Eintragung der Nutznutzung weiterhin mit befreiender Wirkung an den bisherigen Rechtsinhaber leisten (Art. 16 Abs. 3 DesG).

V. Rechtsschutz

1. Allgemeines

Das Designgesetz unterscheidet neu klar zwischen dem zivil-, straf- und verwaltungsrechtlichen Rechtsschutz. Weiter wurden Systematik und Terminologie der entsprechenden Bestimmungen des Persönlichkeitsschutzes, des unlauteren Wettbewerbs und, soweit angebracht, auch der anderen immaterialgüterrechtlichen Erlasse¹⁰⁵ übernommen.

Für alle Beteiligten ohne Wohnsitz oder Sitz in der Schweiz gilt – wie bis anhin¹⁰⁶ – in allen Verfahren die Pflicht zur Bestellung einer *Vertretung* in der Schweiz (Art. 18 DesG).

2. Zivilrechtlicher Schutz

2.1. Allgemeines

Das Designgesetz enthält keine Bestimmungen über die *örtliche Zuständigkeit* der Gerichte, da die Gerichtsstände

in Zivilsachen nunmehr abschliessend im Gerichtsstandsgesetz (GestG)¹⁰⁷ geregelt sind¹⁰⁸. Das Gerichtsstandsgesetz kennt keine ausdrücklich geregelten Zuständigkeiten für immaterialgüterrechtliche Streitigkeiten, so dass die allgemeinen Gerichtsstandsvorschriften gemäss Art. 3 ff. GestG gelten und damit der (Wohn-) Sitzgerichtsstand (Art. 4 GestG) Anwendung findet. Verletzungen von Designrechten fallen indes unter den Begriff der unerlaubten Handlung und somit in den Anwendungsbereich von Art. 25 GestG¹⁰⁹. *Leistungsklagen* können daher auch am Handlungs- bzw. Erfolgsort angehoben werden. Für *vorsorgliche Massnahmen* zwingend zuständig ist das Gericht am Ort, an dem eine der Parteien ihren Wohnsitz oder Sitz hat, oder am Ort, an dem die Massnahme vollstreckt werden soll (Art. 33 i.V.m. Art. 12 GestG).

Wie in allen anderen immaterialgüterrechtlichen Erlassen¹¹⁰ schreibt auch das Designgesetz den Kantonen in Art. 37 DesG von Bundesrechts wegen vor, ein Gericht zu bezeichnen, welches für das ganze Kantonsgebiet als *einzig kantonale Instanz* über Zivilklagen aus Designrecht entscheidet¹¹¹. Kantonale Entscheide können ohne Streitwertbegrenzung mit Berufung an das Bundesgericht weitergezogen werden (Art. 45 lit. a OG¹¹²).

Die designrechtlichen Klagen können grundsätzlich *kumulativ* mit anderen Klagen, insbesondere aus Obligationen- oder Persönlichkeitsrecht, erhoben werden¹¹³.

Für alle zivilrechtlichen Klagen aus Designgesetz gelten weiter die Bestimmungen über die Einziehung bzw. Ver-

101 Vgl. Botschaft DesG (FN 6), 2747.

102 Vgl. M. M. PEDRAZZINI/R. VON BÜREN/E. MARBACH (FN 10), N 673 ff.

103 Botschaft DesG (FN 6), 2747.

104 Art. 757 ZGB.

105 Botschaft DesG (FN 6), 2755.

106 Art. 14 MMG.

107 Bundesgesetz über den Gerichtsstand in Zivilsachen vom 24. März 2000, SR 272.

108 Zur internationalen Zuständigkeit siehe etwa M. M. PEDRAZZINI/R. VON BÜREN/E. MARBACH (FN 10), N 723 ff.

109 CHRISTOPH KURTH/MARTIN BERNET, Kommentar zum Bundesgesetz über den Gerichtsstand in Zivilsachen (Hrsg. FRANZ KELLERHALS/NICOLAS VON WERDT/ANDREAS GÜNGERICH), Bern 2001, N 12 und 40 zu Art. 25.

110 Art. 76 Abs. 1 PatG, Art. 58 Abs. 3 MSchG, Art. 64 Abs. 3 URG. Vgl. auch Art. 33 Abs. 1 MMG.

111 Art. 37 DesG wurde erst in der Beratung im Nationalrat eingefügt, AB 2001 N 194. Die Formulierung entspricht Art. 58 Abs. 3 MSchG und ist nicht sehr glücklich gewählt; verständlicher und klarer ist Art. 76 Abs. 1 PatG.

112 Bundesgesetz vom 16. Dezember 1943 über die Organisation der Bundesrechtspflege, SR 173.110. Der Wortlaut von Art. 45 lit. a OG wurde nicht angepasst und spricht daher immer noch von Streitigkeiten über den Schutz von "gewerblichen Mustern und Modellen".

113 Art. 34 Abs. 4 und Art. 35 Abs. 2 DesG; Botschaft DesG (FN 6), 2757 ff.

nehmung von widerrechtlich hergestellten Gegenständen (Art. 36 DesG), die Möglichkeit der Veröffentlichung (Art. 39 DesG) und der Mitteilung von Urteilen an das IGE (Art. 40 DesG).

2.2. Feststellungsklage

Mittels Feststellungsklage nach Art. 33 DesG kann jedermann, der ein rechtlich schützenswertes Interesse¹¹⁴ nachweist, über den Bestand oder Nichtbestand eines Rechts oder Rechtsverhältnisses gerichtlich befinden lassen. Verlangt werden kann beispielsweise die Feststellung, dass ein Designrecht nicht bestehe und zu löschen sei (*Nichtigkeitsklage*), dass eine Eintragung zu Recht bestehe oder dass eine Verletzung des Designrechts nicht vorliege¹¹⁵.

2.3. Abtretungsklage

Wer ein besseres Recht am Design geltend macht als der im Register Eingetragene, kann gegen diesen auf Abtretung des Designrechts klagen (Art. 34 Abs. 1 DesG). Das Designgesetz übernimmt damit die seit 1947 geltende Rechtsprechung¹¹⁶, wonach die patentrechtliche Abtretungsklage¹¹⁷ im Muster- und Modellrecht analog anzuwenden war¹¹⁸. Hauptanwendungsfall von Art. 34 DesG ist die Widerlegung der Vermutung von Art. 21 DesG, mit anderen Worten die *Klage* des am Designrecht materiell Berechtigten *gegen den nichtberechtigten Hinterlegenden*¹¹⁹.

Hat ein Dritter zwischenzeitlich ein Lizenz-, ein Weiter- oder Mitbenützensrecht oder eine Nutzniessung am Design erworben, so fallen diese Rechte mit Gutheissung der Abtretungsklage dahin. Der gutgläubige Dritte ist aber insofern geschützt, als er Anspruch auf Erteilung einer einfachen Lizenz hat, sofern er das Design in der Schweiz gewerbmässig benützt oder besondere Anstalten dazu getroffen hat (Art. 34 Abs. 3 DesG)¹²⁰.

Gegen einen gutgläubigen Hinterleger muss die Klage *innerhalb von zwei Jahren* seit Veröffentlichung des Designs angehoben werden (Art. 34 Abs. 2 DesG), andernfalls das Klagerecht verwirkt ist¹²¹.

2.4. Leistungsklage

Die Klage nach Art. 35 DesG ist weitgehend den anderen immaterialgüterrechtlichen Leistungsklagen nachgebildet¹²². Mit ihr kann der Rechtsinhaber eine drohende Verletzung *verbieten* oder eine bestehende Verletzung *beseitigen* lassen (Art. 35 Abs. 1 lit. a und b DesG). Ferner kann er *Auskunft* über Herkunft und Umfang der sich im Besitz des Beklagten befindlichen, widerrechtlich hergestellten Gegenstände sowie über die Adressaten und den Umfang einer Weitergabe an gewerbliche Abnehmer verlangen (Art. 35 Abs. 1 lit. c DesG).

Voraussetzung für die Anhebung der Leistungsklage ist der Eintrag des Designs im Register. Für die Bemessung des Schadens wird nicht auf den Eintragungs-, sondern auf den Zeitpunkt abgestellt, in dem der Beklagte vom Inhalt des Eintragungsgesuchs Kenntnis erhalten hat (Art. 35 Abs. 3 DesG)¹²³.

2.5. Vorsorglicher Rechtsschutz

Das Designgesetz selbst regelt den vorsorglichen Rechtsschutz weniger ausführlich als das MMG¹²⁴. Art. 38 Abs. 1 DesG nennt bloss die zwei allgemeinen¹²⁵ Voraussetzungen für die Anordnung von vorsorglichen Massnahmen: Der Gesuchsteller muss glaubhaft machen, dass er in seinem Designrecht verletzt ist oder eine solche Verletzung droht und dass die dadurch zu befürchtenden Nachteile nicht leicht wieder gutzumachen sind.

Konkret können zu diesem Zweck beispielsweise Massnahmen zur Beweissicherung, zur Ermittlung der Herkunft widerrechtlicher Gegenstände, zur Wahrung des bestehenden Zustands oder auch zur vorläufigen Vollstreckung von Rechtsansprüchen verlangt werden (Art. 38 Abs. 2 DesG).

Art. 38 Abs. 3 DesG erklärt die persönlichkeitsrechtlichen Bestimmungen über die vorsorglichen Massnahmen (Art. 28c–28f ZGB) für analog anwendbar, was im Hinblick auf die Vereinheitlichung des zivilrechtlichen Rechtsschutzes zu begrüssen ist. So kann eine vorsorgliche Massnahme weiterhin superprovisorisch angeordnet werden¹²⁶, bei Massnahmen ausser Prozess ist spätestens innert 30 Tagen Klage zu erheben¹²⁷, und der Gesuchsteller kann zur Leistung von Sicherheiten verpflichtet bzw. zu Schadenersatz verurteilt werden¹²⁸.

2.6. Klagelegitimation des Lizenznehmers

Gemäss Art. 35 Abs. 4 DesG ist der Exklusiv-Lizenznehmer in Designrechtsprozessen neu aktivlegitimiert: Wer über eine ausschliessliche Lizenz verfügt, kann *selbständig Leistungsklage* erheben, sofern dies im Lizenzvertrag nicht ausdrücklich ausgeschlossen worden ist. Alle Lizenznehmer, d.h. sowohl ausschliessliche wie einfache, können weiter einem vom Designrechtsinhaber angehobenen Verletzungsprozess beitreten, um ihren eigenen Schaden geltend zu machen.

114 Das Feststellungsinteresse ist gegeben, wenn die Rechtsstellung des Klägers ungewiss ist, diese Ungewissheit unzumutbar ist und sich diese nicht auf andere Weise (insbesondere durch Leistungs- oder Gestaltungsklagen) beseitigen lässt; siehe dazu OSCAR VOGEL/KARL SPÜHLER, Grundriss des Zivilprozessrechts, 7. A., Bern 2001, 7 N 23 ff.

115 Botschaft DesG (FN 6), 2757.

116 BGE 73 II 228 ff.

117 Art. 29 Abs. 1 PatG.

118 Botschaft DesG (FN 6), 2758.

119 Botschaft DesG (FN 6), 2758; siehe BGE 73 II 228 ff.

120 Botschaft DesG (FN 6), 2758.

121 Botschaft DesG (FN 6), 2758.

122 Botschaft DesG (FN 6), 2758.

123 Art. 35 Abs. 3 DesG entspricht inhaltlich Art. 74 Abs. 3 PatG.

124 Art. 28 und 28a MMG.

125 Vgl. Art. 28c Abs. 1 ZGB.

126 Vgl. Art. 28 Abs. 3 MMG.

127 Wie nach Art. 28 Abs. 4 MMG.

128 Wie nach Art. 28 Abs. 2 und Art. 28a MMG.

Die Aktivlegitimation des Lizenznehmers war der zweite Streitpunkt in der Beratung des Designgesetzes. Der Entwurf zum Designgesetz sah noch eine generelle Aktivlegitimation des Lizenznehmers vor¹²⁹, was im Nationalrat und in der Presse zu Diskussionen Anlass gab¹³⁰. Die Kritiker brachten hauptsächlich vor, die vorgesehene Regelung stehe im Widerspruch zur geltenden Rechtslage und führe zu kaum lösbaren Konflikten. Weiter berge sie die Gefahr, dass aufgrund einer Nichtigkeitseinrede im Prozess zwischen Lizenznehmer und Verletzer die Interessen des Lizenzgebers beeinträchtigt werden könnten¹³¹. Dem wurde entgegengehalten, dass die Aktivlegitimation des Lizenznehmers den Interessen der Praxis entspreche und der Lizenznehmer hinsichtlich einer einrede- oder widerklageweisen Geltendmachung der Nichtigkeit gar nicht passivlegitimiert sei¹³². Der Gesetzgeber hat sich schliesslich in der nun geltenden Fassung von Art. 35 Abs. 4 DesG dafür entschieden, die Aktivlegitimation nur dem exklusiven Lizenznehmer zuzugestehen, der als Prozessstandschafter den Prozess anstelle des Lizenzgebers, aber in eigenem Namen führen kann¹³³.

In der Tat steht die neue Bestimmung quer im System¹³⁴. Die sich daraus ergebenden Konflikte zwischen verschiedenen Immaterialgüterrechten sind aber lösbar. Ist beispielsweise eine exklusiv lizenzierte Gestaltung sowohl ein urheberrechtlich geschütztes Werk wie auch ein geschütztes Design, so kann sich der Lizenznehmer nun aufgrund des Designrechts selbstständig gegen Verletzungen zur Wehr setzen. Dass er dies nicht (auch) gestützt auf das Urheberrecht tun kann, stellt dies nicht in Frage – das Designgesetz geht dem Urheberrechtsgesetz (und den anderen immaterialgüterrechtlichen Erlassen) in diesem Punkt als jüngeres Gesetz vor. Es wäre aber zu begrüssen, wenn diese Systemwidrigkeit entweder durch die Rechtsprechung (mittels analoger Anwendbarkeit der designrechtlichen Aktivlegitimation des Lizenznehmers) oder durch den Gesetzgeber selbst (mittels Anpassung der anderen immaterialgüterrechtlichen Erlasse) beseitigt würde.

Eine von den Kritikern angesprochene Schwierigkeit bleibt dennoch bestehen, nämlich der Fall des vom Lizenznehmer schlecht geführten Prozesses¹³⁵. Dringt der Lizenznehmer mit seinen Begehren gegen den Verletzer nicht oder nicht vollständig durch, so kann der Lizenzgeber selbst keinen neuen Prozess gegen diesen anhängig machen, da dem die *res iudicata*-Wirkung des ersten Urteils entgegensteht. Zwar schliesst die materielle Rechtskraft grundsätzlich nur einen neuen Prozess zwischen denselben Parteien über denselben Streitgegenstand aus, doch erstreckt sie sich im Falle der Prozessstandschaft auch auf den eigentlichen Rechtsinhaber¹³⁶, d.h. diesfalls auf den Lizenzgeber. Es ist dem Lizenzgeber daher zu empfehlen, einem Verfahren seines Exklusivlizenznehmers gegen einen Verletzer als Nebenintervenient¹³⁷ beizutreten¹³⁸.

Unproblematischer ist die *Aktivlegitimation des Lizenznehmers für Schadenersatzklagen* i.S.v. Art. 35 Abs. 2 DesG. Wer als Lizenznehmer einen eigenen Schaden erlitten hat, kann diesen gegen den Schädiger geltend machen¹³⁹. Die Bestimmung, wonach alle Lizenznehmer einer Verletzungsklage beitreten können, um ihren eigenen Schaden

geltend zu machen (Art. 35 Abs. 4 Satz 2 DesG), ist aber unglücklich formuliert, weil der Begriff des "Beitritts" (auch in den Materialien) nicht weiter konkretisiert wird. So muss zur Auslegung auf das allgemeine Zivilprozessrecht zurückgegriffen werden, dem das Institut des Prozessbeitritts bekannt ist. Ein solcher erlaubt es einem Dritten, "einer bereits in einem Prozess stehenden Partei als einfacher Streitgenosse" beizutreten¹⁴⁰. Ein Prozessbeitritt hat aber (im Gegensatz zur Nebenintervention¹⁴¹) zur Folge, dass unter Umständen frühere Prozessstadien wiederholt werden müssen, und ist daher nur ausnahmsweise zuzulassen¹⁴². Die Interessenlage des Lizenzgebers spricht allerdings dagegen, dem Lizenznehmer ein derartiges Beitrittsrecht zuzusprechen. Es ist für ihn nicht zumutbar, jederzeit damit

129 Art. 34 Abs. 4 des Entwurfs lautet: "Lizenznehmerinnen und Lizenznehmer sind unabhängig von der Eintragung der Lizenz im Register selbstständig zur Klage berechtigt, sofern dies im Lizenzvertrag nicht ausdrücklich ausgeschlossen worden ist."

130 AB 2001 N 192 ff. (Anträge NR M. F. SUTER); St. BEUTLER/R. STUTZ (FN 19); R. M. HILTY (FN 19).

131 Siehe Votum NR M. F. SUTER (FN 130) und St. BEUTLER/R. STUTZ (FN 19).

132 Siehe Votum BR R. METZLER, AB 2001 N 193; Votum SR R. SCHWEIGER, AB 2001 S 271; R. M. HILTY (FN 19).

133 Siehe R. M. HILTY (FN 19) sowie allgemein R. VON BÜREN, Der Lizenzvertrag, Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Band I/1, Basel/Frankfurt a.M. 1995, 371 ff. Zum Institut der Prozessstandschaft siehe O. VOGEL/K. SPÜHLER (FN 114), 5 N 37.

134 Nach herrschender Lehre und Rechtsprechung ist der Lizenznehmer zur Anhebung einer Leistungsklage in den immaterialgüterrechtlichen Bereichen nur legitimiert, wenn sich eine derartige Befugnis aus dem Lizenzvertrag ergibt; siehe M. M. PEDRAZZINI/R. VON BÜREN/E. MARBACH, (FN 10), N 777, BGE 113 II 190 ff. ("Le Corbusier"), ZR 98, 32; ZR 91, 40; sic! 1999, 148 ff.

135 St. BEUTLER/R. STUTZ (FN 19), die diese Frage allerdings nur im Zusammenhang mit der (unproblematischen) Nichtigkeitseinrede diskutieren.

136 O. VOGEL/K. SPÜHLER (FN 114), 8 N 83.

137 Nebenintervenient ist, wer an einem fremden Prozess zur Unterstützung einer Partei teilnimmt, an deren Obsiegen er interessiert ist, und zu diesem Zweck Angriffs- und Verteidigungsmittel vorbringt, O. VOGEL/K. SPÜHLER (FN 114), 5 N 65 ff.

138 Das setzt natürlich voraus, dass der Lizenzgeber vom Prozess zwischen dem Lizenznehmer und dem Verletzer überhaupt (rechtzeitig) Kenntnis hat.

139 Vgl. Botschaft DesG (FN 6), 2759.

140 O. VOGEL/K. SPÜHLER (FN 114), 5 N 64a.

141 O. VOGEL/K. SPÜHLER (FN 114), 5 N 74. Der Lizenznehmer kann zur Geltendmachung seines eigenen Schadens nicht als (streitgenössischer) Nebenintervenient auftreten, da er als solcher nicht Parteistellung hätte und ihm folglich nichts zugesprochen werden könnte; siehe GEORG LEUCH/OMAR MARBACH/Franz KELLERHALS/MARTIN STERCHI, Die Zivilprozessordnung für den Kanton Bern, 5. A., Bern 2000, N 3 zu Art. 44.

142 O. VOGEL/K. SPÜHLER (FN 114), 5 N 64b.

rechnen zu müssen, dass sein Verletzungsprozess wegen einem seiner Lizenznehmer, der sich plötzlich für die Teilnahme am Prozess entscheidet, unter Umständen massiv verlängert wird. Das Beitrittsrecht des Lizenznehmers muss daher entweder im Rahmen des Rechtsmissbrauchsverbots zeitlich begrenzt werden oder als deklaratorische Bestätigung des allgemeinen Rechts verstanden werden, den Prozess von Anfang an gemeinsam mit dem Lizenzgeber in einfacher Streitgenossenschaft zu führen¹⁴³. Letztere Lösung erscheint sowohl sachgerechter wie klarer und ist daher vorzuziehen.

3. Strafrechtlicher Schutz

Die zivilrechtliche Schutzwirkung des Designs nach Art. 9 DesG findet in der Bestimmung von Art. 41 Abs. 1 DesG ihr strafrechtliches Korrelat. Eine strafbare Designrechtsverletzung begeht zum einen, wer *vorsätzlich*¹⁴⁴ ein Design *widerrechtlich gebraucht* (Art. 41 Abs. 1 lit. a DesG), bei einer Gebrauchshandlung mitwirkt oder deren Begehung begünstigt bzw. erleichtert (Art. 41 Abs. 1 lit. b DesG). Strafbar ist weiter auch die *Weigerung*, einem *Auskunftsbegehren* gemäss Art. 35 Abs. 1 lit. c DesG nachzukommen (Art. 41 Abs. 1 lit. c DesG). Die angedrohte Strafe ist Gefängnis bis zu einem Jahr oder Busse bis zu 100000 Franken¹⁴⁵.

Die Designverletzung nach Art. 41 Abs. 1 DesG ist ein *Antragsdelikt*, und antragsberechtigt ist der Rechtsinhaber. Die gewerbmässige Designverletzung nach Art. 41 Abs. 2 DesG ist hingegen ein *Offizialdelikt* und wird von Amtes wegen verfolgt. Subsidiär gelten die allgemeinen Bestimmungen des StGB¹⁴⁶.

Nicht mehr strafbar nach Designgesetz ist die in Art. 31 MMG noch sanktionierte Schutzrechtsberührung, d.h. die Erweckung des Anscheins von Designschutz, da Art. 3 lit. b i.V.m. Art. 23 UWG diesen Tatbestand bereits strafrechtlich erfasst¹⁴⁷.

4. Verwaltungsrechtlicher Schutz

Das Verfahren vor dem IGE ist ein Verwaltungsverfahren. Subsidiär zum Designgesetz und zur Designverordnung ist daher grundsätzlich das Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren (VwVG) anwendbar¹⁴⁸.

4.1. Weiterbehandlung bei Fristversäumnis

Wer eine Frist versäumt, die er gegenüber dem IGE hätte einhalten sollen, kann sich bei Vorliegen der drei Voraussetzungen von Art. 31 DesG wieder *in den vorigen Stand einsetzen* lassen. Dadurch wird mit anderen Worten der Zustand hergestellt, der bei rechtzeitiger Handlung eingetreten wäre (Art. 31 Abs. 3 DesG).

Ein Antrag auf Weiterbehandlung muss schriftlich und fristgerecht beim IGE eingereicht werden. Fristgerecht eingereicht ist der Antrag, wenn er innerhalb von zwei Monaten ab Kenntnisnahme des Fristversäumnisses (relative Frist), spätestens aber innerhalb von sechs Monaten nach Ablauf der versäumten Frist erfolgt (absolute Frist). Weiter muss innerhalb dieser Fristen die versäumte Handlung vollstän-

dig nachgeholt und eine entsprechende Weiterbehandlungsgebühr bezahlt werden (Art. 31 Abs. 2 DesG). In der Praxis wird es daher unumgänglich sein, die versäumte Eingabe (etwa ein Gesuch um Verlängerung der Eintragung, Art. 21 DesV) gleichzeitig mit dem Gesuch um Weiterbehandlung einzureichen. Im Gegensatz zum Patentrecht¹⁴⁹ ist im Designrecht daneben auch die Wiederherstellung der Frist nach Art. 24 Abs. 1 VwVG möglich, wenn der Gesuchsteller unverschuldet davon abgehalten worden ist, innert der Frist zu handeln und die übrigen Voraussetzungen von Art. 24 Abs. 1 VwVG erfüllt sind¹⁵⁰.

Art. 31 Abs. 4 DesG stellt klar, dass die Weiterbehandlung für die Weiterbehandlungsfristen selbst nicht gilt, und auch die Prioritätsfrist nach Art. 21 f. DesG nicht über die Hintertür der Weiterbehandlung verlängert werden kann.

4.2. Beschwerde an die Rekurskommission

Gegen Verfügungen des IGE steht das Rechtsmittel der Beschwerde an die Rekurskommission für geistiges Eigentum offen (Art. 32 DesG). Das Beschwerdeverfahren richtet sich nach der Verordnung über Organisation und Verfahren der eidgenössischen Rekurs- und Schiedskommissionen¹⁵¹ sowie dem VwVG. Entscheide der Rekurskommission können mittels Verwaltungsgerichtsbeschwerde an das Bundesgericht weitergezogen werden (Art. 98 lit. e OG).

5. Hilfeleistung der Zollverwaltung

Die Art. 46–49 DesG regeln in Übereinstimmung mit der MMG und dem TRIPS-Abkommen¹⁵² die Aufgaben und Möglichkeiten der Zollverwaltung in der Bekämpfung von Designrechtsverletzungen. So ist die Zollverwaltung von Gesetzes wegen ermächtigt, den Rechtsinhaber eines hinterlegten Designs auf Ein-, Aus- oder Durchfuhren von offen-

143 Als Streitgenosse auftreten kann, wer seinen Anspruch auch in einem eigenständigen Prozess geltend machen könnte, dies aufgrund des engen Sachzusammenhangs aber gemeinsam mit andern tut; siehe etwa O. VOGEL/K. SPÜHLER (FN 114), 5 N 59 ff.

144 Botschaft DesG (FN 6), 2761.

145 Bei Gewerbmässigkeit drohen Gefängnis (ohne einschränkende Höchstdauer) und Busse bis zu 100000 Franken (Art. 41 Abs. 2 DesG).

146 Botschaft DesG (FN 6), 2761.

147 Danach handelt insbesondere unlauter, wer "über sich, seine Firma, seine Geschäftsbezeichnung, seine Waren, Werke oder Leistungen, deren Preise, die vorrätige Menge, die Art der Verkaufsveranstaltung oder über seine Geschäftsverhältnisse *unrichtige oder irreführende Angaben macht* oder in entsprechender Weise Dritte im Wettbewerb begünstigt" (Hervorhebungen durch den Verfasser); Botschaft DesG (FN 6), 2761

148 SR 172.021; vgl. M. M. PEDRAZZINI/R. VON BÜREN/E. MARBACH (FN 10), N 410.

149 Art. 24 Abs. 2 VwVG.

150 Botschaft DesG (FN 6), 2757.

151 SR 173.31.

152 Vgl. Botschaft DesG (FN 6), 2763 ff.

sichtlich widerrechtlich hergestellten Gegenständen aufmerksam zu machen (Art. 46 DesG). Der Rechtsinhaber wie auch der Lizenznehmer können aufgrund von konkreten Anhaltspunkten, die auf eine bevorstehende Designrechtsverletzung hindeuten, der Zollverwaltung beantragen, die Freigabe der Gegenstände zu verweigern (Art. 47 DesG). Die Zollverwaltung kann diesfalls solche Gegenstände bis zu zehn Arbeitstage zurückbehalten, um dem Rechtsinhaber oder dem Lizenznehmer zu ermöglichen, eine vorsorgliche Massnahme i.S.v. Art. 38 DesG zu erwirken (Art. 48 DesG).

VI. Übergangsrecht

Die unter dem Regime des MMG eingetragenen Muster und Modelle unterstehen seit dem 1. Juli 2002 dem Designgesetz (Art. 52 Abs. 1 DesG), während Muster und Modelle, die am 1. Juli 2002 hinterlegt, aber noch nicht eingetragen waren, bis zum Zeitpunkt der Eintragung weiterhin dem MMG unterstehen (Art. 52 Abs. 2 DesG). Versiegelt hinterlegte Muster und Modelle bleiben bis zum Ende der ersten Schutzperiode versiegelt (Art. 52 Abs. 3 DesG) und werden anschliessend offen im Register geführt, da das Designgesetz die Möglichkeit der versiegelten Hinterlegung nicht mehr vorsieht. Für alle bereits eingetragenen Muster und Modelle gilt weiter, dass mit dem Gesuch um Verlängerung für eine vierte Schutzperiode dem IGE eine zur Reproduktion geeignete Abbildung des Designs einzureichen ist (Art. 52 Abs. 1 Satz 2 DesG).

Die Bestimmung von Art. 35 Abs. 4 DesG über die *Aktivlegitimation des Lizenznehmers* findet nur auf Lizenzverträge Anwendung, die nach dem 1. Juli 2002 abgeschlossen oder bestätigt worden sind (Art. 52 Abs. 4 DesG). Haben die Parteien in einem Lizenzvertrag, der vor diesem Datum abgeschlossen worden ist, die Aktivlegitimation des Lizenznehmers nicht geregelt, so bleibt ihm diese gestützt auf die Rechtsprechung zum MMG auch weiterhin versagt. Generell ist es aber empfehlenswert, bestehende Lizenzverträge im Hinblick auf das Designgesetz durchzusehen und gegebenenfalls zu aktualisieren.

VII. Fazit

Die neue Definition des Designbegriffs, die Erweiterung des Schutzbereiches und die Verlängerung der Schutzdauer haben den Designschutz in der Schweiz den Bedürfnissen der Praxis angepasst und weitestgehend international kompatibel ausgestaltet. In den Bereichen, in denen das System der Immaterialgüterrechte mit der Einführung des originären Rechtserwerbs durch den Arbeitgeber und der Aktivlegitimierung des Exklusivlizenznehmers aus dem Gleichgewicht gebracht worden ist, sind sowohl der Gesetzgeber wie auch die Gerichte aufgefordert, diese Modernisierungen – soweit nicht bereits der Fall – auch in den anderen Immaterialgüterrechten einzuführen.

Le 1^{er} juillet 2002, la nouvelle loi sur les designs est entrée en vigueur et a remplacé la loi sur les dessins et modèles industriels de 1900. L'introduction de diverses innovations a adapté la protection des designs en Suisse aux besoins de la pratique et l'a rendue pour la plus grande partie internationalement compatible. L'expression "dessins et modèles industriels" a été remplacée par "designs". La définition de "design" est maintenant très large et ne s'oriente plus uniquement sur l'utilisation industrielle de la création de produits. Peut être protégé selon l'art. 2 al. 1 LDes le design qui est nouveau (innovation formelle) et original (innovation matérielle). La protection s'étend maintenant sur l'impression générale dégagée par le design, et la durée de la protection a été augmentée à 25 ans au maximum. Les dispositions concernant les voies de droit ont été adaptées à celles de la protection de la personnalité selon le CC, de la LCD et des autres lois sur les droits de propriété intellectuelle et elles ont été plus clairement formulées et structurées. Pourtant, dans deux domaines, le système des droits de propriété intellectuelle a été déséquilibré: l'acquisition originare du droit de propriété intellectuelle par l'employeur (art. 332 CO, édition révisée) et la légitimation active du titulaire d'une licence exclusive (art. 35 al. 4 LDes). Ce concernant, le législateur ainsi que les tribunaux sont invités à introduire cette modernisation également dans les autres droits de propriété intellectuelle pour autant que ce n'est pas déjà le cas.

(trad. Flurin von Planta)