

Schweizer IP-Handbuch

Intellectual Property – Konzepte,
Checklisten und Musterdokumente
für die Praxis

2. Auflage

Conrad Weinmann
Peter Münch
Jürg Herren
(Hrsg.)



Mit elektronischen Musterdokumenten
als Download

Helbing Lichtenhahn Verlag

Schweizer IP-Handbuch

Schweizer IP-Handbuch

Intellectual Property – Konzepte,
Checklisten und Musterdokumente
für die Praxis

Herausgeber

Conrad Weinmann
Rechtsanwalt in Zürich

Peter Münch
Professor an der Zürcher Hochschule
für Angewandte Wissenschaften (ZHAW)
School of Management and Law, Winterthur

Jürg Herren
Eidg. Institut für Geistiges Eigentum, Bern

Helbing Lichtenhahn Verlag

Bibliographische Information der Deutschen Nationalbibliothek

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation
in der Deutschen Nationalbibliographie; detaillierte bibliographische Daten
sind im Internet abrufbar: <http://dnb.dnb.de>

Zitierhinweis: IP-Handbuch-BEARBEITER/IN

Vorauslage:

Weinmann/Münch/Herren (Hrsg.), Schweizer IP-Handbuch, 1. Auflage, Basel 2013

Alle Rechte vorbehalten. Dieses Werk ist weltweit urheberrechtlich geschützt.
Insbesondere das Recht, das Werk mittels irgendeines Mediums (grafisch, technisch,
elektronisch und/oder digital, einschliesslich Fotokopie und downloading) teilweise
oder ganz zu vervielfältigen, vorzutragen, zu verbreiten, zu bearbeiten, zu übersetzen,
zu übertragen oder zu speichern, liegt ausschliesslich beim Verlag. Jede Verwertung
in den genannten oder in anderen als den gesetzlich zugelassenen Fällen bedarf
deshalb der vorherigen schriftlichen Einwilligung des Verlags.

© 2021 Helbing Lichtenhahn Verlag, Basel

ISBN 978-3-7190-4020-8

www.helbing.ch

Vorwort

Geistiges Eigentum spiegelt Innovation, sichert Wettbewerbsvorteile, verkörpert nicht selten einen wesentlichen Teil des Unternehmenswerts, erschliesst Ertragsquellen, kommt Konkurrenten in die Quere – und ist Gegenstand von rechtlichen Auseinandersetzungen. Für ein Unternehmen kann geistiges Eigentum sowohl Erfolgs- als auch Risikofaktor sein. Daraus ergeben sich Herausforderungen: Sicherstellen wirksamen rechtlichen Schutzes, zuverlässige Freedom-to-Operate-Analyse, professionelles, strategisch ausgerichtetes Intellectual Property Management, zielführendes Vorgehen bei der Durchsetzung und bei der Abwehr von immaterialgüterrechtlichen Ansprüchen.

Das vorliegende Handbuch deckt die wesentlichen Bereiche der IP-Praxis ab. Es ist darauf ausgerichtet, wissenschaftlich fundiertes Know-how zu bieten. Dem Ziel entspricht die Darstellungsform: Das Handbuch enthält kommentierte Musterdokumente, Checklisten und Management-Leitfäden aus dem ganzen Spektrum des Immaterialgüterrechts und des IP-Managements. Die Darstellung ist darauf angelegt, Praxisnutzen und wissenschaftliche Präzision zu verbinden.

Die Neuauflage bot Gelegenheit, das Handbuch auf den neusten Stand zu bringen und zu erweitern. Neu sind auch der Datenschutz (§ 5) und das Kartellrecht (§ 6) einbezogen. Ausführlicher erfasst und in separaten Kapiteln dargestellt sind weiter die Ergänzenden Schutzzertifikate (§ 12), die Patent-, die Marken- und die Designrecherche (§§ 12, 13 und 32), die Abmahnung bei Markenverletzungen (§ 29), die Open Source- und die Creative Common-Lizenz (§§ 41 und 42), die vorsorglichen und superprovisorischen Massnahmen (§ 49), die Unterlassungs- und Beseitigungsklagen (§ 50) sowie die Patentnichtigkeits- und die Markennichtigkeitsklage (§§ 51 und 52).

Die Beiträge stammen aus der Feder von über 60 Expertinnen und Experten mit reicher Praxiserfahrung. Die Herausgeber- und Autorenschaft ist breit abgestützt: Vertreten sind renommierte Rechts- und Patentanwaltskanzleien, die Industrie, schweizerische und europäische Behörden sowie eine Reihe von Hochschulen. Wir danken den Autorinnen und Autoren für ihre Bereitschaft, in ihren substanziellen Beiträgen ihr Expertenwissen zugänglich zu machen und der Leserschaft des Handbuchs in praxisgerechter Form zur Verfügung zu stellen. Frau M^{Law} Stephanie Giese danken wir für die kompetente verlagsseitige Betreuung des Werks.

Conrad Weinmann Peter Münch Jürg Herren

Inhaltsverzeichnis

Vorwort	V
Verzeichnis der Autorinnen und Autoren	XI
Abkürzungsverzeichnis	XVII
I. Grundlagen	1
§ 1 Intellectual Property Rights – Übersicht über die nationalen und internationalen Rechtsgrundlagen	3
§ 2 Ökonomische Grundlagen des geistigen Eigentums	33
§ 3 Bilanzierung und Bewertung von Intellectual Property (IP)	57
§ 4 Fremdes geistiges Eigentum als Risikofaktor (unter Berücksichtigung von UWG-Ansprüchen Dritter)	111
§ 5 Daten und geistiges Eigentum	265
§ 6 IP und Kartellrecht	297
II. Intellectual Property Management	325
§ 7 Strategisches IP-Management – Aufgaben und Integration in die Wertschöpfungskette	327
§ 8 Organisation des IP-Managements – Strukturen und Varianten	355
§ 9 IP-Management und Steuerplanung	365
III. Technische Innovation	383
§ 10 Wertaneignung – von Innovation profitieren	385
§ 11 Patente: Der Schutz von technischen Innovationen	399
§ 12 Ergänzende Schutzzertifikate (ESZ).	429
§ 13 Checkliste Patentrecherche	441
§ 14 Rechte an Entwicklungen des Arbeitnehmers	459
§ 15 Forschungs- und Entwicklungskooperationen	473
§ 16 Rechtlicher Schutz von Software-Entwicklungen	503
§ 17 Patent- und Know-how-Lizenzvertrag	553
§ 18 Patent- und Know-how-Kauf	619
§ 19 Patentverletzungen	649
IV. Brands	689
§ 20 Markenmanagement – Nutzbarmachung von Optionen und Umgang mit Risiken	691
§ 21 Markenkreations-Auftrag	717
§ 22 Checkliste Markenrecherche	733

§ 23	Anmeldestrategien für Marken	765
§ 24	Wahl und Registrierung von Firmen (Corporate Brands)	793
§ 25	Domainnamen-Strategie	825
§ 26	Markenlizenzvertrag	857
§ 27	Markenübertragungsvertrag	895
§ 28	Markenrechtsverletzungen	915
§ 29	Die Abmahnung	943
§ 30	Streit um Domain Names – Abmahnung, Übertragungserklärung, Eingabe an das Schiedsgericht	969
V.	Design	997
§ 31	Corporate Design – Schutzoptionen.	999
§ 32	Checkliste Designrecherche	1027
§ 33	Arbeitnehmer-Design.	1047
§ 34	Design-Entwicklungsvertrag	1075
§ 35	Designregistrierung	1143
§ 36	Designlizenzvertrag	1173
§ 37	Designübertragungsvertrag	1199
§ 38	Designverletzungen	1213
VI.	Copyright	1249
§ 39	Optimierung des Urheberrechtsschutzes	1251
§ 40	Urheberrechtlich geschützte Werke von Arbeitnehmenden und ihre Übertragung auf den Arbeitgeber	1273
§ 41	Open Source Software – GPLv3	1285
§ 42	Creative Commons Standard-Lizenzen	1303
§ 43	Vertrag über ein zu schaffendes Werk	1351
§ 44	Vertrag über bestehende Werke	1415
§ 45	Urheberrechtsverletzungen.	1463
VII.	Instrumente der Rechtsdurchsetzung	1509
§ 46	Das Panel der Messe BASELWORLD	1511
§ 47	Hilfeleistung der Zollverwaltung	1525
§ 48	Strafrechtliches Vorgehen.	1545
§ 49	Checkliste vorsorgliche und superprovisorische Massnahmen.	1567
§ 50	Checkliste Unterlassungs- und Beseitigungsklagen	1595
§ 51	Checkliste Patentnichtigkeitsklage	1615

§ 52	Checkliste Markennichtigkeitsklage	1631
§ 53	Schadenersatz-, Gewinnherausgabe- und Bereicherungsklagen	1651
	Sachregister	1685



In den Beiträgen signalisiert dieses Signet, dass das Musterdokument bzw. die Checkliste als Download auf der Website des Verlags verfügbar ist. Sie können die Dokumente mit einem Zugangscode herunterladen.

Code einlösen: Auf der Rückseite des vorderen Buchdeckels befindet sich ein Rubbelcode. Öffnen Sie im Webbrowser die URL **download.helbing.ch**. Geben Sie im daraufhin angezeigten Bildschirm Ihren Code ein. Klicken Sie dann auf «Download».

Verzeichnis der Autorinnen und Autoren

MATTHIAS BEBI

lic. iur., LL.M., Rechtsanwalt, Isler & Pedrazzini AG, Zürich
§ 22 (gemeinsam mit Frédéric Brand)

STEPHAN BEUTLER

Dr. iur., LL.M., Rechtsanwalt, Beutler Künzi Stutz AG, Bern
§ 33

JÖRN BLOCK

Prof. Dr. rer. pol., Professor an der Universität Trier
§ 10 (gemeinsam mit Joachim Henkel)

FRITZ BLUMER

Dr. iur. et Dipl. Ing. ETH, LL.M., Europäisches Patentamt, München
§ 19

SERGIO BORTOLANI

lic. iur., LL.M., Rechtsanwalt, Meyerlustenberger Lachenal AG, Zürich
§§ 26 und 27

FRÉDÉRIC BRAND

lic. iur., LL.M., Rechtsanwalt Isler & Pedrazzini AG, Zürich
§ 22 (gemeinsam mit Matthias Bebi)

TOBIAS BREMI

Dipl. chem. ETH, Dr. sc. nat., Dipl. CEIPI, Patentanwalt, Isler & Pedrazzini AG,
Zürich, zweiter hauptamtlicher Richter beim Schweizer Bundespatentgericht,
St. Gallen
§ 11

YVES BUGMANN

lic. iur., Verband der Schweizerischen Uhrenindustrie FH, Biel
§ 46 (gemeinsam mit Paul Rüst und Christoph Lanz)

CARMEN DE LA CRUZ

lic. iur., Rechtsanwältin, Notarin, eidg. dipl. Wirtschaftsinformatikerin,
de la cruz beranek Rechtsanwälte AG, Zug
§ 45

LARA DORIGO

lic. iur. HSG, LL.M., Rechtsanwältin, Lenz & Staehelin, Zürich
§§ 17 und 18 (gemeinsam mit Roland Fischer)

CLAUDIA FESCH

Dr. sc. nat. ETH, Tetracon GmbH, Lenzburg
§ 15 (gemeinsam mit Matthias Schweizer)

ROLAND FISCHER

Dr. iur., LL.M., Rechtsanwalt, Lenz & Staehelin, Zürich
§§ 17 und 18 (gemeinsam mit Lara Dorigo)

JOACHIM FROMMHOLD

Dr. Ing., Weinmann Zimmerli, Zürich

§ 13

CLARA-ANN GORDON

LL.M., Rechtsanwältin, Niederer Kraft Frey AG, Zürich

§ 39

JENS HANEBRINK

Dr. rer. pol., Steuerberater (StB-D), Leiter Steuern der Fachstelle für Unternehmens- und Steuerrecht an der ZHAW School of Management and Law, Winterthur

§ 9

JOACHIM HENKEL

Prof. Dr. rer. pol., Professor an der Technischen Universität München TUM

§ 10 (gemeinsam mit Jörn Block)

JÜRIG HERREN

LL.M., Rechtsanwalt, Eidg. Institut für Geistiges Eigentum, Bern

§ 35

STEFAN HUBACHER

MLaw, Rechtsanwalt, FMP Fuhrer Marbach & Partner, Bern

§ 52

JEAN-MARC HUBER

lic. rer. pol., eidg. dipl. Wirtschaftsprüfer, Dozent am Institut für Financial Management an der ZHAW School of Management and Law, Winterthur

§ 3 (gemeinsam mit Dieter Meyer und Davide Pezzotta)

URSULA IN-ALBON

Fürsprecherin, Troller Hitz Troller, Bern

§ 25

RETO INGLIN

MLaw, Rechtsanwalt, Schwenninger Inglin Rechtsanwälte, Dübendorf

§ 21 (gemeinsam mit Marc Schwenninger)

MICHAEL ISLER

Dr. iur., Rechtsanwalt, Walder Wyss AG, Zürich

§ 5

STEFAN KEEHNEN

MLaw, Markenanwalt, Weinmann Zimmerli, Zürich

§§ 20 und 23 (gemeinsam mit Adrian Zimmerli)

STEFAN KOHLER

Dr. iur. et dipl. sc. nat. ETH, Rechtsanwalt, Vischer AG, Zürich

§ 12

THEDA KÖNIG HOROWICZ

lic. iur., Rechtsanwältin, Gros & Waltenspühl, Genf

§ 48

CHRISTOPH LANZ

lic. iur., ehemaliger Leiter Abteilung Recht MCH Group AG, Basel
§ 46 (gemeinsam mit Paul Rüst und Yves Bugmann)

ERIC LE BELLOUR

French and European Trademark and design attorney, WIP Law, Brüssel/Paris
§ 32

MATTHIAS LEEMANN

Dr. iur., LL.M., Rechtsanwalt, Gerichtsschreiber am Schweizerischen Bundesgericht,
Lausanne
§ 53

CONRADIN MENN

Dr. iur., Rechtsanwalt, Zürich
§ 30 (gemeinsam mit Alban Shabani)

DIETER MEYER

lic. rer. pol. Eidg. Dipl. Wirtschaftsprüfer, Dozent am Institut für Financial
Management an der ZHAW School of Management and Law, Winterthur
§ 3 (gemeinsam mit Davide Pezzotta und Jean-Marc Huber)

EMANUEL MEYER

Dr. iur., LL.M., Rechtsanwalt, Eidg. Institut für Geistiges Eigentum, Bern
§ 40

DAVIDE PEZZOTTA

lic. oec. publ., Dozent Accounting, Controlling & Finance FFHS, Regensdorf
§ 3 (gemeinsam mit Dieter Meyer und Jean-Marc Huber)

FRANZ PROBST

LL.M., Fürsprecher, Probst Partner AG, Winterthur
§ 14 (gemeinsam mit Mirjam Steger)

ANDREA ROTH

MLaw, LL.M., Rechtsanwältin, Wartmann Merker, Zürich
§ 31 (gemeinsam mit Markus Wang)

PHILIPP RÜFENACHT

dipl. phys., Dr. phil. nat., Patentanwalt, Keller & Partner Patentanwälte AG, Bern
§ 16 (gemeinsam mit Wolfgang Straub)

PAUL RÜST

Dr. iur., Advokat und Notar, SwissLegal Dürr+Partner, Basel
§ 46 (gemeinsam mit Christoph Lanz und Yves Bugmann)

MATHIAS SCHAEELI

lic. iur., MJur (Oxon), Rechtsanwalt, Eidg. Institut für Geistiges Eigentum, Bern
§ 1

PETER SCHRAMM

Dr. iur., Meyerlustenberger Lachenal Rechtsanwälte, Zürich
§§ 36 und 37

MATTHIAS SCHWEIZER

lic. iur., Rechtsanwalt, Bildungsdirektion des Kantons Zürich, Zürich
§ 15 (gemeinsam mit Claudia Fesch)

MARC SCHWENNINGER

Dr. iur., LL.M., Rechtsanwalt, Schwenninger Inglin Rechtsanwälte, Dübendorf,
Dozent an der ZHAW School of Management and Law, Winterthur
§ 21 (gemeinsam mit Reto Inglin)

MATTHIAS SEEMANN

Dr. iur., LL.M., Rechtsanwalt, TX Group AG, Zürich
§ 42

ALBAN SHABANI

M.A. HSG, Rechtsanwalt, Weinmann Zimmerli, Zürich
§ 30 (gemeinsam mit Conradin Menn)

PHILIPP SIEGFRIED

MLaw, Rechtsanwalt, Weinmann Zimmerli, Zürich
§ 41

MATTHIAS STÄDELI

lic. iur., LL.M., MAS, Rechtsanwalt, Rentsch Partner AG, Rechtsanwälte
und Patentanwälte, Zürich
§ 24 (gemeinsam mit Fabio Versolatto)

DEMIAN STAUBER

Dr. iur., LL.M., Rechtsanwalt, Rentsch Partner AG, Rechtsanwälte und
Patentanwälte, Zürich
§ 51

CHRISTOPH STEFFEN

Dr. iur., LL.M., Rechtsanwalt, Weinmann Zimmerli, Zürich
§ 34

MIRJAM STEGER

MLaw, Rechtsanwältin, Kanzlei Mirjam Steger, Tiefencastel
§ 14 (gemeinsam mit Franz Probst)

WOLFGANG STRAUB

Dr. iur., LL.M., Fürsprecher, Krneta Advokatur Notariat, Bern
§ 16 (gemeinsam mit Philipp Rüfenacht)

ROBERT MIRKO STUTZ

Dr. iur., LL.M., Rechtsanwalt, Beutler Künzi Stutz AG, Bern
§ 38

NIKOLAUS ALBERT THUMM

Dr. rer. pol., Dipl.-Ing. oec., Europäische Kommission, Sevilla
§ 2

SANDRO TRAVAGLINI

M.A. HSG in Law and Economics, Rechtsanwalt, Lenz & Staehelin, Zürich
§ 6 (gemeinsam mit Astrid Waser und Fabian Weinmann)

KAI-PETER UHLIG

Dr. iur., Rechtsanwalt, Werder Viganò AG, Zürich

§§ 43 und 44

FABIO VERSOLATTO

lic. iur., Rechtsanwalt, Rentsch Partner AG, Rechtsanwälte und Patentanwälte,
Zürich

§ 24 (gemeinsam mit Matthias Städeli)

MEINRAD VETTER

Dr. iur., LL.M., Rechtsanwalt, Vizepräsident des Handelsgericht des Kantons Aargau

§ 50

BERNARD VOLKEN

lic. iur., Rechtsanwalt, FMP Fuhrer Marbach & Partner, Bern

§§ 28 und 29

MARKUS WANG

Dr. iur., LL.M., Rechtsanwalt, Bär & Karrer AG, Zürich

§ 31 (gemeinsam mit Andrea Roth)

ASTRID WASER

Dr. iur., LL.M., Rechtsanwältin, Lenz & Staehelin, Zürich

§ 6 (gemeinsam mit Sandro Travaglini und Fabian Weinmann)

BEAT WEIBEL

Dipl. Ing. ETH, LL.M., Patentanwalt, Chief IP Counsel Siemens AG,
Zürich/München

§§ 7 und 8

CONRAD WEINMANN

Dr. iur., Rechtsanwalt, Weinmann Zimmerli, Zürich

§ 4

FABIAN WEINMANN

MLaw, Jurist

§ 6 (gemeinsam mit Astrid Waser und Sandro Travaglini)

ESTHER WÜEST

Zollexpertin, Eidgenössische Zollverwaltung

§ 47

ADRIAN ZIMMERLI

Dr. iur., Markenanwalt, Weinmann Zimmerli, Zürich

§§ 20 und 23 (gemeinsam mit Stefan Keehnen)

JOHANN ZÜRCHER

Dr. iur., Rechtsanwalt, Oberrichter a.D., Professor an der Fachhochschule Kalaidos
(law school), Konsulent bei Ruoss Vögele, Zürich

§ 49

§ 1 Intellectual Property Rights – Übersicht über die nationalen und internationalen Rechtsgrundlagen

Literaturauswahl:

National:

Überblick/Grundlagen: ABEGG BARBARA/MARMY SANDRA, Repetitorium Immaterialgüterrecht, 4. Aufl., Zürich 2020 (erscheint demnächst); VON BÜREN ROLAND/LUCAS DAVID (Hrsg.), Grundlagen, Schweizerisches Immaterial- und Wettbewerbsrecht (SIWR), Bd. I/1, 2. Aufl., Basel 2002; DIES., Lexikon des Immaterialgüterrechts, Schweizerisches Immaterial- und Wettbewerbsrecht (SIWR), Bd. 1/3, Basel 2004; BECHTOLD STEFAN/DE RASSENFOSSE GAËTAN, Intellectual Property Protection and Innovation in Switzerland. Research and Innovation in Switzerland 2020, Bern 2019; DESSEMONTET FRANÇOIS, Intellectual Property Law in Switzerland, 4. Aufl., Bern 2019; KAISER MARKUS/RÜETSCHI DAVID, Immaterialgüterrecht, 3. Aufl., Zürich 2017; KREN KOSTKIEWICZ JOLANTA, IPRG/LugÜ plus Verweise, 3. Aufl., Zürich 2019; MARBACH EUGEN/DUCREY PATRIK/WILD GREGOR, Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, 4. Aufl., Bern 2017; OETIKER CHRISTIAN/WEIBEL THOMAS (Hrsg.), Basler Kommentar Lugano-Übereinkommen (LugÜ), 2. Aufl., Basel 2016; THÉVENAZ ALAIN (Hrsg.), L'immatériel, Bern 2018; THOUVENIN FLORENT, Funktionale Systematisierung von Wettbewerbsrecht (UWG) und Immaterialgüterrechten, Diss. Köln/Berlin/München 2007; TISSOT NATHALIE/KRAUS DANIEL/SALVADÉ VINCENT, Propriété intellectuelle, Bern 2019; TROLLER KAMEN, Grundzüge des schweizerischen Immaterialgüterrechts, 2. Aufl., Basel 2005; DE WERRA JACQUES/GILLIÉRON PHILIPPE (Hrsg.), Commentaire Romand Propriété intellectuelle, Basel 2013; ZUBERBÜHLER IVO/MÜNCH PETER/SCHWEIZER MATTHIAS/SCHWENNINGER MARC (Hrsg.), Immaterialgüterrecht in kommentierten Leitscheiden, Zürich 2015.

Urheberrecht: BARRELET DENIS/EGLOFF WILLI, Das neue Urheberrecht, Kommentar zum Bundesgesetz über das Urheberrecht und verwandte Schutzrechte, 4. Aufl., Bern 2020; VON BÜREN ROLAND/DAVID LUCAS (Hrsg.), Urheberrecht und verwandte Schutzrechte, Schweizerisches Immaterial- und Wettbewerbsrecht (SIWR), Bd. II/1, 3. Aufl., Basel 2014; DESSEMONTET FRANÇOIS, Le droit d'auteur, Lausanne 1999; HILTY RETO M., Urheberrecht, Bern 2010; MÜLLER BARBARA K./OERTLI REINHARD (Hrsg.), Handkommentar Urheberrechtsgesetz (URG), 2. Aufl., Bern 2012; REHBINDER MANFRED, Schweizerisches Urheberrecht, 3. Aufl., Bern 2000; REHBINDER MANFRED/VIGANÒ ADRIANO, URG Kommentar, 3. Aufl., Zürich 2008; DE WERRA JACQUES (Hrsg.), Droit d'auteur 4.0/Copyright 4.0, Zürich 2018.

Kennzeichenrecht: DAVID LUCAS/FRICK MARKUS R. (Hrsg.), Basler Kommentar Markenschutzgesetz und Wappenschutzgesetz, 3. Aufl., Basel 2017; MARBACH EUGEN, Markenrecht, Schweizerisches Immaterial- und Wettbewerbsrecht (SIWR), Bd. III/1, 2. Aufl., Basel 2009; NOTH MICHAEL G./BÜHLER GREGOR/THOUVENIN FLORENT (Hrsg.), Markenschutzgesetz (MSchG), Handkommentar, 2. Aufl., Bern 2017; SIMON JÜRG, Swissness, Praxishandbuch und erste Bilanz, Bern 2019; STREULI-YOUSSEF MAGDA (Hrsg.), Herkunftsangaben und andere geographische Bezeichnungen, Schweizerisches Immaterial- und Wettbewerbsrecht (SIWR), Bd. III/3, 3. Aufl., Basel 2019; DE WERRA JACQUES (Hrsg.), Indications géographiques: Perspectives globales et locales, Zürich 2016.

Designrecht: HEINRICH PETER, Schweizerisches Designgesetz und Haager Musterschutzabkommen (DesG/HMA), Kommentar, 2. Aufl., Zürich 2014; STAUB ROGER/CELLI ALESSANDRO L. (Hrsg.), Designrecht: Kommentar zum Bundesgesetz über den Schutz von Design, Zürich 2003; STUTZ ROBERT M./BEUTLER STEPHAN/KÜNZI MURIEL, Designgesetz (DesG), Handkommentar, Zürich 2006; WANG MARKUS, Designrecht, Schweizerisches Immaterial- und Wettbewerbsrecht (SIWR), Bd. VI, Basel 2007; DE WERRA JACQUES (Hrsg.), Le droit du design, Zürich 2015.

Patentrecht: VON BÜREN ROLAND/DAVID LUCAS (Hrsg.), Patentrecht und Know-how, unter Einschluss von Gentechnik, Software und Sortenschutz, Schweizerisches Immaterial- und Wettbewerbsrecht (SIWR), Bd. IV, Basel 2006; HEINRICH PETER, PatG/EPÜ, Kommentar zum

Schweizerischen Patentgesetz und den entsprechenden Bestimmungen des Europäischen Patentübereinkommen synoptisch dargestellt, 3. Aufl., Bern 2018; PEDRAZZINI MARIO M./HILTI CHRISTIAN, Europäisches und schweizerisches Patent- und Patentprozessrecht, 3. Aufl., Bern 2008; SCHWEIZER MARK/ZECH HERBERT (Hrsg.), Patentgesetz (PatG), Handkommentar, Bern 2019.

Unlauterer Wettbewerb: BAUDENBACHER CARL (Hrsg.), Lauterkeitsrecht, Kommentar zum Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, Basel 2001; DAVID LUCAS/REUTTER MARK A., Schweizerisches Werberecht, 2. Aufl., Zürich 2015; DAVID LUCAS/JACOBS RETO, Schweizerisches Wettbewerbsrecht, 5. Aufl., Bern 2012; HEIZMANN RETO/LOACKER LEANDER D. (Hrsg.), Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG), Kommentar, Zürich 2017; HILTY RETO/ARPAGAU RETO (Hrsg.), Basler Kommentar Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG), Basel 2013; JUNG PETER/SPITZ PHILIPPE (Hrsg.), Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG), Handkommentar, 2. Aufl., Bern 2017; MARTENET VINCENT/HEINEMANN ANDREAS, Droit de la concurrence, Genf 2012; STREULI-YOUSSEF MAGDA (Hrsg.), Lauterkeitsrecht, Schweizerisches Immaterial- und Wettbewerbsrecht (SIWR), Bd. V/1, 3. Aufl., Basel 2020.

Lizenzvertragsrecht: s. dazu die Literatur zu den §§ 17 und 26.

International:

ABBOTT FREDERICK M./COTTIER THOMAS/GURRY FRANCIS, International intellectual property in an integrated world economy, 4. Aufl., New York 2019; BAINBRIDGE DAVID I., Intellectual Property, 10. Aufl., Harlow 2018; BENDER ACHIM, Unionsmarke, 3. Aufl., Köln 2018; BENKHARD GEORG, Patentgesetz, Gebrauchsmustergesetz, Patentkostengesetz, 11. Aufl., München 2015; BETTINGER TORSTEN (Hrsg.), Handbuch des Domainrechts, 2. Aufl., Köln 2017; BINCTIN NICOLAS, Droit de la propriété intellectuelle, 5. Aufl., Issy-les-Moulineaux 2018; BISGES MARCEL (Hrsg.), Handbuch Urheberrecht, Berlin 2016; BROWN ABBE E.L./WAEDEL CHARLOTTE (Hrsg.), Research Handbook on Intellectual Property and Creative Industries, Cheltenham/Northampton 2018; BUSCHE JAN/STOLL PETER-TOBIAS/WIEBE ANDREAS (Hrsg.), TRIPS, Kommentar, Köln 2013; CORREA CARLOS M., Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights, A Commentary on the TRIPS Agreement, 2. Aufl., Oxford 2020; BÜSCHER WOLFGANG, Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, Neuwied 2019; BUSSE RUDOLF/KEUKENSCHRIJVER ALFRED (Hrsg.), Patentgesetz, Kommentar, 8. Aufl., Berlin/Boston 2016; CORNISH WILLIAM/LLEWELYN DAVID/APLIN TANYA, Intellectual Property, Patents, Copyrights, Trademarks & Allied Rights, 9. Aufl., London 2019; COTTIER THOMAS/PIERRE VÉRON (Hrsg.), Concise International and European IP Law, TRIPS, Paris Convention, European Enforcement and Transfer of Technology, 3. Aufl., Alphen aan den Rijn 2015; DREIER THOMAS/SCHULZE GERNOT, UrhG, Urheberrechtsgesetz, Verwertungsgesellschaften, Kunsturhebergesetz, Kommentar, 6. Aufl., München 2018; DINWOODIE GRAEME B./JANIS MARK D., Trademarks and Unfair Competition, Law and Policy, 5. Aufl., New York 2018; DREYFUSS ROCHELLE C./PILA JUSTINE (Hrsg.), The Oxford Handbook of Intellectual Property Law, Oxford 2018; EHLERS JOCHEN/KINKELDEY URSULA, Europäisches Patentübereinkommen, 3. Aufl., München 2018; EISENFÜHR GÜNTHER/SCHENNEN DETLEF (Hrsg.), Unionsmarkenverordnung, Kommentar, 5. Aufl., Köln 2017; EKEY FRIEDRICH L./BENDER ACHIM/FUCHS-WISSEMAN GEORG (Hrsg.), Markenrecht, Markengesetz und Markenrecht ausgewählter ausländischer Staaten, 4. Aufl., Heidelberg 2020; FEZER KARL-HEINZ (Hrsg.), Handbuch der Markenpraxis, Markenverfahrensrecht, Markenvertragsrecht, 4. Aufl., München 2020; DERS., Markenrecht, 5. Aufl., München 2020; EMMERICH VOLKER/LANGE KNUT WERNER, Unlauterer Wettbewerb, 11. Aufl., München 2019; FEZER KARL-HEINZ/BÜSCHER WOLFGANG/OBERGFELL EVA INÉS (Hrsg.), Lauterkeitsrecht: UWG, Kommentar zum Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, 3. Aufl., München 2016; FITZNER UWE/LUTZ RAIMUND/BODEWIG THEO (Hrsg.), Patentrechtskommentar, 4. Aufl., München 2012; GEIGER CHRISTOPHE/NARD CRAIG ALLAN/SEUBA XAVIER (Hrsg.), Intellectual Property and the Judiciary, Northampton 2018; GERVAIS DANIEL J., The TRIPS Agreement, 4. Aufl., London 2012; GOLDSTEIN PAUL/HUGENHOLTZ BERNT, International Copyright, 4. Aufl., Oxford 2019; GÖTTING HORST-PETER, Gewerblicher Rechtsschutz, 10. Aufl., München 2014; GOLDMANN MICHAEL, Unternehmenskennzeichen, 4. Aufl., Köln 2018; GINSBURG JANE C./LITMAN JESSICA/KEVLIN MARY, Trademark and Unfair Competition Law, 6. Aufl., Durham 2017; HAEDICKE MAXIMILIAN, Patentrecht, 4. Aufl., Köln/München 2018; HAEDICKE MAXIMILIAN/TIM-

MANN HENRIK (Hrsg.), Handbuch des Patentrechts, 2. Aufl., München 2020; HASSELBLATT GORDIAN N. (Hrsg.), European Union Trade Mark Regulation, Kommentar, 2. Aufl., München 2018; HILDEBRANDT ULRICH, Marken und andere Kennzeichen, 5. Aufl., Köln 2019; HILTY RETO M./JAEGER THOMAS (Hrsg.), Europäisches Immaterialgüterrecht, München 2018; KÖLLNER MALTE, PCT-Handbuch, Texte – Zusammenhänge – Erläuterungen, 13. Aufl., Köln 2019; INGERL REINHARD/ROHNKE CHRISTIAN, Markengesetz, 3. Aufl., München 2010; KÖHLER HELMUT/BORKAMM JOACHIM (Hrsg.), Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, Preisangabenverordnung, Unterlassungsklagengesetz, Dienstleistungs-Informationspflichten-Verordnung, 38. Aufl., München 2020; KRASSER RUDOLF/ANN CHRISTOPH, Patentrecht, Lehrbuch zum deutschen und europäischen Patentrecht und Gebrauchsmusterrecht, 8. Aufl., München (erscheint 2021); KUCSKO GUIDO, Geistiges Eigentum, 2. Aufl., Wien 2019; DERS. (Hrsg.), MSchG, Markenschutzgesetz, 4. Aufl., Wien 2019; KUR ANNETTE/VON BOMHARD VERENA/ALBRECHT FRIEDRICH (Hrsg.), Markenrecht, 2. Aufl., München 2018; LADAS STEPHEN P., Patents, Trademarks, and Related Rights, Vol. 1–3, 2. Aufl., Cambridge 1975; LANGE PAUL, Marken- und Kennzeichenrecht, Handbuch zum deutschen und europäischen Recht, 2. Aufl., München 2012; LEE IL HO, Perspektiven des internationalen Immaterialgüterrechts, Köln 2017; LUCAS ANDRÉ/LUCAS HENRI-JACQUES/LUCAS-SCHLOETTER AGNÈS/BERNAULT CARINE, *Traité de la propriété littéraire et artistique*, 5. Aufl., Paris 2017; LUTZ PETER, Grundriss des Urheberrechts, 3. Aufl., Heidelberg 2018; LENDVAI TOMAS/REBEL DIETER, Gewerbliche Schutzrechte, 7. Aufl., Köln 2016; MERGES ROBERT P./SONG SEAGULL HAIYAN, *Transnational Intellectual Property Law*, Cheltenham 2018; NIRK RUDOLF/ULLMANN EIKE/METZGER AXEL, Patentrecht, mit Gebrauchsmuster- und Sortenschutzrecht, 4. Aufl., Heidelberg 2018; OHLY ANSGAR/SOSNITZA OLAF, Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, mit Preisangabenverordnung, Kommentar, 7. Aufl., München 2016; PASSA JÉRÔME, *Droit de la propriété industrielle*, Bd. 1, 2. Aufl., Paris 2009 (zit. Bd. 1); DERS., *Droit de la propriété industrielle*, Bd. 2, 2. Aufl., Paris 2013 (zit. Bd. 2); PILA JUSTINE, *The Subject Matter of Intellectual Property*, Oxford 2017; POHLMANN ANDRÉ, *Das Recht der Unionsmarke*, 2. Aufl., Basel 2018; PHILLIPS JEREMY, *Trade Mark Law, A Practical Anatomy*, Oxford 2003; PIRES DE CARVALHO NUNO, *The TRIPS Regime of Trademarks and Designs*, 4. Aufl., Alphen aan den Rijn 2019 (zit. *Trademarks and Designs*); DERS., *The TRIPS Regime of Patents and Test Data*, 5. Aufl., Alphen aan den Rijn 2017 (zit. *Patents and Test Data*); RAYNARD JACQUES/PY EMMANUEL/TREFFIGNY PASCALE, *Droit de la propriété industrielle*, 5. Aufl., Paris 2016; REHBINDER MANFRED/PEUKERT ALEXANDER, *Urheberrecht und verwandte Schutzrechte*, 18. Aufl., München 2018; RICKETSON SAM, *The Paris Convention for the Protection of Industrial Property, Commentary*, Croydon 2015; ROSEN JAN (Hrsg.), *European Intellectual Property Law*, Cheltenham 2016; RUHL OLIVER/TOLKMITT JAN, *Gemeinschaftsgeschmacksmuster, Kommentar*, 3. Aufl., Köln 2019; SCHACK HAIMO, *Urheber- und Urhebervertragsrecht*, 9. Aufl., Tübingen 2019; SCHUHMACHER FLORIAN/RAUCH THOMAS, *Europäisches Marken-, Muster- und Urheberrecht*, 2. Aufl., Wien 2017; SCHRICKER GERHARD/LOEWENHEIM ULRICH (Hrsg.), *Urheberrecht, Kommentar*, 6. Aufl., München 2019; SCHULTE RAINER (Hrsg.), *Patentgesetz mit Europäischem Patentübereinkommen*, 10. Aufl., Köln 2017; SEVILLE CATHERINE, *EU Intellectual Property Law and Policy*, 2. Aufl., Cheltenham 2016; SINGER MARGARETE/STAUDER DIETER/LUGINBÜHL STEFAN, *Europäisches Patentübereinkommen, EPÜ*, 8. Aufl., Köln 2019; TESCH-BIEDERMANN CARMEN, *Patentwissen für die Praxis, Das müssen Manager und Innovatoren in KMU über Patente wissen*, München 2017; SOSNITZA OLAF, *Deutsches und europäisches Markenrecht*, 3. Aufl., München 2020; TRITTON GUY (Hrsg.), *Intellectual Property in Europe*, 5. Aufl., London 2019; UBERTAZZI LUIGI CARLO, *Commentario breve alle leggi su Proprietà Intellettuale e Concorrenza*, 7. Aufl., Padova 2019; UNCTAD-ICTSD, *Resource Book on TRIPS and Development*, New York 2005; VANZETTI ADRIANO/DI CATALDO VINCENZO, *Manuale di diritto industriale*, 7. Aufl., Mailand 2012; TAUBMANN ANTONY/WAGER HANNU/WATAL JAYASHREE (Hrsg.), *Handbook on the WTO TRIPS Agreement*, Cambridge 2012; WEISS GÉRARD/UNGLER WILHELM, *Die europäische Patentanmeldung und der PCT in Frage und Antwort*, 9. Aufl., Köln 2017; WANDTKE ARTUR-AXEL/BULLINGER WINFRIED (Hrsg.), *Urheberrecht, Praxiskommentar*, 5. Aufl., München 2019; WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION (WIPO), *Introduction to Intellectual Property: Theory and Practice*, 2. Aufl., Alphen aan den Rijn 2017; DIES., *WIPO Intellectual Property Handbook, IPO*

Publication No. 489 (E), 2. Aufl., Edition 2004, reprinted 2008 (free download: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/intproperty/489/wipo_pub_489.pdf) [15.8.2020]).

Rechtssammlungen:

STEIGER MARTIN/BIRKHÄUSER NICOLAS/ASCHMANN DAVID (Hrsg.), Immaterialgüterrecht, 6. Aufl., Basel 2017; HEINEMANN ANDREAS/HAGER PATRICIA/SCHLOSSER ANGELIKA (Hrsg.), Wettbewerbsrecht mit europarechtlichen Bezügen und Immaterialgüterrecht, 2. Aufl., Zürich 2017; PLÜSS DANIEL, Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, 6. Aufl., Zürich 2018.

Linksammlung nationale Rechtsgrundlagen:

Systematische Sammlung des Bundesrechts: www.admin.ch/gov/de/start/bundesrecht/systematische-sammlung.html (15.8.2020);

Englische Übersetzungen der IP und IP-relevanten Schweizer Gesetzgebung auf der Datenbank der WIPO: <https://wipolex.wipo.int/en/legislation/profile/CH> (15.8.2020).

Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum (IGE) www.ige.ch:

- Darstellung und Berichterstattung nationaler Entwicklungen im Immaterialgüterrecht: www.ige.ch/de/recht-und-politik.html (15.8.2020)
- «Swissness»-Gesetzgebung: www.ige.ch/de/recht-und-politik/immaterialgueterrecht-national/herkunftsangaben/herkunftsangabe-schweiz/swissness.html (15.8.2020)
- Markenrecherche: <https://www.ige.ch/de/etwas-schuetzen/marken/vor-der-anmeldung/schutzzvoraussetzungen/kollisionsgefahr.html> (15.8.2020)
- Richtlinien in Markensachen (Markeneintragungsverfahren, Registerführung, internationale Markenregistrierung, materielle Markenprüfung, Widerspruchsverfahren, Lösungsverfahren wegen Nichtgebrauchs): www.ige.ch/fileadmin/user_upload/schuetzen/marken/d/richtlinien_marken/Richtlinien_Marken_D_2019.pdf (15.8.2020)
- Prüfungshilfe Marken: www.ige.ch/de/etwas-schuetzen/marken/vor-der-anmeldung/schutzzvoraussetzungen/pruefungshilfe.html (15.8.2020)
- Recherche zur schweizerischen Patentanmeldung: www.ige.ch/de/uebersicht-dienstleistungen/recherchen/patentrecherchen/recherche-zur-patentanmeldung.html (15.8.2020)
- Richtlinien des IGE für die Sachprüfung der nationalen Patentanmeldungen: https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/schuetzen/patente/d/richtlinien_patente/Ri-Li_Sachpruefung_CH-Patent_DE_201901.pdf (15.8.2020)
- Designschutz: www.ige.ch/de/uebersicht-geistiges-eigentum/die-schutzrechte-im-ueberblick/designschutz.html (15.8.2020)
- Schutz von geografischen Angaben und Ursprungsbezeichnungen: <https://www.ige.ch/de/etwas-schuetzen/ueberblick/herkunftsangaben.html> (15.8.2020)

Bundesamt für Landwirtschaft: Register der Ursprungsbezeichnungen und geografischen Angaben, Leitfaden, Eintragungsgesuche: www.blw.admin.ch/blw/de/home/instrumente/kennzeichnung/ursprungsbezeichnungen-und-geografische-angaben.html (15.8.2020)

Fälschung und Piraterie: Schweizer Plattform gegen Fälschung und Piraterie: www.stop-piracy.ch (15.8.2020)

Eidgenössische Zollverwaltung (EZV): Merkblatt und Formular zur Antragsstellung um Hilfeleistung der EZV für Massnahmen an der Grenze, Formular Haftungserklärung, etc.: www.ezv.admin.ch/ezv/de/home/information-firmen/verbote-beschaenkungen-und-auflagen/geistiges-eigentum-handel-und-kultur.html (15.8.2020)

Internet Domain-Namen und Internet-Domain «.ch»:

- Bundesamt für Kommunikation:
www.bakom.admin.ch/bakom/de/home/digital-und-internet/internet/internet-domain-namen.html (15.8.2020)
- Switch als Domain Name Registry aller Domain-Namen mit der Endung «.ch»:
www.nic.ch (15.8.2020)
- Technische und administrative Vorschriften betreffend die Zuteilung und Verwaltung der Domain-Namen der zweiten Ebene, die der Internet-Domain «.ch» untergeordnet sind:
www.nic.ch/export/shared/.content/files/TAV_v7_de.pdf (15.8.2020)

Linksammlung internationale Rechtsgrundlagen:

Weltorganisation für Geistiges Eigentum (WIPO/OMPI): www.wipo.int

- Rechtstexte und Kurzpräsentationen zu den WIPO-Abkommen und Konventionen:
<http://www.wipo.int/treaties/en> (15.8.2020)
- Listen der Mitgliedsländer der WIPO-Abkommen und Konventionen:
<http://www.wipo.int/members/en> (15.8.2020)
- WIPO Lex Datenbank:
<https://wipo.lex.wipo.int/en/main/legislation> (15.8.2020)
- Text UPOV-Konvention:
www.upov.int/upovlex/en/upov_convention.html (15.8.2020)
- WIPO Arbitration and Mediation Centre:
www.wipo.int/amc/en/index.html (15.8.2020)
- WIPO Domain Name Dispute Resolution:
www.wipo.int/amc/en/domains/ (15.8.2020)

Welthandelsorganisation (WTO): www.wto.org

- Handelsbezogene Aspekte der Rechte an geistigem Eigentum (TRIPS):
wto.org/english/tratop_e/trips_e/trips_e.htm (15.8.2020)
- Englischer Originaltext des TRIPS-Abkommens von 1995 (Annex 1C zum WTO-Abkommen) und revidierte Version vom 23.1.2017:
www.wto.org/english/docs_e/legal_e/legal_e.htm (15.8.2020)
- Gateway zur WTO-Streitbeilegung:
www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/dispu_e.htm (15.8.2020)
- Zusammenstellung der Streitbeilegungsverfahren und -entscheide im Bereich des TRIPS-Abkommens:
www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/dispu_agreements_index_e.htm?id=A26#selected_agreement (15.8.2020)

Europäische Patentorganisation (EPO): www.epo.org

- Liste der Mitglieds-, Erstreckungs- und Validierungsstaaten:
www.epo.org/about-us/organisation/member-states_de.html (15.8.2020)
- Rechtstexte des EPÜ, Protokolle, Ausführungsordnung, Gebührenordnung, Prüfungsrichtlinien des Europäischen Patentamtes (EPA):
www.epo.org/law-practice/legal-texts/epc_de.html (15.8.2020)

Europäische Union/EU-Kommission: www.ec.europa.eu/index_de.htm

- Recht der europäischen Union:
eur-lex.europa.eu/homepage.html (15.8.2020)
- Suchplattform EU-Recht:
www.eur-lex.europa.eu/collection/eu-law/legislation/recent.html (15.8.2020)
- Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO):
<https://euipo.europa.eu/ohimportal/de> (15.8.2020)

- EU-Beobachtungsstelle für Verletzungen von Rechten des geistigen Eigentums: <https://euipo.europa.eu/ohimportal/de/web/observatory/home> (15.8.2020)
- IP-Rechtsakte der EU auf dem WIPO-Gesetzgebungsportal: <https://wipolex.wipo.int/en/legislation/profile/EU> (15.8.2020)
- EU-Registrierung von geografischen Angaben und Ursprungsbezeichnungen für landwirtschaftliche Produkte, Nahrungsmittel, Wein und Spirituosen:
 - Übersicht des EU-Systems: <https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/food-safety-and-quality/certification/quality-labels/quality-schemes-explained> (15.8.2020)
 - How to register: https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/food-safety-and-quality/certification/quality-labels/registration-name-quality-product_en (15.8.2020)
 - EU-Register: <https://ec.europa.eu/agriculture/quality/door/list.html> (30.12.2019)
 - EU-Wine Register (eAmbrosia): <https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/food-safety-and-quality/certification/quality-labels/geographical-indications-register/> (15.8.2020)

Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum: www.ige.ch

- Darstellung und Berichterstattung internationaler Entwicklungen im Immaterialgüterrecht: <https://www.ige.ch/de/recht-und-politik/immaterialgueterrecht-international.html> (15.8.2020)

Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO): www.seco.admin.ch

- Länderinformationen: www.seco.admin.ch/seco/de/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/laenderinformationen.html (15.8.2020)
- Freihandelsabkommen der Schweiz und der Europäischen Freihandelsassoziation (EFTA) mit Drittländern: www.seco.admin.ch/seco/de/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/Freehandelsabkommen.html (15.8.2020); s. dazu auch: EFTA-Freihandelsabkommen: <https://www.efta.int/Free-Trade/Free-Trade-Agreements-510711> (15.8.2020)
- Investitionsschutzabkommen (ISA) der Schweiz mit Drittländern: www.seco.admin.ch/seco/de/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/Internationale_Investitionen/Vertragspolitik_der_Schweiz/overview-of-bits.html (15.8.2020)

Nationale Rechtsgrundlagen

I. Einleitung

- 1 Die Schweizer Gesetzgebung kennt keinen umfassenden «IP-Kodex», welcher alle materiellen und verfahrensrechtlichen Normen für die diversen Immaterialgüterrechtsbereiche vereint. Für den sog. immaterialgüterrechtlichen *Numerus Clausus* für Immaterialgüter, die durch eigentumsähnliche Ausschlussrechte geschützt sind, hat der Schweizer Gesetzgeber eine Anzahl Spezialgesetze erlassen (so für das Urheberrecht und die verwandten Schutzrechte, das Patentrecht, das Designrecht, das Markenrecht und Herkunftsangaben, den Topographienschutz von Halbleitererzeugnissen und das Sortenschutzrecht). Diese Immaterialgüterrechtsspezialgesetze enthalten nebst materiellen Schutznormen auch Bestimmungen über die Erteilung, Aufrechterhaltung und Verwaltung der Schutzrechte sowie über deren Durchsetzung im Zivil-, Straf- und Verwaltungsverfahren.
- 2 Nebst diesen Immaterialgüterrechtsspezialgesetzen gibt es weitere Normengruppen, welche immaterielle Schutzobjekte zum Regelungsinhalt haben oder aber auf solche

anwendbar sind. Zu erwähnen sind insb. die Bestimmungen gegen den unlauteren Wettbewerb (z.B. anwendbar auf den Schutz von Geschäftsgeheimnissen und Know-how) und im allgemeinen Zivilrecht (so z.B. das Firmenrecht im Obligationenrecht oder das Recht am eigenen Bild und Namen im Zivilgesetzbuch).

Weitere relevante Einzelnormen finden sich in der ganzen Schweizer Gesetzgebung verteilt. Sie haben entweder einen Bezug zu den Immaterialgüterrechtsspezialgesetzen und ergänzen diese (bspw. Art. 16 Landwirtschaftsgesetz [LWG], welcher die gesetzliche Grundlage für die Schaffung eines Registers für Ursprungsbezeichnungen und geografische Angaben für landwirtschaftliche Produkte auf dem Verordnungsweg bildet) oder aber sie regeln den Rechtsschutz eines immateriellen Guts in Gesetzeserlassen, die im Übrigen ein ganz anderes Sachgebiet als das Immaterialgüterrecht beschlagen (z.B. der Unterlagenschutz im Marktzulassungsverfahren nach dem Heilmittelgesetz [HMG]).

Die folgende Zusammenstellung listet die wichtigsten Quellen und Rechtsgrundlagen des schweizerischen Immaterialgüterrechts auf:

II. Materielle Schutzbestimmungen

A. Immaterialgüterrechtliche Spezialgesetzgebung (SR 23)

Urheberrechte und verwandte Schutzrechte

- Bundesgesetz über das Urheberrecht und verwandte Schutzrechte vom 9.10.1992 (Urheberrechtsgesetz, URG) (SR 231.1);
- Verordnung über das Urheberrecht und verwandte Schutzrechte vom 26.4.1993 (Urheberrechtsverordnung, URV) (SR 231.11).

Gewerbliche Schutzrechte

- Bundesgesetz über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben vom 28.8.1992 (Markenschutzgesetz, MSchG) (SR 232.11);
- Verordnung über die Verwendung von Marken und Herkunftsangaben vom 23.12.1992 (Markenschutzverordnung, MSchV) (SR 232.111);
- Verordnung über die Verwendung von schweizerischen Herkunftsangaben für Lebensmittel vom 2.9.2015 (HasLV) (SR 232.112.1);
- Verordnung des WBF über die Verwendung von schweizerischen Herkunftsangaben für Lebensmittel vom 15.11.2016 (HasLV-WBF) (SR 232.112.11);
- Verordnung über den Schutz von Ursprungsbezeichnungen und geografischen Angaben für landwirtschaftliche Erzeugnisse und verarbeitete landwirtschaftliche Erzeugnisse vom 28.5.1997 (GUB/GGA-Verordnung) (SR 910.12);
- Verordnung über die Benützung des Schweizer Namens für Uhren vom 23.12.1971 (SR 232.119);
- Verordnung über die Verwendung von schweizerischen Herkunftsangaben für kosmetische Mittel vom 23.11.2016 (SR 232.112.3);
- Bundesgesetz über den Schutz des Schweizerwappens und anderer öffentlicher Zeichen vom 21.6.2013 (Wappenschutzgesetz, WSchG) (SR 232.21);
- Verordnung über den Schutz des Schweizerwappens und anderer öffentlicher Zeichen (Wappenschutzverordnung, WSchV) vom 2.11.2015 (SR 232.211);

- Bundesgesetz über den Schutz von Design vom 5.10.2001 (Designgesetz, DesG) (SR 232.12);
- Verordnung über den Schutz von Design vom 8.3.2002 (Designverordnung, DesV) (SR 232.121);
- Bundesgesetz über die Erfindungspatente vom 25.6.1954 (Patentgesetz, PatG) (SR 232.14);
- Verordnung über die Erfindungspatente vom 19.10.1977 (Patentverordnung, PatV) (SR 232.141);
- Bundesgesetz über den Schutz von Pflanzenzüchtungen vom 20.3.1975 (Sortenschutzgesetz) (SR 232.16);
- Verordnung über den Schutz von Pflanzenzüchtungen vom 25.6.2008 (Sortenschutzverordnung) (SR 232.161).

7 Industrielles Leistungsschutzrecht

- Bundesgesetz über den Schutz von Topographien von Halbleitererzeugnissen vom 9.10.1992 (Topographiengesetz, ToG) (SR 231.2)
- Verordnung über den Schutz von Topographien von Halbleitererzeugnissen vom 26.4.1993 (Topographienverordnung, ToV) (SR 231.21)

B. Rechtsnormen ausserhalb der Spezialgesetzgebung

8 Mit Bezug auf das Urheberrecht und verwandte Schutzrechte:

Bundesgesetz betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht) vom 30.3.1911 (OR) (SR 220):

- Für Lizenzverträge, s.a. die Bestimmungen des Allgemeinen Teils: Art. 1–183 OR (nebst den entsprechenden Bestimmungen in den Immaterialgüterrechtsspecialgesetzen);
- Verlagsvertrag (einziger Immaterialgüterrechtsvertrag, der im OR spezifisch geregelt ist): Art. 380 ff. OR.

9 Mit Bezug auf gewerbliche Schutzrechte:

Bundesgesetz betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht) vom 30.3.1911 (OR) (SR 220):

- Für Know-how Verträge (vom Bundesgericht als Lizenzvertrag qualifiziert; BGE 115 II 257) und Lizenzverträge, s.a. die Bestimmungen des Allgemeinen Teils: Art. 1–183 OR (nebst den entsprechenden Bestimmungen in den Immaterialgüterrechtsspecialgesetzen);
- Rechte an im Arbeitsverhältnis geschaffenen Designs und Erfindungen: Art. 332 OR (s. in diesem Zusammenhang auch Art. 5 und 6 PatG über das Erfinderpersönlichkeitsrecht/Recht auf Erfindernennung).

10 Mit Bezug auf das Kennzeichenrecht:

- Firmenrecht: Art. 944–956 OR;
- Bundesgesetz über die Landwirtschaft vom 29.4.1998 (Landwirtschaftsgesetz, LwG) (SR 910.1): Art. 16 und 16b LwG: Ursprungsbezeichnungen und geografische Angaben;

- Verordnung über den Schutz von Ursprungsbezeichnungen und geografischen Angaben für landwirtschaftliche Erzeugnisse und verarbeitete landwirtschaftliche Erzeugnisse vom 28.5.1997 (GUB/GGA-Verordnung) (SR 910.12).

Mit Bezug auf den Schutz öffentlicher Zeichen:

11

- Bundesgesetz zum Schutz öffentlicher Wappen und anderer öffentlicher Zeichen vom 5.6.1931 (SR 232.21);
- Bundesgesetz betreffend den Schutz des Zeichens und des Namens des Roten Kreuzes vom 25.3.1954 (SR 232.22);
- Bundesgesetz zum Schutz von Namen und Zeichen der Organisationen der Vereinten Nationen und anderer zwischenstaatlicher Organisationen vom 15.12.1961 (SR 232.23).

Mit Bezug auf industrielle Geschäftsgeheimnisse/Know-How/Unterlagenschutz bei Marktzulassungen im Heilmittel- und Chemikalienbereich: 12

- Bundesgesetz über Arzneimittel und Medizinprodukte (Heilmittelgesetz, HMG) vom 15.12.2000 (SR 812.21): Art. 11–12 HMG;
- Verordnung über die Arzneimittel vom 21.9.2018 (Arzneimittelverordnung, VAM) (SR 812.212.1): Art. 30 VAM;
- Bundesgesetz über den Schutz vor gefährlichen Stoffen und Zubereitungen vom 15.12.2000 (Chemikaliengesetz, ChemG) (SR 813.1): Art. 13 und 14 ChemG;
- Verordnung über den Schutz vor gefährlichen Stoffen und Zubereitungen vom 5.6.2015 (Chemikalienverordnung, ChemV) (SR 813.11): Art. 20–24 ChemV.

Mit Bezug auf den privatrechtlichen Persönlichkeitsschutz und entsprechende Abwehrrechte: 13

Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10.12.1907 (ZGB) (SR 210):

- Recht am eigenen Bild: Art. 28 ZGB;
- Recht an der Tonaufzeichnung eigener Äusserungen: Art. 28 ZGB;
- Recht am eigenen Namen: Art. 29 ZGB.

C. Unlauterer Wettbewerb

Das Recht über den unlauteren Wettbewerb funktioniert als subsidiärer Schutz zu den immaterialgüterrechtlichen Spezialgesetzen (s. insbesondere Art. 2–6 UWG) und kann so allfällige Lücken füllen. Greift jedoch ein immaterialgüterrechtlicher Schutz, geht dieser im Allgemeinen dem Rechtsschutz über den unlauteren Wettbewerb vor (BGE 118 II 459, 466, E. 4a). 14

Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb vom 19.12.1986 (UWG) (SR 241):

- Schutz als Arbeitsergebnis: Art. 5 UWG;
- Schutz als Fabrikations- oder Geschäftsgeheimnis (auch Know-how): Art. 4 lit. c resp. Art. 6 UWG.

III. Rechteerteilung, Rechteverwaltung und Rechtsdurchsetzung

A. Verwaltungsbehörden und -verfahren

- 15 – Bundesgesetz über Statut und Aufgaben des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum vom 24.3.1995 (IGEG) (SR 172.010.31);
- Verordnung über die Organisation des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum vom 25.10.1995 (IGE-OV) (SR 172.010.311);
- Verordnung des IGE über Gebühren vom 14.6.2016 (GebV-IGE) (SR 232.148);
- Siehe auch: Organisationsverordnung für das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement (OV-EJPD) vom 17.11.1999 (SR 172.213.1): Art. 29 OV-EJPD;
- Richtlinien für Markensachen (betreffend die Verfahren der Markeneintragung, Registerführung, internationale Markenregistrierung, materielle Markenprüfung und Widerspruch; s. den Link auf die Webseite des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum/IGE vorne unter *Linksammlung nationale Rechtsgrundlagen*);
- Richtlinien für die Sachprüfung der nationalen Patentanmeldungen (s. den Link auf die Webseite des IGE vorne unter *Linksammlung nationale Rechtsgrundlagen*);
- Hilfeleistung der Eidgenössischen Zollverwaltung (EZV) (Art. 75–77h URG; Art. 86a–k PatG; Art. 70–72h MSchG; Art. 46–49 DesG, Art. 12 ToG) (Für das Merkblatt und Formular zur Antragsstellung um Hilfeleistung der EZV für Massnahmen an der Grenze, Formular Haftungserklärung etc., s. den Link auf die EZV-Webseite vorne unter *Linksammlung nationale Rechtsgrundlagen*);
- Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren vom 20.12.1968 (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) (SR 172.021);
- Verordnung über die elektronische Übermittlung im Rahmen eines Verwaltungsverfahrens vom 18.6.2010 (VeÜ-VwV) (SR 172.021.2)
- Bundesgesetz über das Bundesverwaltungsgericht vom 17.6.2005 (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) (SR 173.32)

B. Zivil- und Strafrechtsverfahren

- 16 Zivilrechtliche Durchsetzung
- Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19.12.2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) (SR 272); Siehe insb. Art. 5 Abs. 1a ZPO (einzige kant. Instanz). Praxisrelevant sind zudem Art. 353–388 (Schiedsgerichtsbarkeit);
- Spezialbestimmungen in den IMGR-Spezialerlassen (Art. 61–66a URG; Art. 66–77 PatG; Art. 52–60 MSchG; Art. 33–40 DesG; Art. 10 ToG; Art. 37, 38 und 43 Sortenschutzgesetz);
- Bundesgesetz über das Bundespatentgericht vom 20.3.2009 (Patentgerichtsgesetz, PatGG) (SR 173.41);
- Das Bundespatentgericht ist seit 1.7.2011 gemäss Art. 26 Abs. 1 PatGG ausschliesslich zuständig für a) Bestandes- und Verletzungsklagen sowie Klagen auf Erteilung einer Lizenz betreffend Patente; b) die Anordnung vorsorglicher Massnahmen vor Eintritt der Rechtshängigkeit der vorerwähnten Klagen und c) die Vollstreckung seiner in ausschliesslicher Zuständigkeit getroffenen Entscheide;
- Verordnung der Bundesversammlung über die Richter und Richterinnen am Bundespatentgericht vom 20.3.2009 (Patentrichterverordnung) (SR 173.411);

- Verordnung der Bundesversammlung über die Taggelder und Vergütungen der nebenamtlichen Richter und Richterinnen am Bundespatentgericht vom 20.3.2009 (SR 173.411);
- Reglement über die Prozesskosten beim Bundespatentgericht vom 29.9.2011 (KR-PatGer) (SR 173.413.2);
- Bundesgesetz vom 17.6.2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) (SR 173.110);
- Bundesgesetz vom 20. März 2009 über die Patentanwältinnen und Patentanwälte vom 20.3.2009 (Patentanwaltsgesetz, PAG) (SR 935.62);
- Patentanwaltsverordnung vom 11.5.2011 (PAV) (SR 935.621);
- Gebührenordnung der Prüfungskammer für Patentanwältinnen und Patentanwälte vom 23.11.2020 (SR 935.621.31).

Strafrechtliche Durchsetzung

17

- Schweizerische Strafprozessordnung vom 5.10.2007 (Strafprozessordnung, StPO) (SR 312.0);
- Spezialbestimmungen in den IMGR-Erlassen (Art. 67–73 URG; Art. 81–86 PatG; 61–69 MSchG; Art. 41–45 DesG; Art. 11 ToG; Art. 48–51 Sortenschutzgesetz).

C. Exkurs: Internet Domain Names

Verordnung über Internet-Domains vom 5.11.2014 (VID) (SR 784.104.2)

18

Die VID regelt die länderspezifische Domain der ersten Ebene (country code Top Level Domain [ccTLD]) «.ch», die generische Domain der ersten Ebene (generic Top Level Domain [gTLD]) «.swiss» sowie die generischen Domains der ersten Ebene, deren Verwaltung nicht in die Kompetenz des Bundes fällt, sondern anderen öffentlich-rechtlichen Körperschaften des schweizerischen Rechts übertragen wurde. Das BAKOM hat in Ausführung von Art. 8 Abs. 2 und 9 ff. VID die Stiftung Switch als Registerbetreiberin für .ch-Domain-Namen beauftragt. Switch verwaltet als Domain Name Registry alle Domain-Namen mit der Endung .ch im globalen Domain Name System (DNS).

19

Die Registrierung schafft kein privatrechtlich geschütztes Zeichen. Vielmehr verschafft sie eine rein technische und also faktische Priorität, die solange besteht, als nicht ein anderer Inhaber ein besseres Recht (z.B. Namens-, Firmen- oder Markenrecht) an diesem Zeichen geltend macht und dieses erfolgreich durchsetzt. Gemäss der gesetzlichen Vorgabe (Art. 10e und 14 VID) bietet Switch als Vergabestelle einen Streitbeilegungsdienst (im Sinne eines Schiedsgerichtsverfahrens) ausserhalb der ordentlichen Gerichtsbarkeit an, um Konfliktfälle zwischen Second Level Domains (SLD; als SDL wird die Domain im engeren Sinne bezeichnet, also der Domainname, der frei bestimmt werden kann und vor dem Punkt und der ccTLD steht [SLD.ch]) und vorgehendem Kennzeichenrecht Dritter schnell und unkompliziert zu entscheiden.

20

IV. Internationales Privatrecht/Kollisionsrecht

Bundesgesetz über das Internationale Privatrecht vom 18.12.1987 (IPRG) (SR 291):

21

- Zuständigkeit für Klagen betreffend die Gültigkeit oder die Eintragung von Immaterialgüterrechten in der Schweiz: Art. 109 Abs. 1 IPRG;

111 ff.; DERS., Patents and Trade Secrets in the Internet Age, ZSR 2015 II, 123 ff.; WESTERMANN HARM PETER, Sachenrecht – statisch oder dynamisch?, in: Gödicke Patrick/Hammen Horst/Schur Wolfgang/Walker Wolf-Dietrich (Hrsg.), Festschrift für Jan Schapp, Tübingen 2010, 507 ff.; WIEBE ANDREAS, Unmittelbare Leistungsübernahme im neuen Wettbewerbsrecht, in: Ohly Ansgar/Bodewig Theo/Dreier Thomas/Götting Horst-Peter/Haedicke Maximilian/Lehmann Michael (Hrsg.), Perspektiven des geistigen Eigentums und des Wettbewerbsrechts, Festschrift für Gerhard Schricker zum 70. Geburtstag, München 2005, 773 ff. (zit. FS Schricker); DERS., Vertrauensschutz und geistiges Eigentum am Beispiel der Suchmaschinen, GRUR 2011, 888 ff.; WIGGER FABIAN, EuGH: Keine besonderen Voraussetzungen für den Urheberrechtsschutz von Werken der angewandten Kunst, sic! 2020, 151 ff.; WILKOF NEIL/BASHEER SHAMNAD (Hrsg.), Overlapping Intellectual Property Rights, 2. Aufl., Oxford 2012; WILLI CHRISTOPH/WEINMANN CONRAD (Hrsg.), Kommentar MSchG/Kennzeichenrecht, 2. Aufl. (erscheint demnächst); WILLIAMSON OLIVER E./STREISSLER MONIKA, Die ökonomischen Institutionen des Kapitalismus: Unternehmen, Märkte, Kooperationen, Tübingen 1990; WOLFRAM MARKUS, «The Reach-Through Claims» und «Reach-Through Licensing» – Wie weit kann Patentschutz auf biotechnologische Research Tools reichen?, Mitt. 2003, 57 ff.; ZECH HERBERT, Information als Schutzgegenstand, Habil. Tübingen 2012; ZIMMERMAN DIANE L., Cultural Preservation, Fear of Drowning in a Licensing Swamp, in: Dreyfuss Rochelle/Zimmermann Diane L./First Harry (Hrsg.), Working Within the Boundaries of Intellectual Property, New York 2010, 29 ff.; ZWIKER-STÖCKLI KATJA, Patente auf DNA-Sequenzen, Bern 2012.

I. Einleitung

- 0.1 **Vorbemerkungen:** Bei der Entwicklung und Markteinführung eines neuen Produkts ist jedes Unternehmen mit verschiedenen Risiken konfrontiert. Ein wichtiger **Risikofaktor** ist dabei das geistige Eigentum Dritter (zur Rechtfertigung des Begriffs «geistiges Eigentum» WEINMANN/BÜHLMANN, MarkenR 2018, 470), die möglicherweise Rechtsansprüche gegen das Unternehmen geltend machen könnten. Vielfach wird zwar die Sichtung und Analyse fremden geistigen Eigentums in der Praxis nur als Vorstufe angesehen, um die im Rahmen des eigenen Geschäftsprojekts entstehenden immateriellen Güter, wie Erfindungen, Designs etc., selbst als geistiges Eigentum schützen zu können. Unabhängig davon ist aber die Erfassung fremden geistigen Eigentums bis zu einem gewissen Grad auch deswegen unumgänglich, weil sonst u.U. die Produktion, die Vermarktung, der Vertrieb sowie der Verkauf der eigenen Produkte – oder unter gewissen Voraussetzungen sogar schon die Forschung und Entwicklung – gestoppt und darüber hinaus Schadenersatzansprüche und/oder Gewinnherausgabe geltend gemacht werden könnten. Bei vorsorglichen Massnahmen oder sogar superprovisorischen Verfügungen müssten die entsprechenden Handlungen schlagartig eingestellt werden. Die nachfolgenden Ausführungen nehmen dabei den Blickwinkel des in Hinblick auf den Schutz immaterieller Güter (nicht in Hinblick auf die Geschäftsstrategie) defensiv eingestellten Unternehmens ein, das primär daran interessiert ist, keine Rechte Dritter zu verletzen und seine Produkte ungestört verkaufen zu können (**«freedom to operate»-Aspekt**). Dies entspricht der Sicht eines durchschnittlichen schweizerischen KMU, von denen (mangels neuerer Daten gemäss Informationen aus dem Jahre 2009) 77% keinen Immaterialgüterrechtsschutz in Anspruch nehmen (KEUPP/LHULLERY/GARCIA-TORRES/RAFFO, 48 und 51 ff.). Dies wird vor allem auf eine mangelnde Information der KMU zurückgeführt (KEUPP/LHULLERY/GARCIA-TORRES/RAFFO, a.a.O.), liegt aber wohl zumindest teilweise auch an der mangelnden Vorausschubarkeit der ökonomischen Wirkungen von Innovationen (s. hinten Rz. 0.4 ff. und ROSENBERG, 63–68, SCHERER, Innovation Lottery, 3 ff.), die für KMU oft noch schwieriger abzuschätzen sind, sowie, vor allem bei Einzelunterneh-

mern, an mangelnden ökonomischen Kenntnissen (vgl. SILBEY, *passim*). Diese Sichtweise, die den «freedom-to-operate»-Aspekt betont, ist indes allgemein nützlich, da damit die typischen Probleme der möglichen Verletzung von Drittrechten erfasst werden.

Wer nur seine Produkte ungestört verkaufen will, hat i.d.R. einen bestimmten Markt – hier durchaus verstanden im ökonomischen Sinne – im Auge. Dies bedeutet jedoch nicht, dass er sich nur mit einer bestimmten Art von Rechten des geistigen Eigentums, z.B. nur mit Designrechten, auseinandersetzen muss, da die Immaterialgüterrechtsgesetze rechtsgegenstandsbezogen und daher insofern nicht marktspezifisch, sondern marktübergreifend angelegt sind (vgl. auch FRÜH, 432 ff.). Für ein Geschäftsprojekt können daher verschiedene Rechte des geistigen Eigentums in Frage kommen. Ein Softwareprojekt kann bspw., neben vertraglichen Ansprüchen, u.U. faktisch durch technische Massnahmen und Geheimhaltung sowie rechtlich durch Urheberrecht, Patentrecht, Topografierecht, Designrecht und Markenrecht sowie aus verschiedenen Gründen durch das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) abgesichert sein (STRAUB W., 14–16 und 20). Während sich diese Vielfalt aus Sicht des Schutzrechtsinhabers als eine Mehrzahl von Schutzmöglichkeiten und damit als potenzielle Optimierung seiner rechtlichen Position präsentiert, stellt sich dies aus der umgekehrten Sicht des «defensiven» Unternehmens als eine Multiplizierung von Risikofaktoren dar. Zwar wird sich zeigen, dass das konkrete Ausmass des Risikos noch von verschiedenen anderen Elementen abhängt, die gerade auch risikobegrenzend wirken können. Dennoch ergibt sich bereits aus diesen Überlegungen, dass i.d.R. eine **Inkongruenz zwischen den jeweiligen Geschäftsprojekten und den einzelnen Rechten des geistigen Eigentums** besteht, d.h. dass sich Geschäftsprojekte i.d.R. nicht mit bloss einem Rechtsbereich des geistigen Eigentums decken. Dieser Umstand ist zwar einerseits auf die historische Entwicklung und die Ausdifferenzierung des Systems des geistigen Eigentums (s. dazu hinten Rz. 0.15 und 0.33) sowie andererseits auf die Regelungstechnik der Immaterialgüterrechtsgesetze zurückzuführen, die sich mehrheitlich nur indirekt auf gewisse Nutzungen, direkt aber auf den geschützten immateriellen Gegenstand beziehen (vgl. SMITH, Yale L.J. 2007, 1800; zu den Gründen dieser Regelungstechnik aus rechtlicher und ökonomischer Sicht, s. nachfolgend Rz. 0.6 und 0.20 ff. sowie WEINMANN/BÜHLMANN, MarkenR 2021, Ziff. III ff.). Für das «defensive» Unternehmen bedeutet dies aber, dass grundsätzlich das ganze System des geistigen Eigentums und, wie noch zu zeigen sein wird, auch das UWG in den Blick genommen werden müssen, wenn Risiken ausgeschlossen oder zumindest minimiert werden sollen.

Um die Tragweite dieser Feststellung und die daraus abgeleitete Vorgehensweise verstehen zu können, muss man sich, neben allgemeinen Überlegungen zum Risiko und dem Umgang mit ihm (s. dazu hinten Rz. 0.41 ff.), gewisse Grundlagen des Immaterialgüterrechtsschutzes vor Augen führen, die anschliessend ganz grob umrissen werden. Wer allerdings an einer Auseinandersetzung mit diesen Grundlagen nicht interessiert ist und nur sicher sein will, die einzelnen Schritte der Checkliste korrekt durchgeführt zu haben, kann den Rest der Einleitung überspringen und direkt die Kommentierung der Checkliste konsultieren (wo für ausführlichere Erörterungen gewisser Probleme auf einzelne Abschnitte der Einleitung zurückverwiesen wird). Die Checkliste soll sicherstellen, dass man durch ein systematisches Vorgehen die Risiken eines Geschäftsprojekts im Bereich des geistigen Eigentums so weit wie möglich zu erkennen und anschliessend geeignete Massnahmen zu deren Beseitigung oder Minimierung einzuleiten in der Lage ist, was allerdings auch die Anpassung des

eigenen Geschäftsprojekts bedeuten kann. Damit soll das Ziel erreicht werden, das eigene Geschäftsprojekt ohne Verletzung geistigen Eigentums und lauterkeitsrechtlicher Ansprüche Dritter verwirklichen zu können. Lauterkeitsrechtliche Ansprüche werden dabei grundsätzlich nur berücksichtigt, soweit sie direkt den Innovationswettbewerb beeinflussen können.

- 0.4 **Immaterialgüter:** Wer durch das Fenster eines abgeschlossenen Raumes die ungewöhnliche Gestaltung eines Tisches sieht und vielleicht fotografiert, kann zwar den Tisch selbst nicht entfernen, was ihn sonst – abgesehen einmal von strafrechtlichen Folgen – möglicherweise mit den sachenrechtlichen Regelungen über das Eigentum und den Besitz in Konflikt brächte, er kann aber das immaterielle Gut des Designs aufnehmen, diese Information weitergeben und, zumindest theoretisch, das Design in beliebig vielen anderen Tischen reproduzieren. Dieses Beispiel beleuchtet verschiedene wichtige, typische Eigenschaften immaterieller Güter. Zwei dieser Eigenschaften, die, insb. bei anderen Gütern, auch nur einzeln vorkommen können, nämlich die Nicht-Ausschliessbarkeit und die Nicht-Rivalität (zu deren Wirkungen gleich anschliessend sowie die Ausführung unter Rz. 0.4a; zu zusätzlichen Aspekten BOYLE, 3 f.), werden in der Ökonomik unter dem Begriff des «**öffentlichen Gutes**» zusammengefasst (zum Begriff PINDYCK/RUBINFELD, Kap. 18.6; s. allerdings auch hinten Rz. 0.5 und 0.7; zur erhöhten Bedeutung dieses Aspekts als Folge der Digitalisierung vgl. FITZNER, 61 f., m.N.; SUBER, 47). Allerdings ist die Eigenschaft «**öffentliches Gut**» für Immaterialgüter nicht in jeder Hinsicht unangefochten. Strittig ist, ob Marken und andere Kennzeichen ebenfalls öffentliche Güter sind (s. dazu WEINMANN, in: Willi/Weinmann, Art. 1 MSchG N 1 ff.). Ökonomisch gesehen können sodann auch körperliche Güter öffentliche Güter sein und unkörperliche Güter müssen diese Eigenschaft nicht aufweisen, wenn beides auch eher untypisch ist (VAN HOUWELING, in: Depoorter/Menell, 5 f., m.N.). Das Merkmal «**öffentliches Gut**» im Sinne der Ökonomik ist somit eine funktionale Eigenschaft, da sie durch das Hervorbringen charakteristischer (ökonomischer) Wirkungen definiert ist (vgl. ESFELD, Ziff. 1, 2 und 4), und weder bei Immaterialgütern notwendigerweise immer, noch nur bei ihnen vorhanden ist (umfassend zur Theorie der «**öffentlichen Güter**» CORNES/SANDLER, passim; zur Unterscheidung von pure public goods and impure public goods DIES., 9, 143 ff. und 240 ff.; zum Begriff des «**global public good**» s. hinten Rz. 0.7; angesichts des funktionalen Begriffs des öffentlichen Gutes wird der auf Henry E. Smith zurückgehende Begriff des semi-commons hier nicht verwendet, da er in diesem Lichte keine wesentlichen Vorteile hat). Es gibt auch keine kausale Abhängigkeit zwischen Nicht-Ausschliessbarkeit und Nicht-Rivalität (a.A. HILTY/JAEGER, 10). Zudem ist das Merkmal «**öffentliches Gut**» durch zwei Eigenschaften (Nicht-Ausschliessbarkeit; Nicht-Rivalität) definiert, die sich auf die faktische Nutzung des Gutes beziehen (vgl. SCOTCHMER, 31). Die Verbindung dieser zwei Eigenschaften zu einem Begriff erfolgt gerade deswegen, weil sich darin eine besondere, unausgewogene Konstellation in Hinblick auf die Verwendung von Ressourcen widerspiegelt. Existiert das Gut einmal, was u.U. den Einsatz erheblicher Ressourcen voraussetzt, kann es praktisch ohne den Verbrauch zusätzlicher Ressourcen von vielen intensiv genutzt werden (im Einzelnen anschliessend Rz. 0.4a). Gerade in diesem Lichte zeigen sich wesentliche Unterschiede, je nachdem, ob (1) das öffentliche Gut bereits vorhanden ist (z.B. See zum Schwimmen, kaum befahrene Autobahn), so dass für die Bereitstellung in näherer Zukunft grundsätzlich keine Ressourcen zur Verfügung gestellt werden müssen, (2) das Gut zwar noch nicht vorhanden ist, aber das Konzept des Gutes bereits existiert, so dass zwar u.U. Ressourcen für die Bereitstellung des Gutes, im Prinzip aber nicht

dafür verbraucht werden müssen, um herauszufinden, was für ein Gut – gegebenenfalls allerdings dafür, wie viel bzw. wie viele davon – überhaupt bereitgestellt werden soll (z.B. Strassenlampen; Leuchtturm), oder (3) bereits das Konzept des Gutes (in dieser Form) fehlt und schon erhebliche Ressourcen eingesetzt werden müssen, um das Konzept überhaupt zu schaffen, das dann, ökonomisch gesehen, i.d.R. ein eigenes Gut darstellt (z.B. Design für ein neues Auto; musikalische Komposition). Insbesondere hängt die Effizienz einer Regelung betr. ein öffentliches Gut wesentlich davon ab, ob es sich um ein Gut i.S.v. (1), (2) oder (3) handelt, gerade im Hinblick auf das Verhältnis von allokativer und dynamischer Effizienz (vgl. dazu die Nachweise in Rz. 0.8 ff.). Die dynamische Effizienz (s. hinten Rz. 0.4a und 0.8) ist vor allem ein Problem im Zusammenhang mit Gütern i.S.v. (3), während sie bei Gütern gemäss (1) keine oder nur eine völlig untergeordnete Rolle spielt und bei Gütern i.S.v. (2) zumindest viel weniger wichtig ist als bei Gütern entsprechend (3). Wenn also das Immaterialgüterrecht den Innovationswettbewerb schützt und der Innovationswettbewerb die dynamische Effizienz erhöht (s. dazu hinten Rz. 0.14 f. und 0.29), dann geht es hier vor allem um die letzte Fallgruppe (a.A. offenbar BECHTOLD/DE RASSENFOSSE, passim, die ausschliesslich Autoren zitieren, welche die zweite Fallgruppe behandeln und das Problem des öffentlichen Gutes als Frage der [statischen] Allokationseffizienz betrachten; dazu und zur sog. Samuelson Efficiency Condition CAMPBELL, 463 ff., insb. 466). Diese Überlegung bezieht sich zwar auf den Zweck der rechtlichen Regelung und bedeutet nicht, dass der rechtliche Schutzmechanismus selbst (stets) das entsprechende öffentliche Gut erfassen müsste (z.B. als Rechtsgegenstand des geistigen Eigentums; s. dazu hinten Rz. 0.20 ff., 0.22a ff. und 0.26 ff.). Sie bezieht sich sodann auf die (Mikro-)Ebene der individuellen Handlungen im Zusammenhang mit öffentlichen Gütern und ist quasi «rückwärtsgewandt» auf den zeitlich vor dem Bestehen der Innovation liegenden, effizienten Einsatz von Ressourcen gerichtet. Sie ist daher von den quasi «vorwärtsschauenden» (und auch die Makroebene betreffenden) Theorien in Hinblick auf die Wirkungen von bereits bestehenden Innovationen und insb. betr. die Wichtigkeit von bereits geschaffenen Innovationen für die zukünftige Wohlfahrt zu unterscheiden (s. dazu auch Rz. 0.14 f., 0.16 f., 0.19 und 0.22a ff.). Sie hat aber erhebliche Auswirkungen auf die Frage, wann eine insgesamt effiziente Lösung anzunehmen ist (s. dazu Rz. 0.4a und 0.8 ff.). Bei der dritten Kategorie von öffentlichen Gütern könnte z.B. zur Ermittlung der effizienten Menge nicht ohne Weiteres auf die individuellen Nutzenfunktionen abgestellt werden, wenn nicht nur das Ausmass der Nachfrage, sondern auch das Gut selbst noch gar nicht bekannt ist, es dafür bzw. für die entsprechenden Produkte noch gar keine Nachfrage gibt etc. (vgl. zur sog. Unilateral Decisiveness CAMPBELL, 471 f.; s. dazu auch hinten Rz. 0.27).

Immaterialgüter sind **potenziell ubiquitär** (TROLLER A., Bd. I, 49 ff., insb. 55), d.h. 0.4a nicht an Ort und Zeit gebunden (auch wenn die genauen Konturen eines Immaterialgutes z.T. aus einer körperlichen Festlegung quasi rückerschlossen werden müssen: POTTAGE/SHERMAN, passim; vgl. auch CHRISTIE, passim). Wird an ihnen ein absolutes Recht begründet, so ist einerseits die Rechtsmacht des Inhabers potenziell – strukturell bedingt – sehr weitreichend, da u.a. jeder körperliche Gegenstand erfasst wird, der die Merkmale des Immaterialgutes aufweist (dieser Aspekt wird allerdings durch den Erschöpfungsgrundsatz gemildert; s. dazu auch hinten Rz. 0.18 und 0.20); andererseits ist ein solches Recht aber auch sehr verletzlich, da das Gut selbst faktisch nicht kontrolliert werden kann. Immaterielle Güter sind des Weiteren auf einer tatsächlichen Ebene typischerweise **nicht-ausschliessbar**, d.h. man kann sie nicht wegsperren (zur möglichen Geheimhaltung s. hinten Rz. 0.27 f.) und niemand kann daher von den

Vorteilen ihrer Nutzung ferngehalten werden, was ihren Preis im Wettbewerb gegen Null drückt und einen Gewinn verunmöglicht (vgl. ABBOTT/COTTIER/GURRY [Stiglitz], 113). Ein Markt kommt i.d.R. nicht zustande, da das Immaterialgut schon kostenlos übergegangen ist, sobald es offen angeboten wird (ARROW, 615: sog. Informations-Paradox; der Preis liegt auf jeden Fall unter den Grenzkosten, was eine Ineffizienz bewirkt). Erst rechtliche Regelungen können hier künstlich eine Knappheit schaffen, welche die Erzielung eines (höheren) Preises erlaubt und die Opportunitätskosten für die Herstellung von Immaterialgütern senkt (vgl. MACKAAY/ROUSSEAU, 276 f.). Immaterialgüter haben sodann vom Standpunkt der Konsumenten aus gesehen i.d.R. die Eigenschaft der **Nicht-Rivalität**, d.h. die Nutzung durch eine oder unbestimmt viele Personen beeinträchtigt die individuelle Nutzbarkeit des Gutes bzw. die Nutzung durch eine zusätzliche Person grundsätzlich nicht, so dass insofern kein Allokationsproblem besteht, was einen wesentlichen Unterschied zur typischen Nutzung körperlicher Gegenstände darstellt (die Nicht-Rivalität bewirkt auch, dass man zur faktischen Sicherung der eigenen Nutzung des Immaterialguts, anders als im Sachenrecht, nicht auf ein Recht des geistigen Eigentums angewiesen ist: SMITH, *Economic Theory*, 105; d.h. auch, man benötigt dazu keine Ausschliessungsbefugnis). Die Gefahr einer Übernutzung von Immaterialgütern als solchen besteht somit kaum (vgl. jedoch auch Rz. 0.6; wie der nachfolgende Text zeigt, bedeutet die Nicht-Rivalität eines Gutes allerdings nicht, dass es sonst im Zusammenhang mit ihm kein Knappheits-Problem gibt; a.A. offenbar PEUKERT, *Gemeinfreiheit*, 47). Diese Nicht-Rivalität spricht prinzipiell dafür, niemanden von der Nutzung eines solchen Gutes auszuschliessen, da die Grenzkosten einer (zusätzlichen) Nutzung Null oder fast Null sind (es können insb. gleichwohl gewisse, relativ geringe Distributionskosten anfallen). Somit könnte man diese Überlegung an sich als Argument gegen die Privatisierung eines Immaterialgutes mittels eines Rechts des geistigen Eigentums ins Feld führen. Mit einer solchen Schlussfolgerung würde man jedoch übersehen, dass Nicht-Rivalität zwar bei der Nutzung, nicht aber bei der Herstellung und Kommerzialisierung von immateriellen Gütern bzw. beim entsprechenden «input» besteht (insb. menschliches Talent ist knapp: MACKAAY, 5). Privatisiert wären somit diese Kosten, nicht aber die Einkünfte (SMITH, *Yale L.J.* 2007, 1758, 1768 und 1779; DERS., *Economic Theory*, 106; MIRELES, U. Mich. *J.L. Reform* 2004, 151; vgl. auch GREENHALGH/ROGERS, 96 f.), womit kein Anreiz für die Produktion von Immaterialgütern oder für die Erhöhung der Qualität der mit ihnen verbundenen Güter bestünde. Dies beeinträchtigt die Schaffung von Immaterialgütern auch dann, wenn die Kosten der Herstellung und Kommerzialisierung von anderen Personen als dem Schöpfer, dem Erfinder etc. des Immaterialgutes übernommen werden (COHEN, *Wis. L. Rev.* 2011, 141 ff.; vgl. auch ROSENBERG, 22–26, 28 f. und 34 f., m.N.; a.A. offenbar HILTY, *Urheberrecht*, 23 f., 34 f. und 38, etwas relativierend allerdings 24 Rz. 59 und 40; bei der Bemessung der Kosten sind sodann stets die Opportunitätskosten des Schöpfers, Erfinders etc. miteinzubeziehen: WALDFOGEL, in: Menell/Schwartz, 548). Die entsprechenden Immaterialgüter bzw. Qualitätsverbesserungen werden daher i.d.R. mangels genügender Anreize gar nicht, in geringerer Anzahl oder erst später geschaffen (vgl. auch Rz. 0.5–0.7a; die Frage, ob allenfalls in gewissen Bereichen eine bloße liability rule gelten soll, ist von der Frage der Notwendigkeit eines Schutzes zu unterscheiden; a.A. offenbar HILTY, *Urheberrecht*, 25 und 31 f.). Ob für die nicht erzeugten Immaterialgüter bzw. Qualitätsverbesserungen sowie die entsprechenden Produkte eine ausreichende Nachfrage bestanden hätte, lässt sich somit jeweils gar nicht oder nur sehr unscharf ermitteln, denn wegen der ausgebliebenen Innovationen (zur Definition, s. hinten Rz. 0.14) kommt es gar nie zu entsprechenden Markttransaktionen, und die

tatsächliche Nachfrage nach Gütern, die nicht geschaffene Immaterialgüter bzw. Qualitätsverbesserungen voraussetzen, ist definitionsgemäss immer Null (gl.M. betreffend das Fehlen einer Nachfrage FRÜH, 211 f.). Dies gilt unabhängig davon, dass je nach Art der Innovation in gewissen Konstellationen bereits vor dem ersten Einfall dazu z.T. ein zu befriedigendes Bedürfnis bestimmt und relativ genau die potenzielle Nachfrage abgeschätzt werden können (s. zu den verschiedenen Konstellationen VICARI/CILLO/RACCAGNI, *passim*; vgl. auch GUELLEC, 28 f. und 31, m.N.; SCHMOOKLER, *passim*). In diesem Lichte führen Immaterialgüterrechte also durchaus zur Erhöhung der Anreize für die Schaffung von Innovationen und damit indirekt auch zur Schaffung einer potenziellen entsprechenden Nachfrage (a.A. offenbar HILTY/JAEGER, 667). Daran ändert nichts, dass das zu befriedigende Bedürfnis allenfalls schon vor der Innovation bekannt war und dass die Nachfrage bei einem erfolglosen Produkt gleichwohl Null bleiben wird. Der Umstand, dass in gewissen Konstellationen aus besonderen Gründen andere genügende Anreize als Immaterialgüterrechte bestehen können, wie BOLDRIN/LEVINE (etwa 21–23, 37 f. und 50 f.), sowie ENGEL (19 und 21 ff., m.N.; vgl. auch ENGEL, in: Eifert/Hoffmann-Riem) zeigen, hebt dieses strukturelle Problem nicht auf.

Es gibt auch keine **Marktstruktur**, bei der das Auftreten dieses Problems ausgeschlossen wäre. Man kann also auch nicht einfach ideale Marktstrukturen anstreben, selbst wenn gewisse Marktstrukturen für den Innovationswettbewerb möglicherweise im Prinzip besser sind als andere, wobei allerdings strittig ist, welche Strukturen das sind (z.B. sog. Schumpeter-Arrow-Kontroverse; dazu SHAPIRO C., 320 ff.; vgl. auch HOLMES/LEVINE/SCHMITZ, AEJ: Microeconomics 3/2012, 1 ff.) und wie weit solche Einschätzungen von Markt zu Markt variieren (vgl. die Übersichten bei GOMELLINI, *passim*, und CHEN, Frontier of Economics in China 2017, *passim*). Nach wohl überwiegender Auffassung ist für die Innovationsförderung weder ein Monopol im ökonomischen Sinne noch der perfekte Wettbewerb ideal (vgl. AGHION/BLOOM/BLUNDELL/GRIFFITH/HOWITT, QJE 2005, 701 ff.; BOHANNAN/HOVENKAMP, 7 und 9 f.; zu Vorläufern dieser These CHEN, Frontier of Economics in China 2017, 461, m.N.; krit. HASHMI, REST 2013, 1653 ff.). In diesem Lichte wird auch hervorgehoben, dass sich in Märkten, die durch eine starke Innovationstätigkeit geprägt sind, häufig Oligopole (BAUMOL, 93 ff. und 151 ff.; zum Begriff CARLTON/PERLOFF, 157 ff.) und Produktdifferenzierungen (BRACHA/SYED, Tex. L. Rev. 2014, 1841 ff.; vgl. auch SHAPIRO C., 310 ff.; zum Begriff CARLTON/PERLOFF, 200 ff.) finden (zum Umstand, dass geistiges Eigentum Marktstrukturen auch erst schaffen kann, welche die Innovation begünstigen: TOWNLEY/ROSCOE/SEARLE, *passim*). Produktdifferenzierungen wurden zuweilen sogar als Lösung für den Zielkonflikt zwischen dynamischer und allokativer Effizienz gepriesen, was aber so nicht zutrifft oder zumindest in einem hohen Masse zu pauschal ist (umfassend dazu BRACHA/SYED, Tex. L. Rev. 2014, 1841 ff.). Zuweilen wird aus diesen Umständen allerdings die weit verbreitete, aber zu undifferenzierte Vorstellung abgeleitet, je mehr Gemeinfreiheit, desto besser für den Wettbewerb (so sinn-gemäss HEMPHILL, in: Dreyfuss/Pila, 877 f.; vgl. dagegen Verizon Communications Inc v. Law Offices of Curtis V. Trinko LLP, 540 540 US 398 II [2004]).

Gewisse Konstellationen können allerdings, u.a. aus Kostengründen, eine **Kooperation** nahelegen – s. dazu GALLINI, Cooperating –, wobei Unternehmen heute oft Kooperationen in verschiedenen Netzwerken gleichzeitig betreiben (ORMALA, in: Jolly/Philpott, 121 ff.), oder gar eine freiwillige Offenlegung (vgl. etwa HENN R., 18 ff. und 37 ff.; PANGERL, *passim*), womit man u.U. zudem einfacher von Netzwerkeffekten profitieren kann (vgl. MENELL, in: Depoorter/Menell, 157 ff.; PALFREY, 95–100; vgl. auch LIEBOWITZ/

MARGOLIS, JEP 2/1994, passim). Rechte des geistigen Eigentums lösen somit – wenn überhaupt – nur sekundär ein statisches Allokationsproblem bzw. Nutzungskonflikte betreffend das jeweilige Immaterialgut, primär jedoch ein dynamisches **Anreiz-Problem** (SMITH, Yale L.J. 2007, 1744 f.; vgl. auch KERBER, Efficiency, 98–101, m.N.; zum diesbezüglichen trade off zwischen allokativer und dynamischer Effizienz SCHMIDTCHEN, Wettbewerbsrecht, 19). Auch aus dynamischer Sicht kann es zwar Allokationsprobleme geben, d.h. die entsprechende Allokation von Ressourcen erscheint gerade im Lichte des Kriteriums der möglichst hohen dynamischen Effizienz als suboptimal. Diese Probleme betreffen aber (primär) nicht das Immaterialgut selbst bzw. seine Nutzung, sondern die zeitlich vorgelagerte Frage des Einsatzes von Ressourcen zu seiner Schaffung (s. dazu hinten Rz. 0.5).

- 0.4d Die gegenteilige Ansicht, eigentlich würden nicht die Immaterialgüterrechte, sondern der Markt diese Anreize schaffen, ist zu undifferenziert (zur These, es brauche im Lichte des Wettbewerbs überhaupt keine Immaterialgüter, s. hinten Rz. 0.7 ff.). Es geht eben nicht nur um den möglichen Markterfolg, sondern auch darum, dass die Früchte dieses Markterfolgs bei dem entsprechenden Wettbewerber selbst und nicht bei seinen Konkurrenten anfallen (vgl. auch JOHNSEN, The Journal of Legal Science 1986, 272). Dazu tragen die Immaterialgüterrechte wesentlich bei. Durch die Beseitigung eines Anreizedefizits sorgen die Immaterialgüterrechte für das Bestehen ausreichender Anreize, die ohne geistiges Eigentum, d.h. allein gestützt auf den Markt, u.U. eben gerade mangelhaft wären (a.A. offenbar FRÜH, 15 f., m.N.; HILTY/JAEGER, 667; so auch die bei DORNER, 366 f., zitierte Literatur). Der Zweck des Immaterialgüterrechts bezieht sich dabei auf die Schaffung von Anreizen für die Hervorbringung der Innovation durch den entsprechenden Wettbewerber (ex ante-Perspektive) und nicht, oder nur sekundär, auf die Schaffung von Anreizen für spätere Innovationen Dritter im Rahmen eines Substitutionswettbewerbs (ex-post-Perspektive). Die abweichende Ansicht, die, soweit ersichtlich, auf Ullrich und Drexel zurückgeht und auch in der Schweiz vertreten wird (FRÜH, 23 f., 34, 432, 457 f. und 462 f., der allerdings auch den Imitationswettbewerb, anders als Schumpeter, niemals als Teil des dynamischen Wettbewerbs einstuft), übersieht u.a., dass die Aussicht auf suprakompetitive Preise nicht in Hinblick auf – vom Zeitpunkt der Erhebung dieser Preise aus gesehen – spätere Reinvestitionen dieser Gelder in innovative Projekte, sondern als Anreiz für innovative Tätigkeiten gewährt wird, die vor der Erhebung dieser Preise liegen. Etwas Anderes würde die Anreize für die Hervorbringung der ersten Innovation gerade schmälern statt erhöhen. Dies würde nicht zu mehr, sondern zu weniger dynamischer Effizienz führen, wäre also mit dem Ziel des Immaterialgüterrechts unvereinbar (s. dazu auch hinten Rz. 0.8 ff. und 0.14a). Aus diesem Grund ist aus ökonomischer Sicht auch die Möglichkeit eines «post-grant-balancing» beschränkt (s. dazu hinten Rz. 6.7 f.). Trotz der bei bereits geschaffenen Innovationen im Lichte der Vielzahl der potenziellen Nutzer im Vergleich zu Sachgütern tendenziell grösseren Tragweite allokativer Ineffizienz (FRISCHMANN/LEMLEY, Colum. L. Rev. 2007, 257 ff.; genau deswegen droht auch eine grosse dynamische Ineffizienz in Hinblick auf das Unterbleiben von Innovationen bei ungenügenden Anreizen: BOSTYN/PETIT, 5 f.; vgl. auch CORNES/SANDLER, 163 und 271; SMITH, Yale L.J. 2007, 1798), kann die gesamthafte Effizienz einer Lösung im Immaterialgüterrecht daher im Lichte der möglicherweise grösseren dynamischen Effizienz nicht allein deswegen verneint werden, weil u.U. eine gewisse alloкатive Ineffizienz vorliegt (eine solche alloкатive Ineffizienz ist vielmehr grundsätzlich gar nicht zu vermeiden, s. Rz. 0.8). Der Wohlfahrtsgewinn durch Innovationen ist zudem i.d.R. grösser als bei einem reinen Preiswettbewerb

(BOHANNAN/HOVENKAMP, 14 f.; vgl. dazu auch Rz. 0.8 und 0.14). Bevor nun die ökonomische Begründung des rechtlichen Schutzes von Immaterialgütern durch geistiges Eigentum näher beleuchtet wird, sei schliesslich, um die Beschreibung der Immaterialgüter abzurunden, noch darauf hingewiesen, dass Immaterialgüter auch nicht erschöpfbar sind, weshalb, anders als beim Sacheigentum, grundsätzlich keine Rechtsbehelfe gegen einen Substanzverlust nötig sind (SHADLEN/SCHRANK/KURTZ, Int. Stud. Q. 2005, 49; vgl. dazu auch ROTILLON, Kap. II).

Schutz des geistigen Eigentums: Der rechtliche Schutz der Immaterialgüter wird vor diesem Hintergrund ökonomisch mit der Gefahr eines sog. «**asymmetrischen Marktversagens**» (GORDON) begründet. Dieses Problem beruht allein auf der Nicht-Ausschliessbarkeit der Immaterialgüter und hat mit der Nicht-Rivalität nichts zu tun, die im Gegenteil die Wirkungen dieses Marktversagens u.U. sogar etwas abschwächen kann (BRACHA/SYED, Tex. L. Rev. 2014, 1849; vgl. auch hinten Rz. 0.8 ff.; würde man den Marken daher mit einem Teil der Lehre die Nicht-Rivalität absprechen, ihre Nicht-Ausschliessbarkeit aber bejahen, so würde dies zumindest insofern einen stärkeren und nicht einen schwächeren immaterialgüterrechtlichen Schutz von Marken nahelegen). Zum geistigen Eigentum werden dabei in der Schweiz regelmässig das Patentrecht, das Designrecht, das Urheberrecht, das Markenrecht, das Topographierecht und das Sortenschutzrecht gerechnet. Aus Sicht der internationalen Konventionen zum Immaterialgüterrecht wäre der Kreis allerdings schon aus rechtlicher Sicht (zur ökonomischen Sicht s. den folgenden Text sowie Rz. 0.20 ff., 0.22a ff. und 0.29 ff.) weiter zu fassen (s. dazu etwa PEUKERT, *RabelsZ* 2017, 159). Wenn potenzielle Konsumenten davon ausgehen können, für ein Produkt – das die Verkörperung eines Immaterialgutes darstellt oder dessen Wert wesentlich von einem Immaterialgut abhängt (bei Marken mit einem Goodwill hängt der Wert des Produkts ökonomisch gesehen immer auch von der Marke ab, völlig unabhängig von dem gewählten Zeichen) –, für das sie an sich einen erheblichen Preis zu zahlen bereit wären, gar nichts oder nur ganz wenig bezahlen zu müssen (zumal sie ihre Präferenzen i.d.R. nicht offenlegen müssen: CAMPBELL, 461 f.), so wird eine Kostendeckung und Gewinnerzielung auf Seiten der Hersteller bzw. Vertrieber bzw. kommerziellen Nutzer von Immaterialgütern verunmöglicht oder jedenfalls erheblich erschwert. Dies bewirkt nach allgemeinen Annahmen der Ökonomik i.d.R. wiederum, dass auf Dauer weniger (und weniger vielfältige) Immaterialgüter (bzw. Güter, deren Wert wesentlich von einem Immaterialgut abhängt) hervorgebracht werden, als mögliche Abnehmer zu zahlen bereit wären, oder dass diese Güter zumindest erst später hervorgebracht werden, was alles einen Wohlfahrtsverlust (zum Begriff SCHUHMACHER, 27 f.; s. zu den allgemeinen wirtschaftswissenschaftlichen Grundlagen der Wohlfahrtsökonomik die ausführliche Übersicht bei LUCKENBACH, *passim*) zur Folge hat (GORDON, 328 f., m.N., die in ihren dort zitierten Schriften ausführt, dass dann aus spieltheoretischen Gründen mehr Marktteilnehmer Nachahmer sein wollten; vgl. auch GALLINI/SCOTCHMER, 53; FITZNER, 63; LUNNEY, Vand. L. Rev. 1996, 492 f.; GREENHALGH/ROGERS, 10 f. und 19; HAEDICKE, 81, je m.N.).

Das Modell des Marktversagens gehört zu den ökonomischen Standard-Modellen (COLANDER/KUPERS, 45; allgemein zu diesem Modell BATOR, *QJE* 1958, 351 ff.) und kann daher als Ausgangspunkt für weitere Überlegungen genommen werden, auch wenn es im Lichte der dynamischen und komplexen Natur von Innovationen anschliessend noch verfeinert bzw. durch andere Modelle ergänzt werden muss (s. insb. hinten Rz. 0.8 ff. und 0.20 ff.). Aus Sicht der **Wohlfahrtsökonomik** sollte jedes Gut, das in irgendeiner Form die Wohlfahrt berührt, in einem funktionierenden Markt gehandelt werden können, der alle positiven und negativen Externalitäten vermeidet, d.h.

jegliche Vor- und Nachteile für irgend jemanden, die nicht vom Markt bzw. vom Marktpreis erfasst sind (vgl. etwa CAMPBELL, 619 ff.). Immaterialgüter sind i.d.R. solche wirtschaftlich wertvollen Güter. Aus dynamischer Sicht kann man den bei Immaterialgütern drohenden Wohlfahrtsverlust in Form eines Verlustes an dynamischer Effizienz daher als Marktversagen konzipieren, zumal die Erwartung rationaler Wettbewerbsteilnehmer, dass bei der Schaffung von Immaterialgütern regelmässig positive Externalitäten (vgl. CAMPBELL, 625) entstehen, der primäre Auslöser dieses Wohlfahrtsverlustes ist. Da diese Erwartung, wie bereits erwähnt, schon die Hervorbringung von Immaterialgütern beeinträchtigt, liegt das Marktversagen hier nicht oder zumindest nicht primär darin, dass gar kein Markt für Immaterialgüter oder die sie verkörpernden Produkte entsteht (vgl. vorne Rz. 0.4a), denn die entsprechenden Immaterialgüter bzw. die sie verkörpernden Produkte werden vor diesem Hintergrund gar nicht erst geschaffen (diesbezüglich zumindest unklar FRÜH, 15 f.). Das Marktversagen ist vielmehr darin zu erblicken, dass die Ressourcen, die zur Schaffung von Immaterialgütern führen würden, anders eingesetzt werden, als wenn es einen insofern – aus dynamischer Perspektive gesehen (vgl. ELKIN-KOREN/SALZBERGER, 26 f.) – funktionierenden Markt für diese Ressourcen gäbe. Dies bedeutet insb., dass es für den jeweiligen Wettbewerbsteilnehmer möglich sein müsste, die Kosten dieses Ressourceneinsatzes dem vollständig internalisierten Wert der zukünftigen Immaterialgüter gegenüberzustellen, d.h. dass die positiven Externalitäten beseitigt wären (von der wertmässigen Berücksichtigung der Unsicherheit bzw. des Risikos im Innovationsprozess und der nie ganz vollständigen Internalisierung durch Immaterialgüterrechte wird hier zunächst abstrahiert). Dies setzt dann allerdings wiederum grundsätzlich einen funktionierenden Markt für Immaterialgüter bzw. die sie verkörpernden Produkte voraus (s. SMITH, Yale L.J. 2007, 1745, m.N.). Mit der Gewährung von Immaterialgüterrechten soll genau dies erreicht werden.

- 0.5b Die Theorie des asymmetrischen Marktversagens behauptet sodann nicht, dass ohne Immaterialgüterrechtsschutz gar keine Immaterialgüter mehr produziert würden, sondern sie besagt lediglich, aber immerhin, dass **ohne einen solchen Schutz auf Dauer weniger Güter** hergestellt würden **als unter funktionierenden Marktbedingungen**, je nach Art des Gutes sogar drastisch weniger. Die Einführung von absoluten Immaterialgüterrechten ist vor diesem Hintergrund allerdings nur dann eine Lösung, wenn die Situation dadurch per Saldo verbessert wird (GORDON, 329; SMITH, Yale L.J. 2007, 1768 und 1774; KAPCZINSKI, 970 ff.), was für jede Kategorie von Immaterialgütern gesondert beurteilt werden muss und sich noch nicht automatisch aus der Feststellung eines Wohlfahrtsverlustes ohne Schutz des geistigen Eigentums ergibt. Theoretisch könnte der Wohlfahrtsverlust bei einem Schutz von Immaterialgütern per Saldo grösser sein (was bei den traditionell geschützten Immaterialgütern – zum strittigen Spezialfall der Software-Patente: BESSEN/MEURER, 18 ff.; vgl. auch SAMUELSON, George Washington Law Review 2011, 1762–1782, zum Schutz von Software über das Urheberrecht aber i.d.R. klar verneint wird; umfassend dazu SCOTCHMER, passim, die allerdings auch erwähnt, dass in gewissen Konstellationen andere Lösungen wie eine staatliche Innovationsförderung besser sein können: SCOTCHMER, 58 f.; zur Frage der Notwendigkeit weiterer Differenzierungen, s. hinten Rz. 0.16).
- 0.5c Zudem bezieht sich diese Begründung, was auch bei historischen Betrachtungen zuweilen übersehen wird, von vornherein nur auf die Herstellung von Immaterialgütern in einer Marktwirtschaft, da sie gerade an gewissen Eigenschaften des freien Marktes anknüpft (vgl. zu den ganz anderen Rahmenbedingungen vor der Einführung marktwirtschaftlicher Ordnungen MOKYR, Lever, 7). Ausschlussrechte wie Immaterialgüter-

rechte sind in einer Marktwirtschaft dann ökonomisch sinnvoll, wenn der durch das entsprechende Recht bewirkte Nutzen die Kosten der Ausschliessung Dritter sowie der entsprechenden Regelung übersteigt (z.B. EGGERTSSON, 74 f.; vgl. auch HEINEMANN, FS Nobel, 32, m.N.). Es handelt sich somit um eine empirische Frage über die Wirkungen in der Realität, auch soweit es um die Bestimmung des Nutzens geht (vgl. HAMMITT, REEP 2/2013, 200 f.). Man könnte dagegen zwar auf den ersten Blick einwenden, dass bei einer ökonomischen Bestimmung des Nutzens auf die individuellen Präferenzen abgestellt wird, und zumindest diese Entscheidung auch einen normativen Charakter habe. Dem ist aber entgegenzuhalten, dass gerade eine nicht von den Präferenzen ausgehende Betrachtungsweise (stärker) normativ wäre und auf eine versteckte Legitimierung sozialer Macht hinausliefe, so dass das prinzipielle Abstellen der Ökonomik auf die Präferenzen, zumindest i.S. einer default rule, gerade auch aus rechtlicher Perspektive nicht zu beanstanden ist. Dies gilt, auch wenn soziale Macht über soziale Normen bis zu einem gewissen Grad auch auf die individuellen Präferenzen zurückwirken kann (Stichwort: «animal spirits»; a.A. LADEUR, passim; vgl. auch hinten Rz. 0.22a ff.). Hier haben die Individuen aber zumindest theoretisch immer die Möglichkeit, sich anders zu entscheiden, und zudem könnte dann allenfalls eine politische Korrektur vorgenommen werden (vgl. hinten Rz. 0.22a ff.). Eine gewisse, aber relativ schwache, normative Annahme zeigt sich dagegen bei der Ordnung der Präferenzen bzw. bei der Unterstellung von Rationalität (DEMEULENAERE, Normes, 323 f.; wobei die Unterstellung von Rationalität gerade nichts über den Inhalt der Präferenzen aussagt; zu Möglichkeiten und Notwendigkeiten, u.U. von der Unterstellung von Rationalität abzuweichen, s. hinten Rz. 0.13). Diese Umstände können also den grundsätzlich empirischen Charakter des Problems nicht in Zweifel ziehen. Solche realitäts- bzw. faktenbezogenen Fragen sind, neben der Berücksichtigung der Präferenzen der betroffenen Personen und ihrer Stärke sowie der Orientierung an moralischen Kriterien, regelmässig Teil einer **politischen Beurteilung**. Kommt man, gerade auch im Lichte empirischer Untersuchungen, bei der entsprechenden politischen Beurteilung zum Schluss, es seien bestimmte wirtschaftliche Ziele durch den Einsatz gewisser rechtlicher Mittel, wie z.B. Ausschlussrechte an Immaterialgütern, anzustreben, und verankert man eine entsprechende rechtliche Regelung, dann setzt das Recht ökonomische Ziele. Nimmt man, mit der wohl h.L. in der Ökonomik an, dass ökonomische Ziele stets die **effiziente Nutzung knapper Ressourcen** betreffen, so geht es somit immer um die Effizienz, soweit das Recht auf ökonomische Ziele verweist (vgl. auch U.S. Supreme Court, *Kimble v. Marvel*, 576 U.S., 14 – 2015), denn ökonomische Ziele können dann gar nichts anderes sein als Effizienzziele (vgl. auch KERBER, Efficiency, 98 ff.; ähnlich HEINEMANN, FS Nobel, 25 f. und 40). Die Effizienz als politisches oder rechtliches Kriterium stützt sich zwar auf empirische Feststellungen, hat aber darüber hinaus immer auch eine gewisse normative Wirkung, v.a. da bestimmte Situationen oder Ergebnisse anderen Situationen oder Ergebnissen vorgezogen werden (DEMEULENAERE, Normes, 320), und es reflektiert insofern bereits eine politische bzw. rechtliche Beurteilung der faktischen Grundlagen. Das Recht kann daher nur auf das Kriterium der Effizienz zurückgreifen, soweit sich dies aus der entsprechenden rechtlichen Anordnung ausdrücklich oder sinngemäss ergibt (sinngemäss gl.M. HEINEMANN, FS Nobel, 25 f.). Dies ist bei wettbewerbsbezogenen Gesetzen allerdings regelmässig anzunehmen und gilt auch für das Immaterialgüterrecht (vgl. auch Art. 7 TRIPS, der ausdrücklich auf die Wohlfahrt Bezug nimmt).

Die genauere Festlegung des Kriteriums der Effizienz ist dagegen (in Hinblick auf 0.5d seinen normativen Anteil) weniger wichtig als der Umstand, dass überhaupt auf die

Effizienz abzustellen ist. Immerhin erlauben nur Kriterien wie Kaldor/Hicks oder Reichtumsmaximierung, nicht aber die Pareto-Effizienz, die Berücksichtigung der Realität bzw. der entsprechenden Fakten ohne Rücksicht auf weitere normative Grundlagen. Gerade die **moderne Entflechtung von Realitätssteuerung und Verteilung** hat erst eine auf Innovation ausgerichtete Wirtschaftsordnung ermöglicht. Es ist daher notwendig, Realitätssteuerung und Verteilung analytisch klar zu unterscheiden. Der Umstand, dass diese moderne Entflechtung von Realitätssteuerung und Verteilung faktisch nie umfassend durchgeführt werden kann, ist selbst eine Folge der Realität, die sich nicht vollständig beherrschen und steuern lässt. Er spricht nicht gegen dieses Vorgehen.

- 0.5e Die zuweilen, vor allem von Juristen, vertretene Gegenposition, das Recht solle zwar – wo der Gesetzgeber entsprechende Ziele setzt und die Vorgehensweise der Rechtsanwender nicht zusätzlich einschränkt – einerseits ergebnisorientiert steuern, um ökonomische Ziele («funktionale Betrachtungsweise»; s. dazu hinten Rz. 0.12 ff.), aber auch andere Ziele, wie die faktische Handlungsfreiheit der Marktteilnehmer, anzustreben, andererseits aber gleichwohl **alles dem freien Markt** überlassen oder zumindest Erkenntnisprobleme stets zu Lasten der rechtlichen Regulierung lösen, da der freie Markt aus ökonomischer Sicht grundsätzlich die bessere Lösung sei (KÜNZLER, ARSP 2012, 1–11, insb. 7 f., 10 f. und 14, m.N.; HILTY/JAEGER, 698–700; vgl. allerdings auch HILTY, Urheberrecht, 2: «Steuerungsfunktion» des Immaterialgüterrechts), ist widersprüchlich (vgl. auch RODRIK, 17). Sie erkennt zunächst, dass jedes wirkungsbezogene Vorgehen – auch soweit es die Freiheit in den Vordergrund stellt – einen Realitätsbezug mit Wahrheitswert voraussetzt (vgl. auch INGRAO, 114 f., 118 f. und 128; RODRIK, 18, 26 f. und 46 f.). Gerade das Ziel einer kontrafaktischen, z.B. politischen, rechtlichen oder technologischen, Gestaltung der Zukunft bedeutet stets den Versuch eines Eingriffs in die Realität und bedingt daher immer schon ein an Fakten orientiertes, realitätsbezogenes Denken (vgl. MORINI, 32). Daran ändert nichts, dass ökonomische Modelle regelmässig nur einen indirekten Realitätsbezug haben und sich nur auf einen bestimmten Bereich der Realität beziehen (vgl. MÄKI, J. Econ. Methodol. 2018, Ziff. 3–5). Entscheidend ist, dass ein Realitätsbezug gegeben ist. Es gibt erkenntnistheoretisch insb. keine Ausnahmen für allgemeine oder auf einen kurzen zeitlichen Horizont bezogene Aussagen (die Vorstellung von solchen Ausnahmen kann allerdings einen anderen Sinn haben, vgl. ESPOSITO, 34 f.). Bereits die Einführung bzw. Aufrechterhaltung einer Marktwirtschaft wird daher regelmässig (auch) instrumentell begründet, wenn gesagt wird, man erreiche damit bessere Ergebnisse als bei einer staatlich-bürokratischen Lenkung (so auch HAYEK, AER 1945, 521: «Which of these systems is likely to be more efficient [...]»). Das gilt erst recht für den Wettbewerb, der immer auch in Hinblick auf die insgesamt zu erwartenden Ergebnisse gerechtfertigt wird (vgl. z.B. BERGER, Diss., 144, und die dort zitierte Botschaft zum UWG). Zudem ist es inkohärent, sich auf ökonomische Theorien über die Vorteile funktionierender Märkte zu berufen, um dann ökonomische Erkenntnisse über die Voraussetzungen und die Beeinträchtigungen funktionierender Märkte zu missachten oder nur selektiv einzelne dieser Elemente herauszupicken (vgl. auch vorne Rz. 0.5). Soweit der Markt funktioniert, hat er zwar kaum zu überschätzende Vorteile, was gerade mit der Allgemeinen Gleichgewichtstheorie eindrucksvoll demonstriert werden kann. In konkreten Konstellationen geht die Vermutung für den Markt aber nicht weiter als bis zum Beginn des Marktversagens (vgl. z.B. FRITSCH, passim). Strebt das Recht ökonomische Ziele an, so ist insb. auch die faktische Handlungsfreiheit der Marktteilnehmer, methodologisch gesehen, nur ein Mittel zum

§ 7 Strategisches IP-Management – Aufgaben und Integration in die Wertschöpfungskette

Management-Leitfaden



I. Einleitung

- 1** Definition: Strategisches IP-Management ist die strategische Planung, Erreichung, Bewirtschaftung und Ausnützung einer Schutzrechtsposition eines Unternehmens mit dem Ziel, für das Unternehmen einen Wert zu schaffen.

Es umfasst den Schutz eigener immaterieller Errungenschaften, Leistungen und Güter (IP Assets) durch Immaterialgüterrechte (IPR = Intellectual Property Rights) und die Verteidigung einer Geschäfts- und IP-Position gegen Ansprüche Dritter.

II. Der Schutz eigener Innovationen und immaterieller Güter

- 2** Technische Immaterialgüterrechte wie Patente, Gebrauchsmuster und registrierte Designs erfüllen verschiedene Funktionen, die je nach Unternehmen und IP-Strategie eine unterschiedliche Relevanz aufweisen.
- 3** Immaterialgüterrechte beeinflussen die zwei Value Driver Price Premium und Sustainability massgeblich.
- 4** Grundlage des strategischen IP-Management ist eine IP-Strategie, die auf die Geschäftsstrategie des Unternehmens ausgerichtet sein muss.
- 5** Eine wertgetriebene IP-Strategie unterscheidet sich von einer erfindungsgetriebenen dadurch, dass sie auf die wettbewerbslichen Vorteile oder Kundennutzen eines Geschäftsmodells ausgerichtet ist und versucht, diese mit Immaterialgüterrechten zu schützen.

III. IP-Strategien

- 6** Die Definition einer IP-Strategie umfasst die Schritte Situationsanalyse und Vergleich der IP-Position mit anderen Unternehmen, Festlegung der Sollposition, Ableiten von strategischen Massnahmen zum Erreichen der Sollposition.
- 7** Eine gute IP-Strategie umfasst sowohl offensive wie defensive Elemente und basiert auf den drei Säulen Schutz – Verteidigung – Verwertung.
- 8** Das IP-Management umfasst die Teilprozesse Erschaffen – Erwirken – Verwalten – Verwerten von Immaterialgüterrechten.
- 9** Die Prozesse des IP-Managements müssen in die Geschäftsprozesse, insbesondere den Produkteentwicklungsprozess eingebettet sein.
- 10** Elemente einer IP-Schutz-Strategie oder Patentierungsstrategie sind:
- Geheimhalten oder als Schutzrecht anmelden;
 - Anmeldestrategie;
 - welche Schutzrechte anmelden;
 - welche Verfahren und Ämter wählen;
 - welche Ansprüche/Anspruchskategorien;
 - geografischer Schutz;

- Schutzdauer;
- Verwertungsstrategie.

- 11** Schutzrechte erlangen ihren Wert dadurch, dass das geschützte Produkt oder die geschützte Technologie erfolgreich ist. Das strategische IP-Management muss somit sicherstellen, dass genau die erfolgreichen Produkte und Technologien geschützt werden.
- 12** Die Erschaffung und Ausarbeitung von Schutzrechten und speziell von Patenten muss von Anfang an deren Verwertung antizipieren. Um einen Wert aufzuweisen, muss ein Schutzrecht vier Dimensionen gerecht werden: Zeit, Gegenstand, Geografie und wirtschaftliche Stufe.
- 13** Der Immaterialgüterrechtsschutz muss diversifiziert und in geografischer und sachlicher Hinsicht auf die Konkurrenz ausgerichtet sein.
- 14** Eine Alternative zur Erschaffung von Patenten ist der Erwerb oder das Einlizenzieren von Immaterialgüterrechten.
- 15** Da während des Erteilungsverfahrens nur noch beschränkt Einfluss auf den Schutzbereich eines Immaterialgüterrechts genommen werden kann, kommt der Qualität der Ausarbeitung der Schutzrechtsanmeldung höchste Bedeutung zu.
- 16** Die Verwaltung der Immaterialgüterrechte muss ein Nullfehlerprozess sein.
- 17** Ein Schutzrechtsportfolio muss regelmässig revidiert werden.
- 18** Die Verwertung von Immaterialgüterrechten kann durch gerichtliche Durchsetzung, Lizenzierung, Verkauf, Spende oder Einbringung als immaterieller Wert erfolgen. Eine Verwertungsstrategie muss ebenfalls diversifiziert und auf die Bedeutung der Schutzrechte ausgerichtet sein.
- 19** Schutzrechte können nicht immer finanziell bewertet werden. Schutzrechte können auch einen defensiven Wert aufweisen.

IV. Fremde Schutzrechte

- 20** IP-Management umfasst nicht nur den Schutz eigener Innovationen, sondern auch Massnahmen zur Vermeidung von Verletzungen der Schutzrechte Dritter.
- 21** Die kontinuierliche Drittpatentüberwachung hat zum Ziel: Kenntnis des Standes der Technik zur Vermeidung von Doppelentwicklungen und Kenntnis der die eigene Entwicklung möglicherweise behindernden Schutzrechte Dritter.
- 22** Die kontinuierliche Drittpatentüberwachung ist durch produkt- oder technologieorientierte Patentanalysen zu ergänzen.
- 23** Vor der Markteinführung ist ein Freedom-to-Operate-Gutachten zu erstellen, um Konflikte mit Drittschutzrechten zu vermeiden.
- 24** Patentinformationsanalysen können auch als Mittel der Konkurrenzanalyse (Competitive-Intelligence-Analysen) eingesetzt werden.
- 25** In M&A-Projekten von technologieorientierten Unternehmen spielen Immaterialgüterrechte oft eine entscheidende Rolle. Die Immaterialgüterrechtssituation einer zu übernehmenden Firma ist einer Due Diligence zu unterziehen, die zumindest die Fragen Existenz, Eigentum, Belastungen, Bewertung und Konflikte zu beurteilen hat.

Kommentierung

Literaturauswahl: AGRAWAL MADHU NUMISH THAKKAR, Surviving patent expiration: strategies for marketing pharmaceutical products, JPBM 1997, 305 ff.; BURR WOLFGANG/STEPHAN MICHAEL/SOPPE BIRTHE/WEISHEIT STEFFEN, Patentmanagement, Stuttgart 2007; VON CLAUSEWITZ CARL, Vom Kriege, 11. Aufl., Reinbek 1978; DONGHI MONICA, Patent Strategy in Pharmaceutical Industry, Baden-Baden 2014; ERNST HOLGER, Strategisches Patentmanagement: Notwendigkeit und Aufgaben <<http://www.whu.edu/tim>> (12.8.2020); ERNST HOLGER/OMLAND NILS, The Patent Asset Index – A new approach to benchmark patent portfolios, World Pat. Inf. 2011, 34 ff.; FREYTAG RUDOLF/WEIBEL BEAT, Why Digitalization needs Value-driven IP Strategies, LES Nouvelles Dezember 2019, 268 ff.; GASSMANN OLIVER/BADER MARTIN, Patentmanagement, 3. Aufl., Berlin 2011; HILTI CHRISTIAN, Strategische Planung – auch bei Patenten! Gibt es eine betriebswirtschaftliche «richtige» Patent-Strategie?, io-management 10/1997, 52 ff.; MCKINSEY & CO./KOLLER TIM/GOEDHART MARC/WESSELS DAVID, Valuation, 5. Aufl., Hoboken 2010; MITTELSTAEDT AXEL, Intellectual Property Management, Wiesbaden 2016; REBEL DIETER, Gewerbliche Schutzrechte: Anmeldung – Strategie – Verwertung, ein Praxishandbuch, 6. Aufl., Köln 2009; REBEL DIETER, Gewerbliche Schutzrechte: Anmeldung – Strategie – Verwertung, ein Praxishandbuch, 6. Aufl., Köln 2009; SCHMOCH ULRICH, Wettbewerbsvorsprung durch Patentinformation, Köln 1990; TROLLER ALOIS/TROLLER PATRICK, Kurzlehrbuch des Immaterialgüterrechts, 3. Aufl., Basel 1989; WEIBEL BEAT, Organisation und Aufgaben des Immaterialgüterrechtswesens in einem internationalen Industrieunternehmen, Zeitschrift für Immaterialgüter-, Informations- und Wettbewerbsrecht, sic! 2000, 135 ff.; DERS., Patentinformation im Internet, SEV 9/1999, 33 ff.; WITTMANN ALFRED, Grundlagen der Patentinformation und Patentedokumentation, Berlin 1992; WURZER ALEXANDER (Hrsg.), IP-Manager, München 2009 (zit. AUTOR/IN, in: Wurzer); WURZER ALEXANDER/GRÜNEWALD THEO/BERRES WOLFGANG, Die 360° IP-Strategie, München 2016.

I. Einleitung

Definition: Strategisches IP-Management ist die strategische Planung, Erreichung, Bewirtschaftung und Ausnützung einer Schutzrechtsposition eines Unternehmens mit dem Ziel, für das Unternehmen einen Wert zu schaffen. 1

Es umfasst den Schutz eigener immaterieller Errungenschaften, Leistungen und Güter (IP Assets) durch Immaterialgüterrechte (IPR = Intellectual Property Rights) und die Verteidigung einer Geschäfts- und IP-Position gegen Ansprüche Dritter.

Bei einer Strategie handelt es sich um eine langfristige Planung zur Erreichung eines Zieles. Davon abzugrenzen ist die Taktik, die im zeitlichen Rahmen kurzfristiger ist (vgl. VON CLAUSEWITZ). Mithin ist das strategische IP-Management ebenfalls langfristig zu verstehen. Ziel des strategischen IP-Managements ist die Schaffung eines (Mehr-) Wertes für das Unternehmen durch Bewirtschaftung seines Geistigen Eigentums (IP – Intellectual Property). In der Wissensgesellschaft sind immaterielle Güter vermehrt zu einem handelbaren Gut geworden. Es ist davon auszugehen, dass diese Güter in Zukunft eine immer grössere Bedeutung annehmen werden (WURZER, in: Wurzer, 23). Sie sind deshalb Wert bringend zu bewirtschaften, d.h. zu schaffen, zu verwalten und durchzusetzen. Der Wert kann rein finanzieller, ideeller oder auch defensiver Art sein. Die Bestimmung des Wertes ist eine der schwierigsten Aufgaben. Für die finanzielle Bewertung von Intellectual Property sei auf das entsprechende Kapitel verwiesen. 1.1

Bei den immateriellen Gütern handelt es sich insb. um Erfindungen, Ideen, Know-how, Namen etc. Gemeinsam ist den immateriellen Gütern, dass sie, wie der Name sagt, immateriell sind. Sie sind somit leicht kopierbar, wem sie gehören, ist schwierig 1.2

festzustellen und sie zeichnen sich durch eine Ubiquität aus (TROLLER/TROLLER, 11). Um die immateriellen Güter fassbar und damit handelbar zu machen, müssen sie durch Immaterialgüterrechte geschützt werden (BURR et al., 25).

- 1.3 Vielfach wird IP-Management umgangssprachlich mit Patent-Management gleichgesetzt. Diese Ansicht ist aber zu eng und möglicherweise ein Grund, wieso der IP-Schutz in vielen Firmen zu wenig diversifiziert ist. Für die vorliegenden Betrachtungen stehen die technischen Schutzrechte Patente, Gebrauchsmuster und Designrechte im Vordergrund, und IP-Management bezieht sich in erster Linie auf die Bewirtschaftung dieser technischen Schutzrechte. Auf die Kennzeichenrechte wie Marken und Domain Names wird nur am Rande eingegangen, da sie nicht direkt mit dem Innovationschutz in Verbindung stehen. Für technische Innovationen kann der Markenschutz als Ausstattungsmarken, dreidimensionale Marken oder Farbmarken zwar eine gewisse Bedeutung erhalten, er steht aber nicht im Vordergrund.
- 1.4 Das IP-Management umfasst nicht nur den Schutz eigener Innovationen, sondern auch die Verteidigung einer IP-Position gegen Angriffe Dritter, d.h. die Verteidigung der eigenen Schutzrechte gegen Einsprüche, Nichtigkeitsklagen etc. Nicht vergessen werden darf auch die Verteidigung einer Geschäftsposition gegen Schutzrechte, d.h. die Abwehr gegen Schutzansprüche Dritter. Auch dieser Teil der IP-Strategie muss langfristig vorausschauend ausgebildet sein. Schliesslich gehören zum IP-Management auch organisatorische Massnahmen.
- 1.5 Zusammengefasst ist es Aufgabe des IP-Managements, einem Unternehmen durch optimale Bewirtschaftung des Schutzrechtportfolios einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen (FREYTAG/WEIBEL, LES Nouvelles 2019, 268; HILTI, io-management 10/1997, 52; GASSMANN/BADER, 28).

II. Der Schutz eigener Innovationen und immaterieller Güter

2 Technische Immaterialgüterrechte wie Patente, Gebrauchsmuster und registrierte Designs erfüllen verschiedene Funktionen, die je nach Unternehmen und IP-Strategie eine unterschiedliche Relevanz aufweisen.

- 2.1 Das IP-Management realisiert für das Unternehmen einen Wert durch Aktivierung einer oder mehrerer dieser Funktionen. Unterschieden werden können primäre und sekundäre Funktionen. Obwohl in vielen Fällen die primären Funktionen im Vordergrund stehen, können auch die sekundären Funktionen einen erheblichen strategischen Wert haben.

Funktionen von Patenten (in Anlehnung an BURR et al., 36):

Anreizfunktion	primäre Funktion
Ausschluss- und Schutzfunktionen	primäre Funktion
Informationsfunktion	primäre Funktion
Reputationsfunktion	sekundäre Funktion
Tauschmittelfunktion	sekundäre Funktion

Stabilisierungs- und Absicherungsfunktion	sekundäre Funktion
Überraschungs-, Erpressungs- und Nötigungsfunktion	sekundäre Funktion
Vorleistungs- und Testfunktion	sekundäre Funktion
Dokumentationsfunktion	Sekundäre Funktion

Anreizfunktion: Schutzrechte und insb. Patente werden als Anreiz zur technischen Innovation verstanden. Durch das zeitlich befristete Ausschlussrecht wird dem Unternehmen ein Anreiz zu Innovationen verschafft. Das befristete Ausschlussrecht soll erlauben, die getätigten Investitionen wieder einzuspielen. Im Gegenzug zur Erteilung des Ausschliesslichkeitsrechtes gewährt der Patentanmelder Zugang zu seiner Innovation durch die Veröffentlichung der Patentanmeldung. Diese Funktion ist in der pharmazeutischen Industrie mit ihren enormen Investitionen für ein neues Medikament von grösster Bedeutung. Die Anreizfunktion kann auch unternehmensintern zur Ankurbelung der Innovationstätigkeit und Belohnung von Erfindern eingesetzt werden. 2.2

Ausschluss- und Schutzfunktion: Die Schutzrechte werden dazu eingesetzt, Konkurrenten den Markteintritt zu erschweren oder gar zu verwehren. Das vorstehend genannte Ausschliesslichkeitsrecht wird rechtlich durchgesetzt und der dem Schutzrecht innewohnende Wert bzw. sein wettbewerblicher Vorteil direkt umgesetzt. Diese Funktion ist, obwohl immer wieder in der Kritik stehend, letztlich innovations- und damit zumindest den technologischen Wettbewerb fördernd, da Mitbewerber zur Umgehung bestehender Schutzrechte und damit zur Innovation gezwungen werden. Dadurch wird der technische Fortschritt insgesamt weitergebracht. Ohne diese Funktion wären es attraktiver, bestehende Technologien zu übernehmen und der technologische Fortschritt würde langsamer vorangehen. 2.3

Informationsfunktion: Im Austausch zur Einräumung des Ausschliesslichkeitsrechtes verpflichtet sich der Schutzrechtsanmelder, die zu schützende Innovation zu veröffentlichen. Ausschluss- und Informationsfunktion stehen also in gegenseitigem Wechselspiel. Die Informationsfunktion kommt nicht dem Schutzrechtsinhaber, sondern Dritten zugute. Durch Analyse von Patentportfolios lassen sich Rückschlüsse auf z.B. Innovationsschwerpunkte, strategische Prioritäten etc. ziehen. Für weitere Ausführungen wird auf die Literatur verwiesen (vgl. BURR et al., 39; sowie SCHMOCH und WITTMANN). 2.4

Reputationsfunktion: Schutzrechte können dem Verbraucher signalisieren, dass es sich um ein qualitativ besonderes hochstehendes oder innovatives Produkt handelt. Bei Start-up-Unternehmen steht diese Funktion der Patente gegenüber Kapitalgebern im Vordergrund. 2.5

Tauschmittelfunktion: Schutzrechte, insb. Patente und Gebrauchsmuster werden als rechtlich geschützte Tauschware eingesetzt, um Zutritt zu einem technologisch stark vernetzten Markt zu erhalten oder aufrechtzuerhalten. Als Beispiel sei die Kommunikationstechnologie genannt (GASSMANN/BADER, 176). Andererseits werden Schutzrechte auch häufig im Rahmen einer Kreuzlizenzierung zur Streitbeilegung eingesetzt. Die Bedeutung dieser Funktion hat in den letzten Jahren, in denen Innovationen mehr und mehr in digitalisierten und vernetzten Ökosystemen erreicht wird, stark zugenommen. Dabei geht es darum, seinen intellektuellen Beitrag zu schützen und zu dokumentieren. 2.6

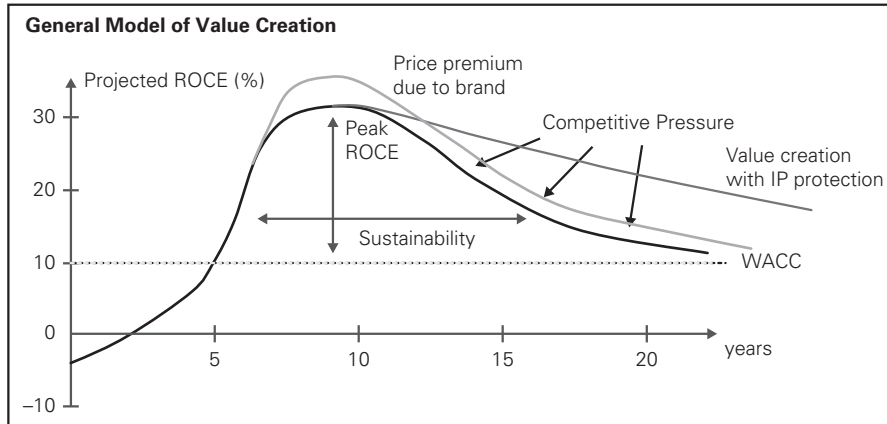
- 2.7 **Stabilisierungs- und Absicherungsfunktion:** Schutzrechte können eine Sicherungsfunktion für Technologietransaktionen erfüllen. Mit Hilfe von Patenten kann der Lizenzgeber trotz Überlassung von Know-how eine Kontrollfunktion ausüben. Technische Schutzrechte wie Patente und Gebrauchsmuster übernehmen bildlich die Funktion von Armierungseisen im Technologie-Beton.
- 2.8 **Finanzierungsfunktion:** Schutzrechte können nicht nur durch Lizenzierung einen direkten finanziellen Wert schaffen. Gerade Patente können auch als finanzielles Absicherungs-, Verpfändungs- oder Verbriefungsmittel eingesetzt werden. Diese Funktion steht bei Start-up-Unternehmen häufig im Vordergrund, indem sich der Geldgeber eine Sicherheit durch die Patente geben lassen möchte.
- 2.9 **Überraschungs-, Erpressungs- und Nötigungsfunktion:** Dies ist eine degenerierte Funktion von Patenten, die speziell von sog. Patenttrollen oder NPE (non practising entities) ausgeübt wird. Patenttrolle zeichnen sich dadurch aus, dass sie Patente, häufig erworbene Patente, rücksichtslos gegenüber ganzen Industriezweigen durchsetzen. Da der Patenttroll selbst keine Produktion aufweist, kann dies abgesehen von Kosten relativ risikolos erfolgen.
- 2.10 **Vorleistungs- und Testfunktion:** Schutzrechte können Vorbedingung für den Eintritt in neue Auslandsmärkte sein, da einige Entwicklungsländer als Markteintrittsbedingung die Lizenzierung bestimmter Technologien an heimische Unternehmen verlangen, um an die Technologie zu gelangen. In diesem Sinne sind die chinesischen HNTE- und SIP-Initiativen zu verstehen. HNTE ist eine Initiative der chinesischen Regierung, Unternehmen, die High and New Technologies entwickeln und entsprechende Schutzrechte besitzen (sog. High and New Technology Enterprises), einen Steuervorteil zu gewähren. SIP ist ebenfalls eine chinesische Initiative, bei der es darum geht, Firmen, die lokal Schutzrechte besitzen (Self-owned IP, SIP), bei der öffentlichen Vergabe zu bevorzugen. Beide Initiativen haben zum Zweck, China den Zugang zu lokal entwickelter und gehaltener Hochtechnologie zu erleichtern. Die SIP-Initiative kam international stark unter Druck und wird seit 2011 offiziell nicht mehr angewandt. Patente in China zu besitzen, stellt somit eine Vorleistung für einen erleichterten Marktzugang dar.
- 2.11 **Dokumentationsfunktion:** Schutzrechte definieren nicht nur, wem das Geistige Eigentum gehört (z.B. dem Patentinhaber), sondern auch, wie weit das Eigentum daran geht (z.B. Patentansprüche). Damit machen Schutzrechte immaterielle Errungenschaften wie Erfindungen, kreative Gestaltungen, Namensgebungen oder urheberrechtlich geschützte Werke erst zu einem handelbaren Gut. Ohne vermögensrechtliche Zuordnung und Abgrenzung des Umfanges durch die Schutzansprüche oder das Warenverzeichnis wären ein Handel, Austausch, eine Lizenzierung oder eine sonstige Verwertung gar nicht möglich, da unklar wäre, wer über die Errungenschaft wieweit verfügen kann. Diese Funktion hat insb. für stark vernetzte digitalisierte Ökosysteme und für offene Innovationskonzepte, bei denen innovative Beiträge von vielen verschiedenen Parteien zusammenkommen, stark an Bedeutung zugenommen. In vielen Fällen stellt die Dokumentationsfunktion die Hauptmotivation zur Erlangung von Schutzrechten dar. Damit kann auch die Flut von Patent- und Gebrauchsmusteranmeldungen, die im Moment insb. aus China zu beobachten ist, erklärt werden. Leider sind die Schutzrechtssysteme nicht in allen Aspekten auf diese Funktion hin optimal ausgelegt, sodass z.B. für die Dokumentation eines Beitrages in einer Softwareentwicklung zu einer Patentanmeldung gegriffen werden muss, obwohl das Patentsystem auf viel längerfristig ausgerichtete Innovationszyklen zugeschnitten ist. Die Digitalisierung verstärkt diese Entwicklung.

Immaterialgüterrechte beeinflussen die zwei Value Driver Price Premium und Sustainability massgeblich.

3

Für die Beurteilung der Schaffung eines Wertes betrachten wir das folgende beispielhafte Modell der Wertgenerierung (McKinsey et al., 138):

3.1



Als Wert einer Unternehmung wird der Return on Capital Employed (ROCE) angesehen. In einer ersten Investitionsphase ist der ROCE negativ. Nach etwa fünf Jahren übersteigt er die Kapitalbeschaffungskosten (WACC = Weighted Average Cost of Capital = Mittlere gewichtete Kapitalbeschaffungskosten) und erreicht z.B. bei ungefähr 10 Jahren ein Maximum. Nach dem Maximum ist die Unternehmung dem Konkurrenzdruck ausgesetzt und der ROCE sinkt langsam gegen die Kapitalbeschaffungskosten hin ab. Betriebswirtschaftlich spricht man davon, dass ein Unternehmen einen Wert schafft, wenn der ROCE sich über den Kapitalbeschaffungskosten befindet. Befindet sich der ROCE auf dem Niveau der Kapitalbeschaffungskosten oder darunter, könnte ein Anleger genauso gut das Geld auf der Bank anlegen.

Da jedes Unternehmen einem Konkurrenzdruck ausgesetzt ist, geht es darum, diesen Konkurrenzdruck und damit das Absinken der Wertschöpfungskurve möglichst hinauszuzögern. Dies kann durch Innovation etc. erfolgen.

3.2

Welchen Beitrag können nun die Immaterialgüterrechte und damit das strategische IP-Management zur Wertschöpfung beitragen? Immaterialgüterrechte sind Ausschlussrechte, die es erlauben, den Konkurrenzdruck zu verzögern und zu verringern, indem der Schutzrechtsinhaber ein Verbotungsrecht besitzt, mit welchem er gegen Imitation vorgehen kann. Er kann dabei nicht nur den Markteintritt von neuen Mitbewerbern verhindern, sondern auch den Konkurrenzdruck bestehender Konkurrenten einschränken. Dadurch nimmt die Wertschöpfungskurve weniger rasch ab. Diese Art der Wertsicherung durch Patente ist insb. für die Pharmaindustrie von Bedeutung (GASSMANN/BADER, 164; AGRAWAL, JPB 1997, 305: Pharmafirmen verlieren innerhalb des ersten Jahres nach Patentablauf bis zu 35% ihres Marktanteiles). Patentanmeldungen können somit zu signifikanten Umsatzsteigerungen führen. Diese tritt im Durchschnitt mit einer Zeitverzögerung von zwei bis drei Jahren ein. Die Qualität der Patente hat dabei einen positiven Einfluss (ERNST, 6).

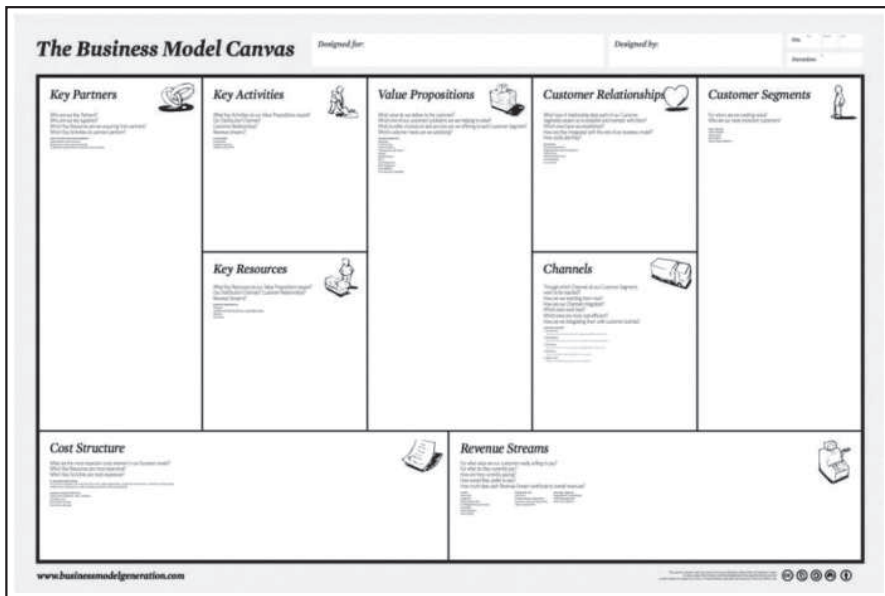
3.3

- 3.4 Immaterialgüterrechte und insb. Marken erlauben aber auch, dass der Schutzrechtsinhaber einen höheren Preis verlangen kann (Price Premium). Somit sind Immaterialgüterrechte ausserdem in der Lage, den maximalen ROCE anzuheben.
- 3.5 Zusammengefasst haben Immaterialgüterrechte einen direkten, positiven Einfluss auf die Value Driver Sustainability und Price Premium. Betriebswirtschaftliches Ziel des strategischen IP-Managements muss es also sein, durch eine geschickte Immaterialgüterrechtspolitik diese beiden Value Driver möglichst lange hochzuhalten. Im Falle von technischen Schutzrechten (Patenten, Gebrauchsmustern, Design) kann dies z.B. dadurch erfolgen, dass am Anfang der Entwicklung eines Produkts Grundlagen-schutzrechte eingereicht werden und anschliessend der Schutz über Anwendungs-patente, Verbesserungspatente oder das Design neuer Produktlinien sichergestellt wird. Dadurch kann die Wertschöpfungskurve länger hochgehalten werden, als es mit Hilfe eines einzigen Schutzrechts möglich wäre.

4 Grundlage des strategischen IP-Management ist eine IP-Strategie, die auf die Geschäftsstrategie des Unternehmens ausgerichtet sein muss.

- 4.1 Wie eingangs erwähnt, ist es Ziel des strategischen IP-Managements, für das Unternehmen einen Wert zu schaffen, denn nach einer empirischen Untersuchung besteht eine Beziehung zwischen Schutzrechtmanagement und Unternehmenserfolg (ERNST, 27). Das IP-Management kann demzufolge nicht unabhängig von der Geschäftsstrategie erfolgen. Vielmehr muss die IP-Strategie auf die Geschäftsstrategie ausgerichtet sein (ERNST, 21; FREY/WURZER, in: Wurzer, 103, Rz. 5 und 6).
- 4.2 In der Literatur findet man auch den Hinweis, dass die IP-Strategie auf die Forschungs- und Entwicklungsstrategie ausgerichtet sein soll (BURR et al., 90). Dem ist zuzustimmen. Im vorliegenden Beitrag wird davon ausgegangen, dass die Forschungs- und Entwicklungsstrategie ebenfalls auf die Geschäftsstrategie ausgerichtet ist. Mithin wird nicht zwischen Geschäftsstrategie und Forschungs- und Entwicklungsstrategie unterschieden. Letztlich geht es bei jedem wirtschaftlichen Unternehmen darum, einen Wert z.B. für den Aktionär oder für den Eigentümer zu schaffen. Dem haben sich alle Teilstrategien unterzuordnen.
- 4.3 **Schutz des wettbewerblichen Vorteils:** Unterschiedliche Geschäftsmodelle verlangen nach unterschiedlichen IP-Strategien. Erfolgreiche Geschäftsmodelle unterscheiden sich jedoch von weniger erfolgreichen durchgehend dadurch, dass sie den Abnehmern etwas anbieten, das einen wettbewerblichen Vorteil darstellt. Ein erster Ausgangspunkt für die Definition einer IP-Strategie ist somit die Frage, was der wettbewerbliche Vorteil des Geschäftsmodells ist und wie dieser geschützt werden kann (FREY/WURZER, in: Wurzer, 110). Der wettbewerbliche Vorteil kann festgestellt werden, indem man sich fragt, aus welchen Gründen Kunden das eigene Produkt oder die eigenen Dienstleistungen kaufen. Handelt es sich in erster Linie um Technologie, so ist die IP-Strategie auf den Schutz der entsprechenden Merkmale mittels technischer Schutzrechte zu legen. Liegen die Gründe jedoch eher bei einem gefälligen Äusseren, so stehen Designrechte im Vordergrund. Geht es vor allem um den Ruf eines Unternehmens, muss der Marke grosses Gewicht beigemessen werden. Liegt es ausschliesslich am Preis, so handelt es sich um einen schwach differenzierten Markt und IP-Rechte geniessen einen kleineren Stellenwert. Durch die Ausrichtung der IP-Strategie auf den wettbewerblichen Vorteil erreicht man eine Ausrichtung auf die Geschäftsstrategie des Unternehmens.

Business Model Canvas: Das Business Model Canvas ist ein Mittel, um das Geschäftsmodell eines Unternehmens systematisch darzustellen. Es wird insb. von Start-up Unternehmen verwendet und stellt in einer graphischen Darstellung die Key Partner, Key Activities, Key Resources, Value Propositions, Channels, Customer Segments und Relationships, Cost Structure und Revenue Streams dar. Aus den Value Propositions, Channels und Customer Segments kann der Fokus einer IP-Strategie inhaltlich und geografisch abgeleitet werden. Anhand der Key Resources können Lizenzierungsfragen diskutiert werden, die wiederum einen Einfluss auf die Revenue Streams haben. Das Business Model Canvas ist somit ein gutes Tool, um eine IP-Strategie in den Dimensionen Schutz – Verteidigung – und Verwertung mit dem Geschäftsmodell eines Unternehmens abzustimmen (FREYTAG/WEIBEL, LES Nouvelles 2019, 268 ff.). 4.3a

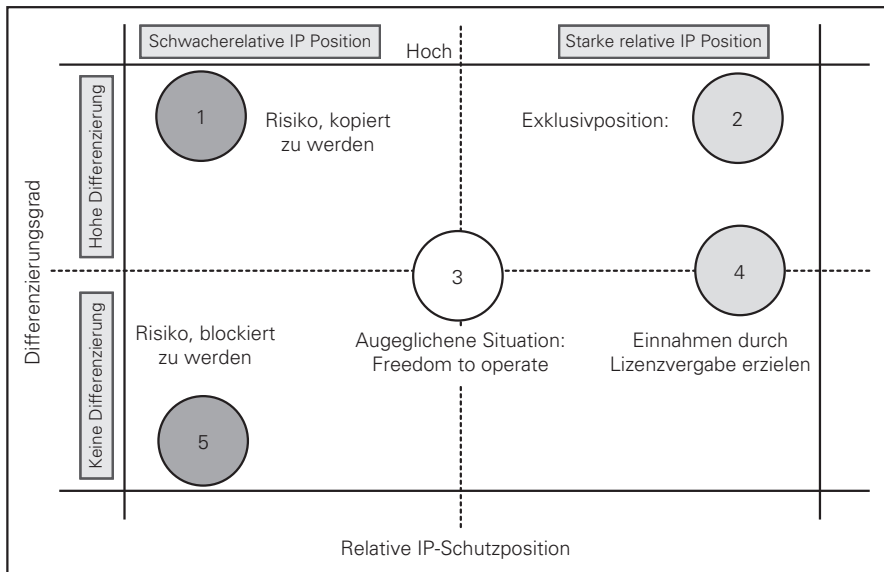


IP-Stärke-Marktdifferenzierungs-Diagramm: Als weiteren Ausgangspunkt für die Festlegung einer IP-Strategie dient die Überlegung, ob es sich bei dem Geschäft um ein mehr oder weniger differenziertes Geschäft handelt (Ordinate). Je nach Differenzierungsgrad sind Schutzrechte für den rechtlichen Schutz der differenzierenden Merkmale von grösserer oder geringerer Bedeutung. Oder anders gesagt, je differenzierter ein Markt, desto wichtiger ist ein starker IP-Schutz, da andernfalls der wettbewerbliche Vorteil, der mit der Differenzierung einhergeht, verloren werden könnte. 4.4

Verhältnis zwischen Entwicklungs- und Kopierkosten: Eine andere Überlegung zur Festlegung, wie wichtig der IP-Schutz ist, wird von PRETNAR (PRETNAR, in: Wurzer, 198) vorgestellt: Je höher die Kosten für die Entwicklung einer Technologie gemessen an den Kosten für das Kopieren derselben sind, desto wichtiger ist der IP-Schutz, denn umso eher werden Konkurrenten angeregt, eine Technologie zu kopieren. Sollten die Kopierkosten jedoch die Entwicklungskosten gar übersteigen, so wird der IP-Schutz nahezu irrelevant. 4.5

- 4.6 Zur Festlegung einer IP-Strategie stellt sich somit die Frage, ob die Unternehmung gegenüber ihren Mitbewerbern eine starke oder schwache IP-Schutzposition aufweist. Diese Analyse ist nicht immer einfach durchzuführen und verlangt häufig die Einbindung von Fachleuten wie Patentanwälten oder auch Unterstützung durch Patentrecherchen. Es geht dabei um die relative Schutzposition zur Konkurrenz und nicht um die absolute. Dies liegt daran, dass verschiedene Industriezweige einen unterschiedlichen Bedarf an Schutzstärke aufweisen. Unternehmen, die in einem hoch differenzierten Markt tätig sind, benötigen eine stärkere Schutzrechtsposition also solche, die in einem schwach differenzierten Markt agieren.
- 4.7 Die Werthaltigkeit von Schutzrechten zu beurteilen, ist eine zentrale Aufgabe des IP-Managements und der IP-Organisation. Eine absolute Evaluation ist schwierig, da die Werthaltigkeit letztlich von einem Gericht beurteilt wird und Marktvergleiche nicht einfach verfügbar sind. Eine vielversprechende Methode ist die Messung der Qualität eines Patentportfolios oder einzelner Patente mit Hilfe des Patent Asset Index (ERNST/OMLAND, World Pat. Inf. 2011). Diese Methode umfasst die Beurteilung der Qualität von Patentportfolios in zwei Dimensionen: Market Coverage und Technology Relevance. Die Market Coverage entspricht einer mit dem BIP gewichteten geografischen Schutzbereich eines Patents; die Technologierelevanz entspricht im Wesentlichen den Zitierungen eines Patents. Da der Patent Asset Index eines Portfolios über die Jahre nachgeführt wird, erlaubt die Methode die Darstellung der qualitativen Entwicklung eines Patentportfolios. Vergleicht man diese Entwicklung mit derjenigen von Mitbewerbern, so lassen sich wertvolle Erkenntnisse über die eigene Patentstärke ableiten, die für die Definition einer IP-Strategie wertvoll sind.
- 4.7a Einfacher ist es, die Schutzrechtsposition im Vergleich mit Konkurrenten zu bewerten (GASSMANN/BADER, 69–95). Diese relative IP-Schutzposition wird am besten durch einen Vergleich mit anderen Unternehmen bestimmt. Elemente, die einen Einfluss auf die IP-Schutzposition aufweisen sind:
- Anzahl der Schutzrechte;
 - Schutzzumfang und Schutzwirkung;
 - Alter des Schutzrechtsportfolios;
 - Geografische Abdeckung;
 - Art der Schutzrechte etc.
- 4.8 Die relative Schutzrechtsposition wird auf der Abszisse aufgetragen. Aus den beiden Überlegungen Marktdifferenzierung und relative IP-Schutzposition ergibt sich nun ein Schnittpunkt im **IP-Stärke-Marktdifferenzierungs-Diagramm**. Diese Position wird mit einem Kreis markiert. Als weiteres Element kann der Durchmesser des Kreises herangezogen werden: Je grösser der Kreis desto grösser der Umfang des Schutzrechtsportfolios (diese Methode wird bei ABB in den sog. strategischen IP Workshops angewandt).

Im Folgenden werden die zu vermeidenden bzw. anzustrebenden Positionen erläutert: 4.9



Kreise 1 und 2 («Risiko kopiert zu werden» bzw. «Exklusivposition»): In einem stark differenzierten Markt ist eine starke IP-Position notwendig. Andernfalls läuft das Unternehmen Gefahr, kopiert zu werden und seine Differenzierung und damit seinen wettbewerblichen Vorteil zu verlieren. Sollte sich ein Unternehmen in Situation 1 befinden, so ist durch geeignete Massnahmen anzustreben, Richtung Situation 2 zu kommen. Situation 2 ist durch eine Exklusivposition charakterisiert, in der die Differenzierung gesichert ist. 4.10

Kreise 3 und 4 («Ausgeglichene Situation» bzw. «Lizenzposition»): In einer mittelmässig differenzierten Marktsituation läuft man in den linken Quadranten Gefahr, kopiert bzw. blockiert zu werden, während in den rechten Quadranten Möglichkeiten bestehen, durch Lizenzvergabe Einnahmen zu erzielen. Andere Mitbewerber durch eine starke IP-Position vom Markteintritt auszuschliessen, spielt in dieser Situation eine untergeordnete Rolle, da es sich um einen nicht ausgeprägt differenzierten Markt handelt, bei welchem der Marktvorteil vorwiegend über Preisdifferenzierung oder Branding erreicht wird und nicht über technologische Differenzierung, die mit Schutzrechten abgesichert werden könnte. 4.11

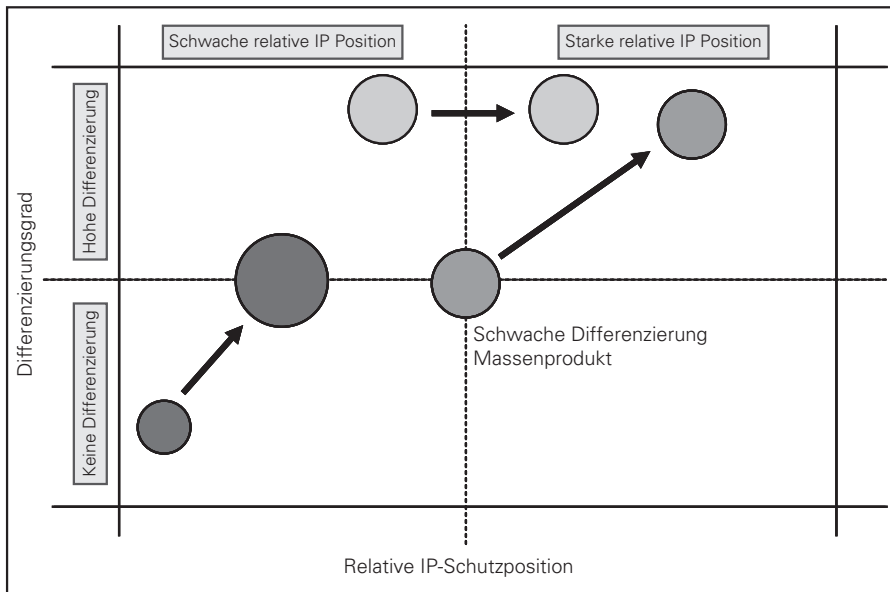
Kreis 5 («Risiko, blockiert zu werden»): Dies gilt auch für die Situation 5, bei welcher sich das Unternehmen in einem schwach differenzierten Markt befindet und eine schwache relative IP-Position aufweist. Das Unternehmen läuft Gefahr, durch Schutzrechte Anderer blockiert zu werden und Marktanteil bzw. Marktzugang zu verlieren. 4.12

Durch das strategische IP-Management wird versucht, die IP-Position zu verbessern, das bedeutet z.B. von Situation 5 zu Situation 3 zu gelangen oder von Situation 1 zu Situation 2 etc. 4.13

4.14 Die Herausforderung des strategischen IP-Managements ist es, geeignete Massnahmen zu treffen, um diese Positionsverbesserung zu erreichen. Je nach Ausgangsposition können die Massnahmen unterschiedlich ausfallen:

- Erhöhung der Anzahl Schutzrechte;
- Ausdehnung des geografischen Schutzbereiches;
- Verbesserte Ausrichtung der Patentansprüche auf die Wirtschaftsstufe;
- Diversifizierung des IP-Schutzes;
- Verjüngung des Schutzrechtportfolios;
- Verbesserte Ausrichtung der Schutzrechte auf die wettbewerblchen (USP) eines Geschäftsmodells.

Es versteht sich von selbst, dass die Massnahmen langfristig angelegt sein müssen und nicht von einem Tag auf den anderen realisiert werden können.



4.15 **Erhöhung der Anzahl Schutzrechte:** Die Frage, ob es Ziel des IP-Managements sein soll, möglichst viele oder möglichst wenige, dafür qualitativ hochwertige Schutzrechte zu besitzen, ist stark umstritten (FREYTAG/WEIBEL, LES Nouvelles 2019, 268). Eine Lösung für alle Situationen gibt es nicht. Die Balance zu finden, ist für viele Unternehmen schwierig. Die Zeiten, in denen der Wert eines Schutzrechtportfolios in cm gemessen wurde, sind jedoch längst vorbei. Schutzrechte werden viel stärker strategisch platziert und eingesetzt als früher. Folgende Merksätze lassen sich auf die meisten Unternehmen anwenden:

- Mit zu wenigen Schutzrechten steht ein Unternehmen im Falle eines Patentangriffes dem Angreifer ungeschützt gegenüber.
- Zu viele Schutzrechte sind nicht nur eine Kostenfrage, sondern sie verhindern in vielen Fällen auch den strategischen Einsatz eines Schutzrechtsportfolios, da sich die Unternehmen ihres grossen Schutzrechtsportfolios kaum bewusst sind.

- Unter Kostendruck lohnt es sich, verstärkt auf den Schutz aktueller Innovationen zu setzen und dafür ältere Schutzrechte fallen zu lassen.
- Ein guter Mittelweg besteht darin, grundlegende Erfindungen möglichst breit zu schützen und die Umgehungsflanken mit gezielt platzierten Schutzrechten abzudecken.

Ausdehnung des geografischen Schutzbereiches: Schutzrechte sind territorial beschränkt. Es ist somit wichtig, Schutzrechte dort zu besitzen, wo sie eingesetzt, d.h. verletzt werden können. Schutzrechte in Ländern, in denen sie gar nicht verletzt oder potentiell verletzt werden, sind hingegen nicht sehr sinnvoll. Die strategische Massnahme kann lauten, vermehrt in Markt X oder Land Y Schutzrechte anzumelden oder auch Markt Z mangels Konkurrenz weniger zu berücksichtigen. 4.16

Verbesserte Ausrichtung auf die Wirtschaftsstufe: Patente können verschiedene Anspruchskategorien aufweisen, mit denen unterschiedliche Wirtschaftsstufen erreicht werden können. Die strategische Massnahme kann lauten, vermehrt Verfahrenspatente oder Anwendungspatente anzumelden, oder die Ansprüche besser auf einen bestimmten Konkurrenten abzustimmen. 4.17

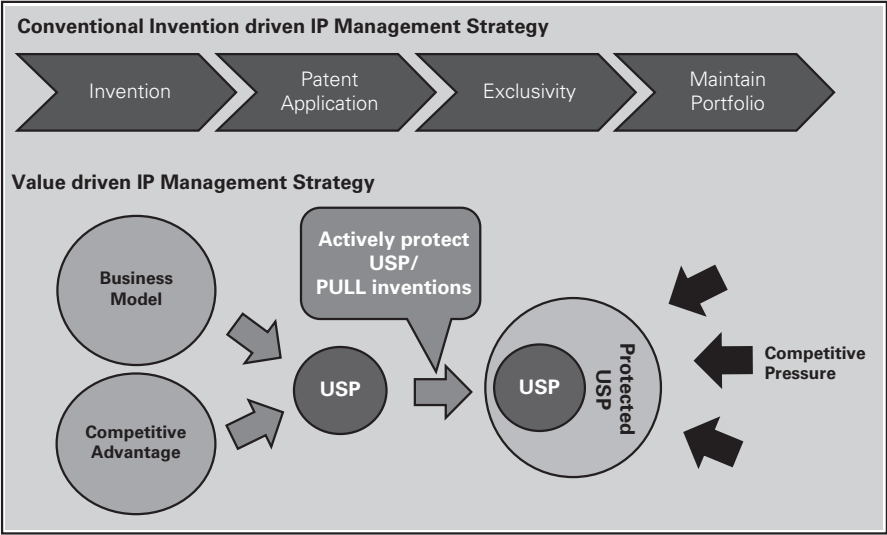
Diversifizierung des IP-Schutzes: Wie bereits mehrfach erwähnt, ist eine Konzentration auf Patente nicht immer die richtige Strategie. Mit steigender Differenzierung nimmt die Bedeutung von Patenten zu. Bei sinkender Differenzierung werden die Schutzrechte Marke und Design wichtiger, um dem Unternehmen einen Marktvorteil zu verschaffen. Je nach Marktdifferenzierungsgrad wird das optimale Schutzrechtportfolio unterschiedlich zusammengesetzt sein. 4.18

Verbesserte Ausrichtung auf die wettbewerblichen Vorteile (USP): Den grössten Effekt der Verringerung des Konkurrenzdruckes (s. Rz. 3.3) wird dadurch erreicht, dass die Schutzrechte Aspekte schützen, die einen wettbewerblichen Vorteil (unique selling proposition USP) darstellen. WURZER spricht in der 360° IP-Strategie auch von Kundenvorteilen. Kundenvorteile sind in B2C (business to customer) Geschäften wichtig, während in B2B (business to business) Geschäften der wettbewerbliche Vorteil im Vordergrund steht. Nicht immer ist den Erfindern jedoch klar, welche wettbewerblichen Vorteile ein Geschäftsmodell aufweist und wie die Erfindung zu diese beiträgt. Aus diesem Grund ist es für den Patentanwalt wichtig, das Geschäftsmodell und seine wettbewerblichen Vorteile oder USP zu verstehen und Schutzrechte zielgerichtet darauf auszurichten. Werthaltige Schutzrechte bilden also nicht photographisch den Gegenstand ab, den der Erfinder als sein oder ihre Erfindung betrachtet, sondern es wird versucht, die Schutzrechte kreativ auf den wettbewerblichen Vorteil zu legen und diesen zu schützen. Dieser Aspekt wurde durch die Digitalisierung noch verstärkt und erfordert ein neues Verständnis von IP-Strategien (FREYTAG/WEIBEL, LES Nouvelles 2019, 268) 4.19

Eine wertgetriebene IP-Strategie unterscheidet sich von einer erfindungsgetriebenen dadurch, dass sie auf die wettbewerblichen Vorteile oder Kundennutzen eines Geschäftsmodelles ausgerichtet ist und versucht, diese mit Immaterialgüterrechten zu schützen.

5

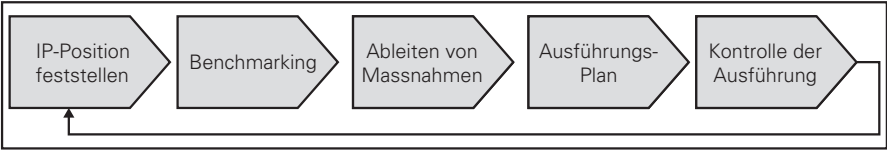
5.1



III. IP-Strategien

6 Die Definition einer IP-Strategie umfasst die Schritte Situationsanalyse und Vergleich der IP-Position mit anderen Unternehmen, Festlegung der Sollposition, Ableiten von strategischen Massnahmen zur Erreichung der Sollposition.

6.1 Wie bei vielen anderen Prozessen ist zunächst festzustellen, wo ein Unternehmen bezüglich seiner IP-Position steht. Dies kann im Rahmen des vorne erläuterten Benchmarks erfolgen. Anschliessend wird anhand des IP-Stärke-Marktdifferenzierungs-Diagrammes festgelegt, wo das Unternehmen stehen sollte. In einem dritten Schritt werden Massnahmen zur Erreichung dieser Sollposition festgelegt, mit einem Zeitplan und Verantwortlichkeiten versehen, implementiert und die Zielerreichung kontrolliert. Dann beginnt der Prozess wieder von vorne. Daraus ergibt sich, dass IP-Management keine einmalige Aufgabe sein kann und darf (FREY/WURZER, in: Wurzer, 110, Rz. 19).



- 6.2 Aus der Literatur sind verschiedene IP-Strategien bekannt (BURR et al., 90 ff.). Allen Strategien ist gemeinsam, dass es um die Optimierung des für das Unternehmen zu schaffenden Wertes geht. Im Folgenden wird eine Auswahl verschiedener Strategien kurz besprochen:
- 6.3 **Offensive IP-Strategie:** Bei der offensiven Strategie geht es um die aktive und offensive Durchsetzung der primären Funktionen eines Schutzrechts mit dem Ziel, die Grundlage zukünftiger Unternehmensentwicklungen durch Innovationen zu schützen und den Vorstoss in neue Märkte abzusichern (BURR et al., 94; GASSMANN/BADER, 118). Die relative IP-Schutzposition soll also verstärkt werden. Im IP-Stärke-Marktdiffe-

renzierungs-Diagramm handelt es sich um eine Bewegung nach rechts oder nach rechts oben. Dies kann durch vermehrte Schutzrechtsanmeldungen, durch eine geografische Optimierung oder eine Verjüngung des Schutzrechtportfolios erfolgen.

Defensive IP-Strategie: Eine defensive IP-Strategie zeichnet sich dadurch aus, dass sie auf die eigene IP-Position ausgerichtet ist. Oberste Ziele sind die Vermeidung von Konflikten mit Fremdschutzrechten, die Verteidigung der eigenen Schutzrechte gegen Angriffe Dritter und der Aufbau eines Schutzrechtportfolios, das im Konfliktfall als Verhandlungsmasse eingesetzt werden kann (BURR et al., 98 ff.; GASSMANN/BADER, 85). Die relative IP-Schutzposition wird nicht verschoben, sondern nur vergrößert. Im IP-Stärke-Marktdifferenzierungs-Diagramm handelt es sich um eine Ausdehnung des Kreisdurchmessers.

Eine gute IP-Strategie umfasst sowohl offensive wie defensive Elemente und basiert auf den drei Säulen Schutz – Verteidigung – Verwertung.

7

Volumenstrategie vs. Basisschutzstrategie (BURR et al., 101 f.): Die Volumenstrategie setzt sich zum Ziel, eine Innovation durch ein möglichst grosses Schutzrechtportfolio zu schützen, während die Basisschutzstrategie sich auf den selektiven Schutz von Basistechnologien konzentriert. Auf diese Frage wurde unter «Erhöhung der Anzahl Schutzrechte» bereits eingegangen (vorne Rz. 4.15).

Nationale vs. Internationale Strategie (BURR et al., 101 f.): Ähnliches gilt für die geografische Ausrichtung einer IP-Schutz-Strategie: Für Produkte mit klar abgrenzbaren und beschränkten Herstellungsorten (z.B. Raumfahrttechnologie) oder Schlüsselmärkten (z.B. Automobilindustrie) lässt sich die geografische Ausdehnung eines Schutzrechtportfolios zwar auf eine Handvoll Länder einschränken, in vielen Fällen führt jedoch kein Weg an einem umfangreichen Länderportfolio vorbei. Eine nationale Strategie lässt sich lediglich für auf einen grossen Heimmarkt fokussierte Unternehmen realisieren. Im Rahmen der Globalisierung hat diese Strategie an Bedeutung verloren. Die meisten Produkte sind heute nicht mehr auf einen einzelnen Heimmarkt beschränkt.

Eigenverwertungsstrategie vs. Lizenzierungsstrategie (BURR et al., 101 f.): Viele Unternehmen verwerten ihre Schutzrechte lediglich für den Eigenbedarf, d.h. zur Absicherung und Verteidigung ihrer eigenen Produkte. Eine aktive Lizenzierung findet nicht statt. Eine aktive Aus-Lizenzierung böte jedoch nicht nur Gelegenheit zur Erzielung von Lizezeinnahmen, sondern ermöglichte auch eine Erschliessung von sonst verschlossenen Märkten (in vielen Entwicklungsländern ist eine Lizenzierung an lokale Unternehmen die einzige Möglichkeit, Marktzugang zu erhalten, so z.B. in China). Auch zur Konfliktbeilegung oder Konfliktvermeidung können Lizenzen eingesetzt werden. Dadurch erreicht ein Unternehmen mindestens zwei Vorteile, nämlich, dass es erstens den Konkurrenten technologisch besser kontrollieren und zweitens den gewonnenen Zeit- und Einnahmenvorsprung für die Entwicklung neuer Technologien verwenden kann.

Natürlich birgt eine aktive Lizenzierungsstrategie, insb. wenn sie sich auf die Kerntechnologien und Kompetenzen erstreckt, das Risiko, dass ein neuer Konkurrent geschaffen wird. Doch häufig ist es besser, dies auf eine kontrollierte, d.h. lizenzierte Art und Weise zu tun, als einen Konkurrenten zu innovativen Umgehungslösungen zu motivieren.

Im IP-Stärke-Marktdifferenzierungs-Diagramm entspricht das Auslizenzieren einer Schwächung der IP-Position der Konkurrenz oder mit anderen Worten einer Stärkung der eigenen relativen IP-Position.

- 7.6 Das Einlizenzieren von Schutzrechten kann für ein Unternehmen einen Wert schaffen, indem rascher Zugang zu neuen Technologien oder Märkten erreicht wird. Einlizenzieren von Technologien kann auch eine Alternative zu vollständigen Geschäftsübernahmen darstellen. Der Vorteil besteht darin, dass lediglich eine Technologie integriert werden muss und nicht ein gesamtes Unternehmen.
- 7.7 Im IP-Stärke-Marktdifferenzierungs-Diagramm entspricht das Einlizenzieren einer Stärkung der eigenen relativen IP-Position durch Erwerb von Nutzungsrechten an Schutzrechten Anderer.
- 7.8 Jede Strategie wird nicht in Reinform vorkommen. Vervollständigt werden muss sie ausserdem mit einer Abwehrstrategie für fremde Schutzrechte (s. hinten Rz. 20.1 ff.).

8 Das IP-Management umfasst die Teilprozesse Erschaffen – Erwirken – Verwalten – Verwerten von Immaterialgüterrechten.

- 8.1 Abgesehen vom Urheberrecht entstehen Immaterialgüterrechte nicht ohne weiteres. Vielmehr müssen die Immaterialgüterrechte zuerst erschaffen, dann erwirkt, verwaltet und schliesslich verwertet werden. Die Erschaffung beinhaltet nicht nur die Ausarbeitung und Anmeldung, sondern vor allem und zunächst das Herausarbeiten schutzwürdiger Ideen. Dabei geht es darum, dass bei einer neuen Entwicklung zunächst die Ideen herausgeschält werden müssen, die einem Immaterialgüterrechtsschutz offenstehen und vorzugsweise wettbewerbliche Vorteile des Geschäftsmodells abdecken. Der Schutz ist dabei unbedingt diversifiziert aufzubauen. Das bedeutet, dass für technische Innovationen nicht nur Patente und Gebrauchsmuster, sondern auch Designs und möglicherweise auch Marken in Betracht gezogen werden müssen. Dies ist eine hochqualifizierte Arbeit, die am besten von Patentanwälten ausgeführt wird. Nur durch einen umfassenden und diversifizierten Schutz kann die Wertschöpfungskurve möglichst lange hochgehalten werden.
- 8.2 Es versteht sich von selbst, dass Neuheitserfordernisse berücksichtigt werden müssen. Wenn ein neues Produkt bereits auf dem Markt ist, kann der Immaterialgüterrechtsschutz nur noch schwierig und in engen Grenzen nachgeholt werden.
- 8.3 Die grösste Herausforderung bei der Ausarbeitung und Anmeldung der Immaterialgüterrechte besteht darin, dass die Verwertung bereits von Anfang an antizipiert werden muss. Andernfalls werden Schutzrechte angemeldet, die leicht umgangen oder nur schwierig durchzusetzen sind. Der positive Effekt solcher Schutzrechte auf die Wertschöpfungskurve ist nur beschränkt.
- 8.4 Nach der Anmeldung müssen die Schutzrechte erwirkt, d.h. gegen amtliche Einwendungen verteidigt werden, damit die gewünschte Erteilung des Ausschliesslichkeitsrechtes erfolgen kann. Durch diese beiden Prozesse wird ein Schutzrechtsportfolio geschaffen, dessen Unterhalt Ressourcen bindet und Geld kostet. Somit muss das Portfolio verwaltet werden, wobei das strategische Ziel der Wertschöpfung für das Unternehmen nicht aus den Augen verloren werden darf.
- 8.5 Zur Aktivierung des den Immaterialgüterrechten innewohnenden Wertes müssen diese schliesslich verwertet werden. Dafür gibt es verschiedene Möglichkeiten, die von einer eher passiven Verwertung durch Bekanntmachung des Patentschutzes bis zur gerichtlichen Durchsetzung reichen. Am offensichtlichsten wird der Wert der Immaterial-

§ 15 Forschungs- und Entwicklungskooperationen

Forschungs- und Entwicklungsvertrag



zwischen

[Firma, Adresse], nachfolgend «Unternehmen A»

und

[Firma, Adresse], nachfolgend «Unternehmen B»

I. Präambel

- 1** Unternehmen A ist eine [Einzelfirma/GmbH/Aktiengesellschaft/Stiftung] mit Sitz in [Ort]. Sie arbeitet auf dem Gebiet von [Fachgebiet Unternehmen A detailliert angeben und Tätigkeit beschreiben] (nachfolgend «Geschäftsfeld Unternehmen A»).

Unternehmen B ist eine [Einzelfirma/GmbH/Aktiengesellschaft/Stiftung] mit Sitz in [Ort]. Sie arbeitet auf dem Gebiet von [Fachgebiet Unternehmen B detailliert angeben und Tätigkeit beschreiben] (nachfolgend «Geschäftsfeld Unternehmen B»).

Die Parteien sind interessiert an einem gegenseitigen Austausch von Know-how und der Durchführung eines gemeinsamen Projekts auf dem Gebiet [Beschreibung Kooperationsgebiet].

Der vorliegende Vertrag regelt die Rechte und Pflichten der Vertragsparteien im Rahmen des Projektes wie folgt:

II. Vertragsgegenstand

- 2** Die Parteien führen gemeinsam folgendes Projekt gemäss Anhang A durch: [Titel des Projektes] («Projekt»).

III. Durchführung und Abwicklung des Projektes

- 3** Leistungen/Projektplan: Unternehmen A ist verantwortlich für [Leistungen Unternehmen A grob beschreiben]. Unternehmen B übernimmt [Leistungen Unternehmen B grob beschreiben]. Die von den Parteien zu erbringenden Leistungen sowie ein entsprechender Zeitplan für die Durchführung des Projektes sind im Projektplan (Anhang A), der Bestandteil der vorliegenden Vereinbarung ist, detailliert beschrieben.

- 4** Projektverantwortliche: Die Parteien bestimmen folgende Personen als Projektverantwortliche:

[Unternehmen A]: [Titel, Name, Adresse, Tel., E-Mail]

[Unternehmen B]: [Titel, Name, Adresse, Tel., E-Mail]

Änderungen werden der anderen Partei schriftlich mitgeteilt.

Jede Korrespondenz im Zusammenhang mit diesem Vertrag ist an die Projektverantwortlichen zu richten.

Projektorganisation: Bei der Durchführung des Projektes sprechen sich die Parteien gegenseitig ab. Die Parteien unterstützen einander nach besten Kräften.

Austausch von Unterlagen, Gegenständen und Hilfsmitteln: Die Parteien werden sich die zur Durchführung des Projektes benötigten Unterlagen, Gegenstände und Hilfsmittel leihweise zur Verfügung stellen. Bei Beendigung des Projektes sind sie, falls nichts anderes vereinbart wurde, vollständig zurückzugeben bzw. im Fall von elektronischen Unterlagen zu löschen.

Projekttreffen und Berichterstattung: Projekttreffen finden jeweils [nach Bedarf/Zeitspanne] statt. Die Parteien erstatten sich [regelmässig/Zeitspanne] Bericht über den Stand des Projektes. Die Berichterstattung erfolgt grundsätzlich in der Sprache [Sprache einfügen].

Vergabe von Arbeiten an Dritte: Die Vergabe von Forschungsarbeiten als Unteraufträge an Dritte ist nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung der Vertragsparteien zulässig.

IV. Informationspflicht, Austausch von Informationen, Hilfestellung

5 Die Parteien machen sich gegenseitig und rechtzeitig auf besondere Voraussetzungen sowie auf gesetzliche, behördliche und andere Vorschriften aufmerksam, soweit sie für die Ausführung der Kooperation von Bedeutung sind. Die Parteien informieren sich rechtzeitig über Hindernisse, welche die vertragsgemässe Erfüllung in Frage stellen oder zu unzweckmässigen Lösungen führen können. Sind dadurch wesentliche Änderungen des Projektplans erforderlich, stimmen sich die Parteien einvernehmlich über notwendige Anpassungen ab.

6 Die Parteien werden sich im zumutbaren Masse prompt die benötigte gegenseitige Hilfestellung leisten, damit die Parteien die Rechte, die sie durch diesen Vertrag erwerben, ausüben können. Insbesondere werden sie für die Erlangung von Rechten am Geistigen Eigentum die jeweils notwendigen Unterschriften leisten. Die Parteien informieren sich gegenseitig unverzüglich, wenn sie die Verletzung von diesem Vertrag entsprechenden gesetzlichen Schutzrechten durch einen Dritten entdecken oder die Rechte von einem Dritten angefochten werden.

Die Parteien leisten sich gegenseitig Hilfe bei der gerichtlichen Verfolgung von Verletzern oder der Verteidigung von Schutzrechten, soweit dies nach dem jeweils anwendbaren Recht zulässig ist. Die Partei, die sich entschliesst, Klage zu erheben oder die Rechte zu verteidigen, trägt die Kosten; andererseits kommen eventuelle Erträge ihr zugute. Die andere Partei gibt ihr nötigenfalls alle erforderlichen Genehmigungen, Vollmachten und Unterschriften. Wollen beide Parteien Klage erheben, so einigen sie sich im Voraus schriftlich über die Aufteilung der resultierenden Kosten und Erträge; ohne eine schriftliche Einigung werden Kosten und Erträge hälftig geteilt.

V. Gewährleistung und Haftung

7 Die Parteien verwenden für die Durchführung des Projektes die grösstmögliche Sorgfalt und erbringen alle Leistungen nach dem aktuellsten Stand der Wissenschaft und Technik. Sie werden sich um die Erreichung der gemäss Anhang A angestrebten Projektergebnisse bemühen.

8 Forschung an sich impliziert die Inkaufnahme von Unvorhergesehenem. Die Parteien übernehmen deshalb keine Gewähr für die Erzielung der angestrebten Projektergebnisse. Insbesondere gewährleisten die Parteien nicht, dass die Projektergebnisse brauchbar und fehlerfrei sind und industriell oder kaufmännisch verwertet werden können.

- 9** Die Parteien bemühen sich, dass durch die Anwendung oder Benutzung der Projektergebnisse keine Rechte Dritter verletzt werden, eine Gewähr dafür wird jedoch nicht übernommen. Die Parteien sind im Rahmen dieser Bemühungen nicht verpflichtet, entsprechende Schutzrechtsrecherchen durchzuführen.

Variante

Die Parteien führen im Rahmen dieser Bemühungen Recherchen nach potentiell entgegenstehenden [schweizerischen/europäischen] Schutzrechten durch.

- 10** Die Parteien haften nicht für leichte Sorgfaltspflichtverletzungen ihrer Projektbeteiligten (eigene Mitarbeitende, Diplomierende, Studierende etc.). Auch lehnen sie jegliche Haftung für indirekte Schäden ab.

VI. Finanzielle Vergütung

- 11** *Variante A (Kooperation ohne Vergütung)*

Die Parteien verzichten auf eine finanzielle Vergütung. Jede Partei trägt die Kosten für die Durchführung des Projektes gemäss Projektplan selbst.

- 12** *Variante B (Pauschalvergütung)*

Unternehmen A vergütet Unternehmen B für die Durchführung des Projekts einen Betrag in Höhe von CHF [Betrag in CHF], zuzüglich Mehrwertsteuer von CHF [Betrag in CHF]. Der vereinbarte Betrag versteht sich als Pauschalbeitrag ohne Spesen.

Variante C (Vergütung leistungsabhängig)

Unternehmen A vergütet Unternehmen B für das vorliegende Projekt einen Betrag in Höhe von CHF [Betrag in CHF], zuzüglich Mehrwertsteuer von CHF [Betrag in CHF]. Der vereinbarte Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

[Löhne, brutto inkl. Arbeitgeberanteile]	CHF [Betrag]
[Verbrauchsmaterial]	CHF [Betrag]
[...]	CHF [Betrag]
Total Projektkosten (exkl. MWST)	CHF [Betrag]
Mehrwertsteuer ([Prozentsatz]%)	CHF [Betrag]
Total Projektkosten (inkl. MWST)	CHF [Betrag]

Es wird nach tatsächlich erbrachter Leistung in Schweizer Franken abgerechnet. Reisekosten und Spesen werden separat in Rechnung gestellt.

Alle anderen Projektkosten werden von den Parteien selbst finanziert, soweit keine weiteren schriftlichen Abmachungen getroffen werden.

Die Zahlungen werden wie folgt geleistet: [Zahlungsbedingungen, allenfalls in Teilzahlungen und Meilenstein-gebunden; Währung; Steuern].

Alle Zahlungen sind fällig innerhalb von 30 Tagen nach Rechnungsstellung. Bankspesen gehen zu Lasten des Zahlenden.

VII. Projektergebnisse und Rechte am Geistigen Eigentum

- 13** Alle Ergebnisse wie beispielsweise Daten, Methoden, Materialien, Erkenntnisse, Know-how, Erfindungen und urheberrechtlich geschützte Werke, wie z.B. Software, welche die Parteien in Ausführung des Projektes erzielen (nachfolgend «Projektergebnisse»), gehören der Partei, welche die Projektergebnisse generiert. Projektergeb-

nisse, an welche beide Parteien untrennbar beigesteuert haben, gehören beiden Parteien gemeinsam.

14 Die Parteien informieren sich an gemeinsamen Treffen oder in Form von Berichten oder Publikationsmanuskripten über alle Projektergebnisse. Unter nachfolgenden Bedingungen sind beide Parteien berechtigt, die Projektergebnisse zu nutzen. Die Bestimmungen zu Erfindungen und Patenten gelten dabei sinngemäss auch für Designs, Marken, Topographien oder Computerprogramme.

15 Über die eigenen Projektergebnisse können die Parteien unter Beachtung der Geheimhaltung gemäss Ziffer IX. frei verfügen. Sie können aber müssen nicht Schutzrechte anmelden. Im Falle einer Anmeldung informiert die anmeldende Partei die andere Partei entsprechend. Die besitzende Partei räumt der anderen Partei das nichtexklusive [kostenlose] Recht ein, die Projektergebnisse in ihrem Geschäftsfeld (siehe Präambel) zu nutzen. Meldet die besitzende Partei eine eigene Erfindung auf eigene Kosten und in eigenem Namen zum Patent an und ist die andere Partei an einer exklusiven Nutzung dieser Erfindung in ihrem Geschäftsfeld interessiert, so handeln die Parteien in gutem Glauben einen Lizenzvertrag zwischen den Parteien diese Erfindung betreffend aus. Die exklusiven Nutzungsrechte an der Erfindung ausserhalb des Geschäftsfeldes der anderen Partei bleiben ohne weitere Regelung bei der besitzenden Partei. Bei der Festlegung der Lizenzgebühren werden die Kosten, die die Parteien für das Projekt und die Patentierung aufgewendet haben, gebührend berücksichtigt. Der Lizenzvertrag enthält insbesondere Regelungen für den Fall, dass der Lizenznehmer die wirtschaftliche Verwertung nicht aktiv verfolgt oder die Geschäftstätigkeit aufgeben muss. In diesem Fall kann der Lizenzgeber den Lizenzvertrag kündigen.

Projektergebnisse, an die beide Parteien beigesteuert haben, sind gemeinsame Projektergebnisse. Falls eine Partei Interesse an der Verwertung und Nutzung von gemeinsamen Projektergebnissen hat oder für die gemeinsamen Projektergebnisse ein Schutzrecht anmelden möchte, informiert sie die andere Partei von ihrem Interesse.

Die Parteien einigen sich schriftlich darauf, wer eine prioritätsbegründende Patentanmeldung durchführt, in welchem Namen die Anmeldung erfolgt und wer die damit verbundenen Kosten übernimmt. Die anmeldende Partei bespricht die Anmeldung vorgängig mit der anderen Partei und nimmt in der Formulierung der Anmeldeschrift sowie in der Wahl der Patentstrategie Rücksicht auf die Interessen der anderen Partei. Diese hat Anrecht auf Kopien sämtlicher relevanter Korrespondenz mit Patentanwälten und Patentämtern im Zusammenhang mit der Patentanmeldung und der Patentaufrechterhaltung. Ist die anmeldende Partei nicht an einer Weiterverfolgung einer solchen Patentanmeldung oder Patents interessiert, so informiert sie die andere Partei mindestens [Anzahl] Monate vor der nächsten Frist zur Aufrechterhaltung der Schutzrechte dementsprechend und bietet ihr eine kostenfreie Übertragung dieser Patentanmeldung oder des Patents an.

Erfolgt die Patentanmeldung nur im Namen der anmeldenden Partei, erhält die andere Partei eine [kostenlose nicht-exklusive/kostenpflichtige exklusive] [übertragbare/nicht übertragbare] Lizenz zur Nutzung der Patentrechte in ihrem eigenen Geschäftsfeld. Die anmeldende Partei behält das [nicht-exklusive/exklusive] Nutzungsrecht in allen Gebieten ausserhalb des Geschäftsfeldes der anderen Partei. Im Falle einer [exklusiven] kommerziellen Nutzung einigen sich die Parteien in einer gesonderten Vereinbarung über die gegenseitige Beteiligung an den entstehenden Kosten und Einnahmen. Bei der Festlegung der Lizenzgebühren oder Einmalzah-

lungen werden die Kosten, die die Parteien für das Projekt und die Patentierung aufgewendet haben, gebührend berücksichtigt.

Erfolgt die Patentanmeldung im Namen beider Parteien, so erhält jede Partei das [exklusive] [übertragbare] Nutzungsrecht der Patentrechte in ihrem eigenen Geschäftsfeld. [*Variante:* Die Parteien einigen sich schriftlich über eine [gegenseitige] Beteiligung an den Erlösen dieser Nutzung.] Ist eine der Parteien an einer Nutzung der gemeinsamen Erfindung ausserhalb ihres Geschäftsfeldes interessiert, so einigen sich die Parteien schriftlich über den Umfang der Nutzung und die Beteiligung der anderen Partei an den Erlösen dieser Nutzung. Bei der Festlegung der Beteiligung werden die Kosten, die die Parteien für das Projekt und die Patentierung aufgewendet haben, gebührend berücksichtigt.

16 Variante

Die Parteien können frei über ihre Projektergebnisse verfügen. Bei gemeinsamen Projektergebnissen einigen sich die Parteien vorgängig über das Vorgehen (Strategie und Kostentragung) bei einer allfälligen Anmeldung und Aufrechterhaltung von Schutzrechten.

Beide Parteien erhalten auf jeden Fall die kommerziellen Verwertungsrechte an den Projektergebnissen für ihr jeweiliges Geschäftsfeld (siehe Präambel).

Die Parteien einigen sich in entsprechenden Lizenzverträgen über eine allfällige gegenseitige Abfindung für die Erteilung von Verwertungsrechten an die andere Partei. Die Abfindung kann in Form einer Einmalzahlung, Meilensteinzahlung und/oder umsatzabhängigen Abgaben erfolgen.

17 Beide Parteien haben das Recht, unter Beachtung der Bestimmungen betreffend Publikationen und Geheimhaltung, alle Projektergebnisse, inklusive Geistiges Eigentum, für nicht-kommerzielle Zwecke wie Forschung und Lehre zu verwenden.

18 Die Rechte der Parteien an Technologien oder Geistigem Eigentum, welche vor, nach oder ausserhalb des Projektes entstanden sind (nachfolgend «Vorbestehende Rechte»), werden durch diese Vereinbarung nicht berührt. Falls eine Partei zur kommerziellen Nutzung ihrer Rechte an den Projektergebnissen auf Vorbestehende Rechte der anderen Partei angewiesen ist, so hat sie das Recht, mit der anderen Partei eine nicht-exklusive [übertragbare/nicht übertragbare] Lizenz für diese Vorbestehenden Rechte unter marktüblichen Bedingungen auszuhandeln. Die Gewährung einer solchen Lizenz erfolgt jedoch unter dem Vorbehalt, dass die andere Partei zum Zeitpunkt der Verhandlung nicht durch andere vertragliche Vereinbarungen daran gehindert wird.

VIII. Publikation

19 Die Ergebnisse des Projekts können unter Berücksichtigung der Geheimhaltungsverpflichtung gemäss Ziffer IX. veröffentlicht werden.

Die Parteien holen vor einer Veröffentlichung die gegenseitige Zustimmung innerhalb von [Anzahl] Monaten ein. Die Abstimmung soll mit Rücksicht darauf erfolgen, dass z.B. Dissertationen, Master- oder Bachelorarbeiten, andere Publikationen oder ein möglicher Schutz des Geistigen Eigentums nicht beeinträchtigt werden. Die Zustimmung darf nicht ohne angemessenen Grund verweigert werden. Bis zu diesem Zeitpunkt bleiben die Ergebnisse grundsätzlich vertraulich.

IX. Geheimhaltung

20 Die Parteien verpflichten sich zur Geheimhaltung der ihnen vor und während der Vertragsdauer überlassenen Informationen und Materialien («Vertrauliche Informationen»). Die Pflicht zur Geheimhaltung gilt unabhängig davon, ob die Vertrauliche Information schriftlich, mündlich, elektronisch oder in Form von Ausrüstungen, Proben, Mustern oder Produkten zugänglich gemacht wird. Falls Vertrauliche Informationen mündlich mitgeteilt werden, müssen diese innerhalb von [Anzahl] Tagen der anderen Partei schriftlich als vertraulich deklariert werden. Die Pflicht zur Geheimhaltung endet [Anzahl] Jahre nach Beendigung dieses Vertrages.

Die Parteien verpflichten sich, die Vertraulichen Informationen nicht für andere Zwecke als für die Durchführung des Projekts zu verwenden.

Die Parteien verpflichten sich, auch Personen, die nicht angestellt sind (z.B. Studierende, Hilfskräfte, Berater), aber Zugang zu Vertraulichen Informationen haben, die gleichen Verpflichtungen aufzuerlegen wie sie hier eingegangen sind. Im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten werden diese Pflichten den Mitarbeitenden der Parteien auch für die Zeit nach dem Ausscheiden auferlegt.

Der Geheimhaltungsverpflichtung unterliegen nicht Informationen, die nachweislich (i) der Öffentlichkeit oder Dritten bereits bekannt waren, bevor sie durch die offenbarende Partei bekannt gegeben wurden oder der Öffentlichkeit danach, ohne Verschulden der empfangenden Partei, bekannt gegeben werden; oder (ii) der empfangenden Partei durch einen verfassungsberechtigten Dritten bekannt gemacht wurden; oder (iii) der empfangenden Partei bereits bekannt waren, bevor sie durch die offenbarende Partei bekannt gegeben wurden; oder (iv) von der empfangenden Partei unabhängig von den Vertraulichen Informationen der offenbarenden Partei entwickelt worden sind; oder (v) aufgrund der Anordnung einer Gerichts- oder Verwaltungsbehörde offenbart werden müssen.

X. Laufzeit und Kündigung

21 Der Vertrag tritt nach vollständiger Unterzeichnung aller Vertragsparteien am [Datum] in Kraft und endet nach Abschluss des Projektes, voraussichtlich am [Datum]. Die Bestimmungen über die Immaterialgüterrechte (Ziffer VII.), Publikation (Ziffer VIII.) und Geheimhaltung (Ziffer IX.) gelten auch nach Beendigung des Vertrages weiter.

Während der Projektphase ist der Vertrag grundsätzlich nicht kündbar.

Falls eine der Parteien ihre Verpflichtungen nicht erfüllt, kann diese schriftlich ermahnt werden, die Verpflichtungen einzuhalten und den vertragsgerechten Zustand innerhalb [einer angemessenen Frist/von {Anzahl} Wochen] wiederherzustellen. Nach unbenutztem Ablauf dieser Frist kann der Vertrag unter Einhaltung einer einmonatigen Kündigungsfrist auf ein Monatsende gekündigt werden.

Im Falle einer vorzeitigen Kündigung wegen Pflichtverletzung ist die Partei, die die Pflichtverletzung begangen hat, verpflichtet, der anderen Partei etwaige direkte Kosten, die dieser Partei durch den Ausstieg der anderen Partei entstehen, zu vergüten.

XI. Verschiedenes

22 Vertragsänderungen und Ergänzungen: Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrags bedürfen der Schriftform und rechtskräftigen Unterschrift aller Vertragsparteien.

- 23** Vertretung gegenüber Dritten: Die Parteien sind ohne ausdrückliche Genehmigung nicht berechtigt, Rechtshandlungen im Namen der anderen Partei oder im Namen der Vertragsparteien vorzunehmen.
- 24** Bekanntgabe der Zusammenarbeit: Die Parteien sind sich einig, dass allgemeine Informationen betreffend Art der Zusammenarbeit (Gebiet der Zusammenarbeit, Identität der Parteien) publik gemacht werden können.
- 25** Anhänge: Anhang A ist Bestandteil dieses Vertrags. Im Zweifelsfalle gehen die Regelungen dieses Vertrags denen des Anhangs vor.
- 26** Salvatorische Klausel: Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam oder undurchführbar sein oder nach Vertragsabschluss unwirksam oder undurchführbar werden, so wird hierdurch die Wirksamkeit der übrigen Teile des Vertrages nicht beeinträchtigt. Die Vertragsparteien verpflichten sich für diesen Fall, unverzüglich die betroffene Bestimmung durch eine zulässige und wirksame Vereinbarung zu ersetzen, die nach ihrem Inhalt der ursprünglichen Absicht am nächsten kommt. Das Gleiche gilt im Falle einer Vertragslücke.
- 27** Gerichtsstand und anwendbares Recht: Ausschliesslicher Gerichtsstand für sämtliche Streitigkeiten aus diesem Vertrag ist [Ort]. Der Vertrag unterliegt Schweizer Recht (unter Ausschluss von Kollisionsrecht). Die Parteien werden sich bemühen, etwaige Streitigkeiten, die sich aus der Durchführung des Vertrages ergeben, auf gütlichem Wege beizulegen.
- 28** [Datum, Unterschriften, Anhänge]

Kommentierung

Literaturauswahl: AMSTUTZ MARC/MORIN ARIANE, in: Widmer Lüchinger Corinne/Oser David (Hrsg.), Basler Kommentar Obligationenrecht I (Art. 1–529 OR), 7. Aufl., Basel 2020 (zit. BSK OR I-AMSTUTZ/MORIN); BIELER BRIGITTE, Die Übertragung des Urheberrechts, Diss. Basel 2014; BRANDI-DOHRN MATTHIAS, Das Risiko im Entwicklungsvertrag, CR 1998, 645 ff.; von BÜREN ROLAND, Der Übergang von Immaterialgütern, in: von Büren Roland/David Lucas (Hrsg.), Grundlagen, Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht (SIWR), Bd. I/1, 2. Aufl., Basel/Genf/München 2002, 247 ff.; CALAME THIERRY/DE WERRA JACQUES, Co-titularité des droits de propriété intellectuelle (tout particulièrement des brevets) dans le cadre de projets de recherche et développement conjoints: un piège à éviter?, Anwaltsrevue 2003, 10 ff.; EFFENBERGER JULIUS, Transfer von Wissen, SJZ 2003, 217 ff.; EGLI URS, Forschungs- und Entwicklungsverträge: zentrale Rechtsfragen und Hinweise zur Vertragsgestaltung, AJP 2015, 993 ff.; ETH ZÜRICH, Richtlinien über Verträge im Bereich Forschung der ETH Zürich, RSETHZ 440.31 vom 1.1.2020 <<https://rechtssammlung.sp.ethz.ch/Dokumente/440.31.pdf>> (16.8.2020) (zit. Forschungsvertragsrichtlinien); FUNKE GUIDO, Technologietransfer im internationalen Corporate Joint Venture, Diss. Frankfurt a.M. 1998; GEMPE MICHAEL, Haftung für Rechtsmängel im Zusammenhang mit der Durchführung von Forschungs- und Entwicklungsaufträgen, Diss. Dresden 2008; GROSS MICHAEL, Handbuch Technologietransfer, Frankfurt a.M. 2016; HAASE STEFAN, Der Technologietransfer der deutschen Hochschulen im Binnenmarkt der Europäischen Union: eine Untersuchung der Verwertung von technischen Schutzrechten im Lichte des EU-Beihilferechts, Diss. Baden-Baden 2019; MARBACH EUGEN, Rechtsgemeinschaften an Immaterialgütern, Habil. Bern 1987; MARBACH EUGEN/DUCREY PATRICK/WILD GREGOR, Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, 4. Aufl., Bern 2017; MEIER ANDREA, In guten wie in schlechten Zeiten: Ausstieg und Haftung aus Produktentwicklungsverträgen, AJP 2009, 551 ff.; MEINHARDT MARCEL/HUFSCMID DANIEL, in: Amstutz Marc/Reinert Mani (Hrsg.), Basler Kommentar Kartellgesetz, Basel 2010, (zit. BSK KG-MEINHARDT/HUFSCMID); MÖFFERT FRANZ-JOSEF, Der Forschungs- und Entwicklungsvertrag, 4. Aufl., München 2019; MONDINI ANDREA/BÜRGE STEFAN, Zuordnung der Ergebnisse gemeinsamer Forschung und Entwicklung in der Praxis, sic! 2008, 3 ff.; MILBRAT CLAUDIA (Hrsg.), F&E-Verträge Das ist zu beachten, Stuttgart 2011; MÜNCH PETER/HERZOG NICOLAS, Berechtigung an der Erfindung, in: Bertschinger Christoph/Münch Peter/Geiser Thomas (Hrsg.), Schweizerisches und europäisches Patentrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Bd. VI, Basel/Genf/München 2003, 163 ff.; PEDRAZZINI MARIO/HILTI CHRISTIAN, Europäisches und schweizerisches Patent- und Patentprozessrecht, Bern 2008; REUKAUF PETER-FRANK, Mögliche Regelung der Lizenzerstellung im Zusammenhang mit Kooperationen, GRUR 1986, 415 ff.; RIEDER CYRILL, Eigentum an Hochschulerfindungen, Wissens- und Technologietransfer zwischen Wissenschaft und Wirtschaft auf der Grundlage von Immaterialgüterrechten, Diss. Zürich 2010; ROSENBERGER HANS-PETER, Die neue Gruppenfreistellungsverordnung für Forschungs- und Entwicklungsvereinbarungen im Vergleich zu ihrer Vorgängerin, GRUR Int. 2012, 727 ff.; ROSENBERGER HANS-PETER/WÜNDISCH SEBASTIAN, Verträge über Forschung und Entwicklung, F&E-Kooperationen in rechtlicher und wirtschaftlicher Sicht, 3. Aufl., Köln 2018; SCHWANDER VERENA, Grundrecht der Wissenschaftsfreiheit, Diss. Bern 2002; SIMON GABRIEL, Formvorbehalt für Vertragsänderungen, SJZ 2010, 537 ff.; STÖRI FRITZ EDUARD, Forschungs- und Entwicklungsverträge, Diss. Zürich 1979; TAKEI NAOKI, Die vertragliche Zuordnung von Immaterialgüterrechten in Forschungsverträgen zwischen Universität und der Industrie, AJP 2006, 429 ff.; Universität Zürich, Richtlinien für den Umgang mit Daten an der Universität Zürich (Vorsorgliche Massnahmen) vom 1.6.2016 <http://www.rd.uzh.ch/dam/jcr:8b672900-bfd7-460c-bed3-f0ef06d368c2/UZH%20RL_Umgang_mit_Daten_Version_20160601.pdf> (16.8.2020) (zit. Richtlinien für den Umgang mit Daten); WINZER WOLFGANG, Forschungs- und Entwicklungsverträge, München 2011.

Einleitung

Der Forschungs- und Entwicklungsvertrag dient der **rechtlichen Regelung einer Forschungs- und Entwicklungszusammenarbeit** zwischen Unternehmen und/oder Forschungseinrichtungen. Grund für die gemeinsame Durchführung von Forschungsprojekten können bspw. hohe Kosten, die Komplexität von Forschungsvorhaben, die Nutzung unterschiedlicher Kompetenzen oder die Erweiterung der eigenen F&E-Kapazität sein. Weiter können private Unternehmen durch die Zusammenarbeit mit öffentlichen Forschungseinrichtungen oder Hochschulen häufig von staatlicher Forschungsförderung profitieren (ROSENBERGER/WÜNDISCH, Rz. 25 ff.). Ausgehend von der Rollenverteilung zwischen den Forschungspartnern können Forschungs- und Entwicklungszusammenarbeiten grundsätzlich in zwei Typen gegliedert werden: 0.1

Bei der reinen **Auftragsforschung** wird eine Forschungsaufgabe von einem Unternehmen an ein anderes Unternehmen oder eine Forschungseinrichtung ausgelagert. Die auslagernde Partei beteiligt sich bei der Auftragsforschung oft nicht direkt mit eigener Forschung an den Forschungsarbeiten, ist jedoch daran interessiert, dass die Forschung nach ihren Vorgaben erfolgt und sie die Ergebnisse möglichst uneingeschränkt nutzen kann (RIEDER, Rz. 791; EFFENBERGER, SJZ 2003, 222; MONDINI/BÜRGE, sic! 2008, 3 f.). Daneben besteht die Hauptpflicht der auftraggebenden Partei in der finanziellen Abgeltung der Forschungsarbeiten. Die forschende Partei wird bei der reinen Auftragsforschung die kommerzielle Verwertung des Forschungsergebnisses häufig nicht selber an die Hand nehmen. Ihre Rolle ist vielmehr die eines Dienstleisters, der Forschung gegen Entgelt anbietet. Abzugrenzen ist die Auftragsforschung von wissenschaftlichen Dienstleistungen (z.B. Laboranalysen, nicht experimentelle Messungen), denen das «erfinderische Element» fehlt (RIEDER, Rz. 793 m.w.H.). 0.2

Bei der **Forschungs- und Entwicklungskooperation** arbeiten die Projektpartner gemeinsam am Forschungsgegenstand und führen zu diesem Zweck eigene Forschungsleistungen innerhalb der Kooperation durch. Die Forschung richtet sich nach den Interessen aller am Projekt Beteiligten, Projektziele werden gemeinsam festgelegt und alle Projektpartner sind grundsätzlich an den Projektergebnissen und deren Verwertung interessiert (RIEDER, Rz. 855; MONDINI/BÜRGE, sic! 2008, 5; STÖRI, 46). 0.3

Der Forschungs- und Entwicklungsvertrag ist gesetzlich nicht geregelt und deshalb zu den **Innominatverträgen** zu zählen. In Lehre und Rechtsprechung wird der Forschungs- und Entwicklungsvertrag überwiegend als gemischter Vertrag aus werkvertraglichen und auftragsrechtlichen Elementen qualifiziert (BGer 21.1.2005, 4C.313/2004; TAKEI, AJP 2006, 430; RIEDER, Rz. 864; MONDINI/BÜRGE, sic! 2008, 4; MÖFFERT, 39 ff.). Daneben enthält der Forschungs- und Entwicklungsvertrag häufig auch Elemente des Kaufvertrags oder der Schenkung (z.B. für Material), der Gebrauchsleihe (z.B. unentgeltliche Nutzung von Laboranlagen) und des Lizenzvertrages (z.B. Nutzung von Projektergebnissen) (STÖRI, 128 ff.). Insbesondere bei der Forschungskooperation werden zudem häufig die Regelungen der einfachen Gesellschaft anwendbar sein, auch wenn dies für die beteiligten Parteien nicht immer erwünscht sein dürfte (MONDINI/BÜRGE, sic! 2008, 5; RIEDER, Rz. 866 m.w.H.). 0.4

Die gemischte Rechtsnatur von Forschungs- und Entwicklungsverträgen birgt die Gefahr, dass es insb. bei der Zuordnung von Forschungsergebnissen, bei der Bestimmung der geschuldeten Leistung, der Haftung und Gewährleistung und der Beendigung des Vertragsverhältnisses zu unerwünschten Ergebnissen kommen kann. So ist bspw. die Berechtigung an Forschungsergebnissen beim Auftrag eine andere als beim 0.5

Werkvertrag oder der **einfachen Gesellschaft** (MÜNCH/HERZOG, 181; RIEDER, Rz. 838 ff. m.w.H.). Das auftragsrechtliche Kündigungsrecht gemäss Art. 404 Abs. 1 OR wird selbst bei der reinen Auftragsforschung kaum zweckmässig sein, da Forschungsarbeiten i.d.R. nicht von einem Tag auf den anderen eingestellt werden können (RIEDER, Rz. 816 ff.). Schliesslich können auch die grundsätzlich solidarische Haftung oder die gemeinschaftliche Berechtigung an den erarbeiteten Forschungsergebnissen der einfachen Gesellschaft in einer Forschungsk Kooperation problematisch sein (WINZER, Rz. 29). Deshalb ist es sinnvoll und wichtig, dass die Projektpartner solche Fragen mindestens in den Grundzügen vertraglich regeln und dabei vom gesetzlich erlaubten Gestaltungsspielraum Gebrauch machen.

- 0.6 Wollen die Parteien längerfristig oder wiederholt gemeinsame Forschung und Entwicklung betreiben, kann es empfehlenswert sein, dass sie zunächst einen **Rahmenvertrag** abschliessen, der Fragen von grundsätzlicher Bedeutung regelt (z.B. Geheimhaltung, Projektorganisation, Gerichtsstand). Für die jeweiligen Forschungsvorhaben werden sodann ergänzend zum Rahmenvertrag einzelne Projektverträge abgeschlossen. Denkbar ist auch, dass die Parteien nicht nur die Forschung und Entwicklung, sondern auch die Verwertung von Forschungsergebnissen gemeinsam betreiben wollen. In einem solchen Fall wird es häufig zweckmässig sein, wenn die Partner in einem **Joint-Venture-Vertrag** die gesamte Zusammenarbeit regeln. Teil eines solchen Joint-Ventures kann auch die Gründung einer gemeinsamen (Kapital-)gesellschaft sein, welcher die Parteien Patente und Know-how übertragen und die dann die Verwertung dieses geistigen Eigentums durchführt (BSK OR I-AMSTUTZ/MORIN, Einl. vor Art. 184 ff. N 400 ff.; WINZER, Rz. 59 ff.).
- 0.7 Neben dem eigentlichen Vertragstext bestehen beim Forschungs- und Entwicklungsvertrag häufig umfangreiche **Anhänge**, in denen beispielsweise Forschungsziele, Projektpläne, Arbeitspakete und angestrebte Forschungsergebnisse (Deliverables) detailliert beschrieben werden. Solche Anhänge sind sinnvoll, denn damit kann der eigentliche Vertragstext übersichtlich gehalten werden, ohne dass auf die notwendige Ausführlichkeit bei der Beschreibung der Forschungsarbeiten und der Beiträge der einzelnen Parteien verzichtet werden muss. Es ist aber sorgfältig darauf zu achten, dass solche Anhänge im Vertrag ausdrücklich als Vertragsbestandteil erwähnt sind, und dass die Anhänge im Einklang mit dem Kooperationsvertrag stehen.
- 0.8 Im Rahmen einer Forschungszusammenarbeit werden regelmässig Elemente des Forschungs- und Entwicklungsvertrages nicht im eigentlichen Vertragstext geregelt, sondern in separaten Verträgen, die vor, neben oder nach dem Forschungsvertrag abgeschlossen werden. So beginnt eine Forschungsk Kooperation häufig mit dem Abschluss einer Geheimhaltungsvereinbarung, oder die Nutzung und kommerzielle Verwertung von Forschungsergebnissen werden in einem separaten Lizenzvertrag geregelt. Werden solche mit dem Forschungs- und Entwicklungsvertrag verbundenen Verträge abgeschlossen, ist sorgfältig darauf zu achten, dass es zwischen den einzelnen Verträgen nicht zu Widersprüchen kommt und es empfiehlt sich, die Verträge gegenseitig zu referenzieren und festzulegen, welcher Vertrag im Zweifelsfall vorgeht.
- 0.9 Bei Forschungsk Kooperationen, die im Rahmen **staatlicher Forschungsförderung** durchgeführt werden, sind die Projektpartner häufig verpflichtet, gewisse Vorgaben der Förderinstitutionen einzuhalten und sind deshalb diesbezüglich in der vertraglichen Gestaltung ihrer Zusammenarbeit eingeschränkt. Da bei Nichteinhaltung solcher Vorgaben die Rückforderung der Fördermittel drohen kann, ist die sorgfältige

Umsetzung der Vorgaben jedoch zu empfehlen. In diesem Fall kann man im Vertrag ausdrücklich festhalten, welche staatlichen Vorgaben wie erfüllt werden.

Sorgfältig zu prüfen sind im Vorfeld jeder Forschungskooperation mögliche **wettbewerbsrechtliche Schranken der Zusammenarbeit**. Kartellrechtlich unbedenklich sind i.d.R. Kooperationen von Partnern, die nicht aktuelle oder potenzielle Konkurrenten sind, weil sie in unterschiedlichen Märkten agieren. Wettbewerbsrechtlich meist ebenfalls weniger problematisch sind Kooperationen in der Grundlagenforschung, weil die Umsetzung der Ergebnisse in konkrete marktfähige Produkte regelmässig noch nicht absehbar ist (BSK KG-MEINHARDT/HUFSCMID, Art. 6 Abs. 1 lit. a und b 1. HS N 35). Das **Schweizerische Kartellgesetz** sieht in Art. 6 Abs. 1 lit. a vor, dass F&E-Kooperationen aus kartellrechtlicher Sicht gerechtfertigt werden können. Entsprechende Bekanntmachungen oder Verordnungen wurden bis heute indessen noch nicht erlassen. Dies mag damit zusammenhängen, dass die Schweiz im Bereich des Wettbewerbsrechts das Missbrauchsprinzip kennt und bisher reine F&E-Kooperationen aus kartellrechtlicher Sicht als wenig problematisch erachtet wurden (BSK KG-MEINHARDT/HUFSCMID, Art. 6 Abs. 1 lit. a und b 1. HS N 4 ff.). Gleichwohl müssen Forschungskooperationen in jedem Fall auf ihre Vereinbarkeit mit dem Kartellrecht überprüft werden, dies umso mehr, wenn neben der gemeinsamen Forschung auch die Verwertung der Projektergebnisse gemeinsam erfolgen soll. Zu beachten ist auch die KMU-Bekanntmachung vom 19.12.2005, wonach Abreden unter Kleinstunternehmen i.d.R. nicht erheblich sind und eine beschränkte Marktwirkung haben (Art. 6 Abs. 1 lit. e KG; MARBACH/DUCREY/WILD, 319 f.).

Da Forschungskooperationen oft einen internationalen Bezug aufweisen, sind insb. auch die Bestimmungen des **Europäischen Kartellrechts** zu beachten. Von zentraler Bedeutung ist dabei die **Gruppenfreistellungsverordnung für Vereinbarungen über Forschung und Entwicklung** (VO [EU] Nr. 1217/2010), die in ihrer revidierten Fassung am 1.1.2011 in Kraft getreten ist. Die GVO F&E betrifft Vereinbarungen zur gemeinsamen Forschung und Entwicklung mit oder ohne gemeinsame Verwertung der erzielten Ergebnisse. Solche Vereinbarungen werden freigestellt, sofern sie keine sog. Kernbeschränkungen beinhalten (Beschränkung anderer Forschung, Beschränkung von Produktion oder Absatz, Preisfestsetzung, Gebietsbeschränkung etc.) und bestimmte Freistellungs Voraussetzungen eingehalten sind; die Dauer der Freistellung richtet sich nach dem Wettbewerbsverhältnis der Parteien und deren Marktanteilen. Zu beachten ist, dass auch die reine Auftragsforschung und Forschungskooperationen mit Hochschulen vom Anwendungsbereich der Gruppenfreistellungsverordnung erfasst sind (vgl. dazu krit. WINZER, Rz. 943 ff. und 1243 ff.). Vereinbarungen über gemeinsame Grundlagenforschung gelten sodann auch im europäischen Kartellrecht i.d.R. als unproblematisch (WINZER, Rz. 454 ff.; vgl. auch Prüfschema zur älteren GVO F&E 2000 in: GROSS, 72 ff. sowie § 17 Patent- und Know-how-Lizenzvertrag, Rz. 0.7). Neben der GVO F&E ist bei vertikalen Forschungskooperationen die Gruppenfreistellungsverordnung für vertikale Vereinbarungen (VO [EU] 330/2010) ebenfalls zu beachten. Schliesslich kann bei Kooperationen, die ein konkretes marktfähiges Produkt anstreben, die Gruppenfreistellungsverordnung für Technologietransfer-Vereinbarungen (VO [EU] 316/2014 [TT-GVO 2014]) relevant werden. So gehören geografische oder andere Einschränkungen, die auf eine Zuweisung von Märkten hinauslaufen, zu den Kernbeschränkungen, die in jedem Fall unzulässig sind (Art. 4 Abs. 1 lit. c TT-GVO). Eine Nutzungsbeschränkung auf bestimmte Anwendungsgebiete («field-of-use» Klauseln) ist aber zulässig, solange sie nicht zum Zwecke der Kundenaufteilung missbraucht wird (MILBRADT, 65).

- 0.12 Bei einer über die Schweiz und die EU hinausgehenden Kooperationsvereinbarung müssen selbstverständlich die wettbewerbsrechtlichen Bestimmungen der entsprechenden Länder ebenfalls sorgfältig geprüft werden.
- 0.13 Insgesamt sollten die Parteien vor dem Abschluss einer Kooperationsvereinbarung die geplante Kooperation im Sinne einer Einzelfallbetrachtung sorgfältig auf ihre Vereinbarkeit mit den kartellrechtlichen Vorgaben prüfen. Die vorliegende Mustervorlage entbindet nicht von einer detaillierten wettbewerbsrechtlichen Prüfung (s. dazu auch § 6 IP und Kartellrecht).
- 0.14 Ein zentrales Thema ist sodann der **Datenschutz**, da im Rahmen vieler Forschungsprojekte auch Personendaten ausgetauscht werden oder Gegenstand der Forschung bilden. Neben dem nationalen Datenschutzgesetz (DSG) spielt bei einem Bezug zu EU-Ländern die EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) eine entscheidende Rolle. Werden öffentliche Hochschulen einbezogen, sind auch die einschlägigen kantonalen Datenschutzgesetze und etwaige Regelungen der Hochschulen zu beachten (z.B. Richtlinien für den Umgang mit Daten der Universität Zürich). Insbesondere ist zu berücksichtigen, dass anonymisierte oder pseudonymisierter Daten in vielen Fällen reidentifizierbar sein und damit zu Personendaten werden können (§ 5 Datenrecht und geistiges Eigentum, Rz. 0.5). Zur Vermeidung unnötiger Kosten und um den nötigen Schutzzumfang einzuhalten, ist es empfehlenswert, geplante Forschungs- und Entwicklungskooperationen von Anfang an auch aus datenschutzrechtlicher Perspektive zu analysieren bzw. zu diesem Zweck entsprechende Experten beizuziehen. Im vorliegenden Mustervertrag wurden datenschutzrechtliche Regelungen bewusst ausgeklammert, da eine Vielzahl möglicher Konstellationen bestehen, die hier nicht abschliessend aufgeführt werden können (vgl. hierzu auch § 5 Datenrecht und geistiges Eigentum).
- 0.15 Bei der rechtlichen Regelung einer Forschungs- und Entwicklungskooperation stehen neben finanziellen, technischen und organisatorischen Themen regelmässig drei Fragen im Zentrum: (i) Inwieweit gewähren die Parteien Zugang zu und Nutzung an ihrem vorbestehenden geistigen Eigentum? (ii) Wer soll welche Rechte an den in der Zusammenarbeit erarbeiteten Ergebnissen haben? (iii) Wie weit sollen Gewährleistung und Haftung gehen? Regelmässig wird eine Kooperation gerade deshalb gesucht, weil beim Kooperationspartner in einem Forschungsgebiet schon ein umfangreicher Bestand an geistigem Eigentum vorhanden ist. Der Kooperationsvertrag sollte den Zugang und die Nutzung dieser vorbestehenden Rechte während der Kooperation und in Zusammenhang mit der Verwertung von neu geschaffenen Projektergebnissen regeln. Die Berechtigung an den Forschungsergebnissen wird bei Vertragsverhandlungen vermutlich im Zentrum stehen. Die Parteien werden deshalb gut daran tun, ihre eigenen **Bedürfnisse und Erwartungen in Bezug auf die Projektergebnisse** schon vor den Vertragsverhandlungen zu klären. Eine realistische Einschätzung der eigenen Bedürfnisse kann helfen, dass Verhandlungen nicht durch unrealistische Maximalforderungen von vornherein zum Scheitern verurteilt sind. Insbesondere in Bezug auf die Rechtsgewährleistung sollten sich die Parteien sorgfältig vor finanziellen Haftungsrisiken in ungeahnter Höhe schützen. Gerade kleinere Unternehmen oder Forschungsinstitutionen können durch eine zu weit gehende Rechtsgewährleistung im schlimmsten Fall in ihrer Existenz bedroht sein.
- 0.16 Der vorliegende **Mustervertrag** geht von einer **Forschungs- und Entwicklungskooperation** aus, lässt sich jedoch auch für die Auftragsforschung anpassen. Diverse, für eine Forschungskooperation relevante Fragen, insb. in Bezug auf die Regelung der Nutzung der Ergebnisse, werden auch in § 17 Patent- und Know-how-Lizenzvertrag behandelt.

I. Präambel

Unternehmen A ist eine [Einzelfirma/GmbH/Aktiengesellschaft/Stiftung] mit Sitz in [Ort]. Sie arbeitet auf dem Gebiet von [Fachgebiet Unternehmen A detailliert angeben und Tätigkeit beschreiben] (nachfolgend «Geschäftsfeld Unternehmen A»).

1

Unternehmen B ist eine [Einzelfirma/GmbH/Aktiengesellschaft/Stiftung] mit Sitz in [Ort]. Sie arbeitet auf dem Gebiet von [Fachgebiet Unternehmen B detailliert angeben und Tätigkeit beschreiben] (nachfolgend «Geschäftsfeld Unternehmen B»).

Die Parteien sind interessiert an einem gegenseitigen Austausch von Know-how und der Durchführung eines gemeinsamen Projekts auf dem Gebiet [Beschreibung Kooperationsgebiet].

Der vorliegende Vertrag regelt die Rechte und Pflichten der Vertragsparteien im Rahmen des Projektes wie folgt:

Die Feststellungen der Präambel dienen dem **Verständnis der Voraussetzungen**, die bei Vertragsabschluss bestanden. Sie schaffen Klarheit und können bei der Auslegung des Vertrages helfen. Lediglich die Beschreibung der Geschäftsfelder der Parteien ist notwendiger Vertragsbestandteil, sofern die Nutzungsrechte allfälliger Ergebnisse auf die jeweiligen Geschäftsfelder beschränkt werden (hinten Rz. 13.7 und 15.1). Die Geschäftsfelder können auch in den Nutzungsbestimmungen (hinten Rz. 15.1 ff. und 16.1 f.) oder in einem Anhang definiert werden. In jedem Fall ist für eine klare Abgrenzung bei der Nutzung eine detaillierte und unmissverständliche Beschreibung der Geschäftsfelder anzustreben (hinten Rz. 15.2).

1.1

II. Vertragsgegenstand

Die Parteien führen gemeinsam folgendes Projekt gemäss Anhang A durch: [Titel des Projektes] («Projekt»).

2

Die **Definition des Vertragsgegenstands** dient wie die Präambel dem Verständnis der Voraussetzungen und ermöglicht eine Abgrenzung zu anderen Projekten, die die Partner allenfalls gleichzeitig gemeinsam durchführen.

2.1

III. Durchführung und Abwicklung des Projektes

Leistungen/Projektplan: Unternehmen A ist verantwortlich für [Leistungen Unternehmen A grob beschreiben]. Unternehmen B übernimmt [Leistungen Unternehmen B grob beschreiben]. Die von den Parteien zu erbringenden Leistungen sowie ein entsprechender Zeitplan für die Durchführung des Projektes sind im Projektplan (Anhang A), der Bestandteil der vorliegenden Vereinbarung ist, detailliert beschrieben.

3

Die **Leistungen der Parteien** sollten im Vertrag selbst **im Grundsatz genannt** werden, Details werden im Projektplan im Anhang geregelt. Damit wird im Streitfall die Qualifikation und Auslegung der jeweiligen Leistungen erleichtert.

3.1

- 3.2 Der **Projektplan** sollte sowohl die Forschungs- oder Entwicklungsaufgabe detailliert darstellen als auch die Verteilung der Aufgaben zwischen den beiden Parteien in einem Zeitplan aufschlüsseln. Der Projektplan und allfällige weitere Anhänge sollten im Vertragstext ausdrücklich erwähnt und damit zum Vertragsinhalt gemacht werden (hinten Rz. 25.1).
- 3.3 Bei umfangreichen und länger dauernden Forschungsprojekten kann es sinnvoll sein, im Projektplan **Meilensteine** zu definieren und diese regelmässig auf ihre Übereinstimmung mit dem tatsächlichen Fortschritt des Projektes zu überprüfen und gegebenenfalls einvernehmlich schriftlich anzupassen. Es empfiehlt sich, Verfahrensregeln für solche Anpassungen aufzustellen, sodass alle Beteiligten wissen, welche Regeln aktuell gelten und der Fortgang des Projektes nicht verzögert wird. Diese Verfahrensregeln können auch Massnahmen enthalten, die bei Verfehlung angestrebter Ziele getroffen werden sollen. Als Anregung für solche Verfahrensregeln können bspw. entsprechende Bestimmungen aus Software-Entwicklungsverträgen oder komplexen Bauwerkverträgen herangezogen werden.

4 Projektverantwortliche: Die Parteien bestimmen folgende Personen als Projektverantwortliche:

[Unternehmen A]: [Titel, Name, Adresse, Tel., E-Mail]

[Unternehmen B]: [Titel, Name, Adresse, Tel., E-Mail]

Änderungen werden der anderen Partei schriftlich mitgeteilt.

Jede Korrespondenz im Zusammenhang mit diesem Vertrag ist an die Projektverantwortlichen zu richten.

Projektorganisation: Bei der Durchführung des Projektes sprechen sich die Parteien gegenseitig ab. Die Parteien unterstützen einander nach besten Kräften.

Austausch von Unterlagen, Gegenständen und Hilfsmitteln: Die Parteien werden sich die zur Durchführung des Projektes benötigten Unterlagen, Gegenstände und Hilfsmittel leihweise zur Verfügung stellen. Bei Beendigung des Projektes sind sie, falls nichts anderes vereinbart wurde, vollständig zurückzugeben bzw. im Fall von elektronischen Unterlagen zu löschen.

Projekttreffen und Berichterstattung: Projekttreffen finden jeweils [nach Bedarf/Zeitspanne] statt. Die Parteien erstatten sich [regelmässig/Zeitspanne] Bericht über den Stand des Projektes. Die Berichterstattung erfolgt grundsätzlich in der Sprache [Sprache einfügen].

Vergabe von Arbeiten an Dritte: Die Vergabe von Forschungsarbeiten als Unteraufträge an Dritte ist nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung der Vertragsparteien zulässig.

- 4.1 Eine **klare Regelung der Ansprechpartner und der operativen Abläufe** verhindert Missverständnisse bei der gemeinsamen Durchführung des Projektes.
- 4.2 Ist die **Projektorganisation** bei Vertragsabschluss bekannt, so sollte sie hier explizit aufgeführt werden. Insbesondere sollten die gegenseitigen Koordinationspflichten festgehalten werden, wenn beide Parteien im gleichen Bereich tätig sein werden. Bei der Festlegung der Projektorganisation ist darauf zu achten, dass diese auch wirklich

auf das konkrete Projekt passt und die Arbeiten mit möglichst wenigen Reibungsverlusten ermöglicht. Bei kleineren oder noch sehr experimentellen Projekten kann sich die Projektorganisation z.B. auf die Bildung von gemeinsamen Teams, die eher informell organisiert sind, beschränken. Bei grösseren Projekten mit vielen Beteiligten werden häufig verschiedene Gremien (z.B. Steuerungsausschuss, Koordinator, Verantwortliche für einzelne Arbeitspakete) gebildet, die die Arbeiten steuern, koordinieren und überwachen (WINZER, Rz. 104 ff.).

Ebenso empfiehlt es sich, alle **Unterlagen, Gegenstände und Hilfsmittel**, deren Austausch bei Vertragsabschluss bekannt ist, in Ergänzung zu der allgemeinen Austauschpflicht explizit aufzulisten. 4.3

IV. Informationspflicht, Austausch von Informationen, Hilfestellung

Die Parteien machen sich gegenseitig und rechtzeitig auf besondere Voraussetzungen sowie auf gesetzliche, behördliche und andere Vorschriften aufmerksam, soweit sie für die Ausführung der Kooperation von Bedeutung sind. Die Parteien informieren sich rechtzeitig über Hindernisse, welche die vertragsgemässe Erfüllung in Frage stellen oder zu unzweckmässigen Lösungen führen können. Sind dadurch wesentliche Änderungen des Projektplans erforderlich, stimmen sich die Parteien einvernehmlich über notwendige Anpassungen ab. 5

Insbesondere bei Forschungsprojekten können im Lauf des Projektes neue Aspekte auftreten, die eine Änderung des Projektverlaufs bedingen. Eine gegenseitige **Verpflichtung zur Information** verhindert, dass zu lange in einer falschen, nicht mehr zielgerichteten Weise weitergearbeitet wird. 5.1

Die Parteien werden sich im zumutbaren Masse prompt die benötigte gegenseitige Hilfestellung leisten, damit die Parteien die Rechte, die sie durch diesen Vertrag erwerben, ausüben können. Insbesondere werden sie für die Erlangung von Rechten am Geistigen Eigentum die jeweils notwendigen Unterschriften leisten. Die Parteien informieren sich gegenseitig unverzüglich, wenn sie die Verletzung von diesem Vertrag entsprechenden gesetzlichen Schutzrechten durch einen Dritten entdecken oder die Rechte von einem Dritten angefochten werden. 6

Die Parteien leisten sich gegenseitig Hilfe bei der gerichtlichen Verfolgung von Verletzern oder der Verteidigung von Schutzrechten, soweit dies nach dem jeweils anwendbaren Recht zulässig ist. Die Partei, die sich entschliesst, Klage zu erheben oder die Rechte zu verteidigen, trägt die Kosten; andererseits kommen eventuelle Erträge ihr zugute. Die andere Partei gibt ihr nötigenfalls alle erforderlichen Genehmigungen, Vollmachten und Unterschriften. Wollen beide Parteien Klage erheben, so einigen sie sich im Voraus schriftlich über die Aufteilung der resultierenden Kosten und Erträge; ohne eine schriftliche Einigung werden Kosten und Erträge hälftig geteilt.

Durch die **gegenseitige Verpflichtung zur Hilfestellung** wird vermieden, dass eine Partei, die ein Ergebnis kommerziell verwenden und weiterentwickeln möchte, ihre Rechte nicht entsprechend schützen kann. 6.1

Dies gilt auch für die Verteidigung der Schutzrechte. Hier ist es unabdingbar, dass sich die Parteien gegenseitig informieren, wenn sie **eine Verletzung oder einen Angriff auf** 6.2

die **Schutzrechte** bemerken. In der Regel wird der Inhaber der Schutzrechte diese auch verteidigen und sowohl die Kosten tragen als auch von allfällig resultierenden Erträgen profitieren. Insbesondere bei gemeinsamen Schutzrechten (hinten Rz. 15.1 ff.) werden beide Parteien an einer Verteidigung interessiert sein. Dieser Vorschlag sieht eine hälftige Teilung von Kosten und Erträgen vor, sofern die Parteien sich nicht schriftlich auf eine andere Aufteilung einigen. Damit werden spätere Missverständnisse vermieden.

V. Gewährleistung und Haftung

- 7** Die Parteien verwenden für die Durchführung des Projektes die grösstmögliche Sorgfalt und erbringen alle Leistungen nach dem aktuellen Stand der Wissenschaft und Technik. Sie werden sich um die Erreichung der gemäss Anhang A angestrebten Projektergebnisse bemühen.

- 7.1 Forschung bewegt sich immer in neuen und teilweise noch unbekannten technischen Gebieten. Es ist deshalb damit zu rechnen, dass die angestrebten Projektziele nur teilweise oder gar nicht erreicht werden. Dabei darf aber nicht vergessen gehen, dass für die Beteiligten, auch wenn die Ergebnisse nicht nach Plan erreicht werden, häufig ein Erkenntnisgewinn resultiert: Man weiss dann immerhin, wie es nicht geht. Gleichwohl können die Parteien für das Erreichen des angestrebten Ergebnisses oder gar die kaufmännische Verwertbarkeit desselben nicht garantieren. Geschuldet ist aber ein **ernsthaftes Bemühen**, die Ergebnisse zu erreichen und die Forschungsarbeiten nach dem neuesten Stand der Wissenschaft und Technik gemäss Plan durchzuführen. Die Parteien haben für die Arbeiten qualifiziertes Fachpersonal einzusetzen, das die eigenen Kenntnisse und Erfahrungen bestmöglich einbringt, und sie müssen die notwendigen Einrichtungen zur Verfügung stellen, damit die im Projektplan vorgesehenen Arbeitsschritte zielorientiert durchgeführt werden können (MÖFFERT, 56).

- 8** Forschung an sich impliziert die Inkaufnahme von Unvorhergesehenem. Die Parteien übernehmen deshalb keine Gewähr für die Erzielung der angestrebten Projektergebnisse. Insbesondere gewährleisten die Parteien nicht, dass die Projektergebnisse brauchbar und fehlerfrei sind und industriell oder kaufmännisch verwertet werden können.

- 8.1 Auch bei der anwendungsorientierten Forschung wird i.d.R. kein marktfähiges Produkt, sondern bestenfalls ein Prototyp als Ausgangspunkt für weitere Arbeiten geschuldet sein. Deshalb sollten im Forschungsvertrag die Bestimmungen zur Mängelhaftung möglichst eingeschränkt werden. Werden von den Parteien spezifische Ausgangsstoffe (z.B. biologisches Material) in die Forschungskooperation eingebracht, wird die Haftung und Gewährleistung für dieses Material häufig in einer separaten Vereinbarung zusätzlich geregelt (Material Transfer Agreement).
- 8.2 Erfolgt die Forschungs- und Entwicklungsaufgabe im Sinne einer Auftragsforschung (vorne Rz. 0.2), so ist zu beachten, dass eine weitläufige Beschreibung der zu erzielenden Ergebnisse dazu führen kann, dass ein Ergebnis im Sinne eines Werkvertrags geschuldet ist. In diesem Falle ist es deshalb sinnvoll, Rechtsfolgen wie Haftung, Garantieplichten, Nachbesserungen etc. explizit im Vertrag zu regeln, um später entsprechende Auseinandersetzungen in einem Prozess zu vermeiden.

§ 29 Die Abmahnung

Musterdokumente



I. Abmahnung

1 Sehr geehrte Damen und Herren

Hiermit zeigen wir Ihnen an, dass wir [Mandantin] in immaterialgüterrechtlichen Belangen vertreten. In diesem Sinne teilen wir Ihnen Folgendes mit:

2 Wie Sie wissen, handelt es sich bei unserer Mandantin um ein weltweit tätiges Versicherungsunternehmen. Sie ist Inhaberin verschiedener Schweizer und internationaler Marken, darunter die Marken Nr. [Nummer] [Marke] sowie Nr. [Nummer] [Marke]. Den beiliegenden Registereinzügen können Sie entnehmen, dass diese Marken u.a. für Versicherungsdienstleistungen (internationale Klasse 36) registriert sind.

3 Mit Erstaunen hat unsere Mandantin soeben erfahren, dass Sie in Ihrer Werbekampagne vom [Datum] prominent mit der [Marke A] auftreten. Unsere [Marke B] ist für die Dienstleistungen der Klasse [X] mit der Schweizer Markenhinterlegung Nr. [X] geschützt. Da Sie in dieser Kampagne Versicherungsdienstleistungen bewerben, liegt Dienstleistungsidentität vor. Weiter sind die sich gegenüberstehenden Zeichen nahezu identisch. Damit ist eine markenrechtlich relevante Verwechslungsgefahr evident: Mit diesem Verhalten verletzen Sie die markenrechtlichen Ausschliesslichkeitsrechte unserer Mandantin (Art. 13 MSchG). Vor diesem Hintergrund bitten wir Sie höflich, uns bis spätestens [Datum] (bei uns eingehend) durch Gegenzeichnung des Briefdoppels schriftlich zu bestätigen, dass Sie die weitere Benutzung der [Marke A] sofort einstellen und künftig unterlassen.

Wir hoffen, dass wir diese Angelegenheit einvernehmlich erledigen können. Im gegenteiligen Fall werden wir unserer Mandantin raten, die gebotenen rechtlichen Schritte in die Wege zu leiten.

Freundliche Grüsse

[sig. Verfasser]

Kopie z.K. an Klientin

Doppel

Beilagen

Alternativ

Mit Erstaunen hat unsere Mandantin soeben erfahren, dass Sie in Ihrem Verkaufslokal in [X] sowie auf Ihrem Online-Shop (abrufbar unter <www.[X].ch>) Textilien, vordergründig Sportbekleidung und Sportschuhe, zum Verkauf anbieten. Unser Zeichen [X] ist für Waren der Klasse [X] geschützt, womit Warenidentität vorliegt. Weiter sind die sich gegenüberstehenden Zeichen nahezu identisch. Damit ist eine markenrechtlich relevante Verwechslungsgefahr evident: Mit diesem Verhalten verletzen Sie die markenrechtlichen Ausschliesslichkeitsrechte unserer Mandantin (Art. 13 MSchG). Vor diesem Hintergrund bitten wir Sie höflich, uns bis spätestens [Datum] (bei uns eingehend) durch Gegenzeichnung des Briefdoppels zu bestätigen, dass Sie die weitere Benutzung der [Marke A] sofort einstellen.

Durch Gegenzeichnung des Briefdoppels bestätigen Sie uns, die weitere Benutzung der [Marke A] sofort einzustellen, insbesondere:

- 1.) es im geschäftlichen Verkehr zu unterlassen, Textilien anzubieten, einzuführen, in Verkehr zu bringen oder mit der Bezeichnung [Marke X] zu kennzeichnen;
- 2.) Auskunft zu erteilen über Herkunft und Vertriebsweg der widerrechtlich gekennzeichneten Textilien; über Name und Anschrift des Herstellers, des Lieferanten und anderer Vorbesitzer; Name und Anschrift der gewerblichen Abnehmer und Verkaufsstellen, für die die Ware bestimmt war; die Anzahl der angebotenen, eingeführten, in Verkehr gebrachten Textilien, deren Einkaufs- und Verkaufspreise und der Gestehungskosten; die erzielten Nettoerlöse und den erzielten Gewinn und zwar durch Vorlage von Kopien der Rechnungen und Lieferscheinen;
- 3.) alle widerrechtlich gekennzeichneten Textilien unverzüglich zurückzurufen und bis spätestens [Datum] bei uns eingehend den Rückruf in geeigneter Form nachzuweisen.

Wir hoffen, dass wir diese Angelegenheit einvernehmlich erledigen können. Im gegenteiligen Fall werden wir unserer Mandantin raten, die gebotenen rechtlichen Schritte in die Wege zu leiten.

Freundliche Grüsse

[sig. Verfasser]

Kopie z.K. an Klientin

Doppel

Beilagen

Wir erklären uns mit den aus dem vorliegenden Schreiben fliessenden Pflichten einverstanden.

Für die [Adressantin]:

Ort/Datum,

[Unterschrift]

II. Abstandserklärung

4 Sehr geehrte Damen und Herren

Unter Bezugnahme auf Ihr Schreiben vom [Datum] teilen wir Ihnen mit, dass wir die [Mandantin] in immaterialgüterrechtlichen Belangen vertreten und informieren Sie wie folgt:

Die unserer Mandantin vorgeworfene Rechtsverletzung und der geltend gemachte Schadenersatz werden hiermit bestritten und entsprechend vollumfänglich zurückgewiesen. Um diese Angelegenheit aber dennoch gütlich zu erledigen, geben wir namens und im Auftrag unserer Mandantin unpräjudiziell und ohne Anerkennung einer Rechtspflicht folgende Erklärungen ab:

1. Unsere Mandantin verzichtet per sofort auf den Gebrauch der [Marke X] zur Bewerbung ihrer Produkte.
2. Bei der fraglichen Werbeaktion hat es sich um eine einmalige Aktion gehandelt, die naturgemäss nicht wiederholt wird. Entsprechend verfügt unsere Mandantin über keine der fraglichen Druckereierzeugnisse mehr.

3. Unsere Mandantin verzichtet per sofort auf den Gebrauch der [Marke X] zur Kennzeichnung ihrer Produkte.
4. Über allfällige weitere angeblich Ihre Marke verletzenden Waren verfügen wir nicht mehr.

In diesem Sinne betrachten wir diese Angelegenheit als erledigt.

Freundliche kollegiale Grüsse

[sig. Verfasser]

Kopie z.K. an Klientin

Doppel

Beilagen

III. Massnahmebegehren

5 GESUCH

um Erlass einer vorsorglichen Massnahme

für

[Anschrift Gesuchstellerin]

– Gesuchstellerin –

gegen

[Anschrift Gesuchsgegnerin]

– Gesuchsgegnerin –

betreffend

[betreffend Markenrecht, UWG, Namensrecht]

Anträge

1. Es sei der Gesuchsgegnerin, unter Androhung der Bestrafung ihrer Organe gemäss Art. 292 StGB mit Haft oder Busse im Widerhandlungsfall, mit sofortiger Wirkung vorsorglich zu verbieten, ihre Produkte in der Schweiz mittels der nachfolgenden Abbildung in Printmedien herzustellen, herstellen zu lassen, anzubieten, zu bewerben, zu verkaufen, ins Ausland zu exportieren oder sonst wie in Verkehr zu bringen:

[Abbildung]

2. Es sei die Verfügung gemäss Ziffer 1 hiavor als superprovisorische Massnahme ohne vorherige Anhörung der Gesuchsgegnerin zu erlassen.

– unter Kosten- und Entschädigungsfolgen –

Kommentierung

Literaturauswahl: ALDER DANIEL, Der einstweilige Rechtsschutz im Immaterialgüterrecht, Diss. Bern 1993; BAHR MARTIN, Missbrauch der wettbewerbsrechtlichen Abmahnung im Bereich des Internet, Diss. Frankfurt a.M. 2003; BERGER BERNHARD/GÜNGERICH ANDREAS, Zivilprozessrecht, Bern 2008; BERGER MATHIS, Entwicklungen im Immaterialgüter- und Lauterkeitsrecht, SJZ 2010, 396 ff.; DERS., in: Hilty Reto M./Arpagaus Reto (Hrsg.), Basler Kommentar Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG), Basel 2013 (zit. BSK UWG-BERGER); BOHNET FRANÇOIS/DROESE LORENZ, Präjudizienbuch ZPO Zivilprozessordnung, Bern 2018; DAVID LUCAS/FRICK MARKUS R. (Hrsg.), Basler Kommentar Markenschutzgesetz und Wappenschutzgesetz, 3. Aufl., Basel 2017 (zit. BSK MSchG/WSchG-BEARBEITER/IN); HASSELBLATT GORDIAN N. (Hrsg.), Münchener Anwalts-Handbuch, Gewerblicher Rechtsschutz, 5. Aufl., München 2017; Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum (IGE), Richtlinien in Markensachen, Bern 2019 <https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/schuetzen/marken/d/richtlinien_marken/Richtlinien_Marken_D_2019.pdf> (19.8.2020) (zit. Richtlinien in Markensachen); MARBACH EUGEN/DUCREY PATRIK/WILD GREGOR, Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, 4. Aufl., Bern 2017; MEYER LEONZ, Der Streitwert in Prozessen um Immaterialgüterrechte und Firmen, sic! 2001, 559 ff.; NOTH MICHAEL/BÜHLER GREGOR/THOUVENIN FLORENT, Markenschutzgesetz (MSchG), Handkommentar, 2. Aufl., Bern 2017 (zit. SHK-BEARBEITER/IN); SPÜHLER KARL/TENCHIO LUCA/INFANGER DOMINIK (Hrsg.), Basler Kommentar Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO), 3. Aufl., Basel 2017 (zit. BSK ZPO-BEARBEITER/IN); STUTZ ROBERT MIRKO/BEUTLER STEPHAN/KÜNZI MURIEL, Designgesetz (DesG), Handkommentar, Bern 2006 (zit. SHK-STUTZ/BEUTLER/KÜNZI); SUTTER-SOMM THOMAS/HASENBÖHLER FRANZ/LEUENBERGER CHRISTOPH (Hrsg.), Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 3. Aufl., Zürich 2016 (zit. BEARBEITER, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger), WILLI CHRISTOPH, Die Schutzrechtsverwarnung als immaterialgüterrechtliches Rechtsinstitut, AJP 1999, 1377 ff.; DERS., Markenschutzgesetz (MSchG), Kommentar, Zürich 2002 (zit. OFK-WILLI).

Materialien: Botschaft zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO) vom 28. Juni 2006 (BBl 2006, 7221) (zit. Botschaft ZPO).

Einleitung

- 0.1 **Der Begriff der Markenrechtsverletzung:** Eine Marke wird dann verletzt, wenn jemand in der Schweiz ein jüngeres, mit der Marke verwechselbares Zeichen gebraucht. Damit müssen in örtlicher, zeitlicher, sachlicher und materieller Hinsicht vier Elemente erfüllt sein, damit eine Markenrechtsverletzung vorhanden ist. Die Verletzung muss in der Schweiz erfolgen oder sich hier auswirken und das Zeichen muss jünger sein als die verletzte Marke, wobei dasjenige Zeichen die bessere Priorität besitzt, welches zuerst hinterlegt worden ist oder ein älteres Prioritätsdatum besitzt oder aber vor dem Auftauchen des verletzenden Zeichens notorisch bekannt war (BSK MSchG-FRICK, Art. 55 N 8). In sachlicher Hinsicht muss das verletzende Zeichen den Schutzbereich der verletzten Marke tangieren, was dann der Fall ist, wenn das verletzende Zeichen entweder identisch ist und für gleiche Waren oder Dienstleistungen gebraucht wird, oder wenn es mit der verletzten Marke ähnlich ist und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen benutzt wird, sodass sich daraus eine rechtlich relevante Verwechslungsgefahr ergibt (Art. 3 Abs. 1 lit. a–c MSchG). Ferner muss das angreifende Zeichen im Rahmen von Handlungen verwendet werden, die in Art. 13 MSchG sowie Art. 14–16 MSchG umschrieben werden. Im Grundsatz verleiht das Markenrecht dem Inhaber das ausschliessliche Recht, die Marke zur Kennzeichnung der Waren oder Dienstleistungen, für die sie beansprucht wird, zu gebrauchen und darüber zu verfügen (Art. 13 Abs. 1 MSchG). Insbesondere kann der Markeninhaber anderen verbieten, das Zeichen auf ihren Waren oder Dienstleistungen

anzubringen, unter dem Zeichen Waren anzubieten, in Verkehr zu bringen oder zu lagern, mit dem Zeichen Werbung zu betreiben usw.

Der Begriff der Verwechslungsgefahr: Das Markenrecht gewährt dem Markeninhaber Schutz vor Verwechslungen und Schutz vor blosser Verwechslungsgefahr. Schutzgegenstand sind identische und ähnliche Zeichen, die für gleiche und gleichartige Waren oder Dienstleistungen registriert oder gebraucht werden (Art. 3 Abs. 1 MSchG). Das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr stellt eine Markenrechtsverletzung dar. Dabei genügt aber nicht jede entfernte Möglichkeit einer Verletzung. Vielmehr setzt das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr voraus, dass die massgeblichen Verkehrskreise mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit einer Verwechslung unterliegen werden (BGE 119 II 473, 476 – «Radion»). Grundlage der Beurteilung der Verwechslungsgefahr bildet der Registereintrag der klägerischen Marke, nicht die Art und Weise der faktischen oder aktuellen Verwendung der Marke im Verkehr (BVGer 21.12.2011, B-4260/2010, E. 5.1, 7 und 8.1.1 – «FRUCTA/Fructaid»). Das tatsächliche Auftreten von Verwechslungen stellt lediglich ein Indiz für eine Verwechslungsgefahr dar. Dementsprechend ist der Nachweis einer tatsächlich erfolgten Verwechslung nicht erforderlich.

Lehre und Rechtsprechung unterscheiden zwischen mittelbarer und unmittelbarer Verwechslungsgefahr: Können die Marken nicht unterschieden werden, spricht man von unmittelbarer Verwechslungsgefahr. Werden die Unterschiede zwar wahrgenommen, aufgrund der Ähnlichkeit aber fälschlicherweise ein wirtschaftlicher oder rechtlicher Zusammenhang zwischen den sich gegenüberstehenden Zeichen vermutet, stellt dies eine mittelbare Verwechslungsgefahr dar (vgl. hierzu BSK MSchG-STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, Art. 3 N 32 ff.; SHK-JOLLER, Art. 3 MSchG N 21 ff.). Eine solche spielt in der Praxis oft bei sog. Serienmarken eine Rolle, sofern diese auch tatsächlich verwendet und nicht nur zu Defensivzwecken missbraucht werden. Eine mittelbare Verwechslungsgefahr soll jedoch nicht leichthin angenommen werden. 0.2

Tat- und Rechtsfrage: Bei der Verwechslungsgefahr handelt es sich um eine Rechtsfrage, welche vom Bundesgericht im Rahmen einer Beschwerde gemäss konstanter Rechtsprechung frei überprüft werden kann (BGE 128 III 96 E. 2 – «Orfina»; BGE 126 III 315, 317 – «RIVELLA/apiella»). Demgegenüber handelt es sich bei der Feststellung tatsächlich erfolgter Verwechslungen, der massgeblichen Verkehrskreise bzw., wie diese das Zeichen konkret wahrnehmen oder des Bekanntheitsgrades einer Marke um eine Tatfrage, an deren Feststellung durch die Vorinstanzen das Bundesgericht gebunden ist (ZivilGer BS, 17.8.2007, V 2005 107, sic! 2005, 816 E. 3b/bb – «A. Braun/Braunpat»; BGE 120 II 144 E. 3b/bb – «Yeni Raki»; BSK MSchG-STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, Art. 3 N 32 ff.; SHK-JOLLER, Art. 3 MSchG N 38 ff.). 0.3

Kriterien für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr: Die Ähnlichkeit zweier Marken wird nie abstrakt beurteilt, sondern die Verwechslungsgefahr bestimmt sich nach dem Gesamteindruck aufgrund der Zeichenähnlichkeit (sog. Zeichenabstand) und der Gleichartigkeit von Waren und Dienstleistungen. Dabei stehen Zeichenähnlichkeit und Gleichartigkeit in einem Wechselspiel: Je ähnlicher die Waren und Dienstleistungen sind, desto mehr müssen sich die Zeichen unterscheiden und umgekehrt. Dabei spielen auch der relevante Abnehmerkreis sowie dessen Aufmerksamkeit eine Rolle. 0.4

Aufgrund des das Markenrecht prägende Spezialitätsprinzips ist eine Marke immer nur für die konkret beanspruchten Waren oder Dienstleistungen geschützt. Eine Ausnahme von diesem Spezialitätsprinzip wird bei der berühmten Marke gemacht 0.5

(Art. 15 MSchG), auf die man sich im Widerspruchsverfahren wegen der auf Art. 3 MSchG beschränkten Kognition jedoch nicht berufen kann. Dementsprechend kann eine Verwechslungsgefahr nur im Bereich gleicher oder gleichartiger Waren oder Dienstleistungen bestehen. Zur Beurteilung dieser Gleichartigkeit haben sich in Lehre und Rechtsprechung folgende Kriterien gebildet: Für eine Gleichartigkeit sprechen bspw. die Substituierbarkeit (wenn Waren aufgrund ihres Verwendungszwecks, ihrer Eigenschaften und ihrer Preislage als «austauschbar» gelten: BVGer 23.3.2009, B-7768/2008, E. 3 – «URSA [fig.]/URSA PAINT»); BVGer 13.9.2010, B-317/2010, E. 5.2 – «Lifetex-LIFETEA»); BVGer 16.3.2011, B-3126/2010, E. 6.1 – «CC [fig.]/Organic Glam OG [fig.]», gleiche Technologien und Zweckbestimmung [gleiches Know-how: BVGer 3.12.2013, B-4362/2012, E. 2.1 – «Winston/Wickson, Wilton»]; BVGer 6.7.2007, B-7439/2006, sic! 2008, 36 – «Kinder/Kinder Party [fig.]»); BVGer 26.8.2009, B-7934/2007, E. 5.1 – «Fructa/Fructaid»)] sowie etwa gleiche Vertriebskanäle. Schliesslich kann auch das Verhältnis Hauptware/Zubehör als Indiz für die Gleichartigkeit herangezogen werden (BVGer 17.4.2007, B-447/2006, sic! 2007, 747 – «Martini Baby/martini [fig.]»). Demgegenüber wird zwischen Rohstoffen und Zwischenprodukten einerseits und der Fertigware andererseits Warengleichartigkeit verneint. Bei unterschiedlichen Abnehmerkreisen ist eine Gleichartigkeit i.d.R. nicht vorhanden, ebenso bei getrennten Vertriebskanälen. Zwischen Hauptware und Bestandteilen besteht meistens keine Gleichartigkeit.

- 0.6 **Kriterien für die Beurteilung der Zeichenähnlichkeit:** Die Frage, ob sich zwei Marken genügend unterscheiden, beurteilt sich aufgrund des Gesamteindrucks, den sie beim massgeblichen Adressatenkreis hinterlassen. Da die Zeichen meist nicht gleichzeitig wahrgenommen werden, ist das mehr oder weniger verschwommene Erinnerungsbild massgeblich. Je näher sich die Waren und Dienstleistungen sind, für welche die Marken registriert sind, desto grösser wird das Risiko von Verwechslungen und desto stärker muss sich das jüngere Zeichen vom älteren abheben, um die Verwechslungsgefahr zu bannen. Dasselbe gilt auch umgekehrt («Wechselwirkung»). Ergibt bereits die Prüfung, dass die Waren oder Dienstleistungen nicht gleichartig sind, ist die Verwechslungsgefahr im Widerspruchsverfahren ausgeschlossen und eine Zeichenähnlichkeit gar erst nicht mehr zu prüfen.
- 0.7 Der Gesamteindruck wird bei Wortmarken durch Klang, Schriftbild und Sinngehalt geprägt (SHK-JOLLER, Art. 3 MSchG N 130 ff.). Die Ähnlichkeit auf einer dieser Ebenen kann zur Bejahung einer Verwechselbarkeit bereits genügen. Der Klang wird vom Silbenmass, der Aussprachekadenz und der Aufeinanderfolge der Vokale beeinflusst, während das Bild vor allem durch die Wortlänge und die Gleichartigkeit oder Verschiedenheit der verwendeten Buchstaben gekennzeichnet wird. Schliesslich kann ein identischer oder ähnlicher Sinngehalt eine Rolle spielen. Von Bedeutung ist schliesslich die Länge der sich gegenüberstehenden Marken: Kurzwörter werden akustisch und optisch leichter erfasst und prägen sich leichter ein als längere Wörter. Dementsprechend ist die Verwechslungsgefahr bei kurzen Marken kleiner.
- 0.8 Der Gesamteindruck wird bei Bildmarken durch die grafischen Gestaltungen und Sinngehalte der Marken geprägt (SHK-JOLLER, Art. 3 MSchG N 178 ff.). Auch hier sind der Gesamteindruck und die diesen prägenden Bestandteile von Bedeutung. Zu beachten ist jedoch, dass das Markenrecht keinen Motivschutz kennt. So kann bspw. die grafische Reproduktion eines Alligators nicht sämtliche Variationen dieses Motivs sperren. In der Praxis hat dies zur Folge, dass sich der Schutzbereich von Bildmarken bei Fehlen eines besonderen Bekanntheitsgrades oft auf nahezu identische Abbildungen begrenzt.

Die Frage, ob bei kombinierten Marken der Wort- oder der Bildbestandteil dominiert, muss von Fall zu Fall entschieden werden, wobei auch hier letztlich der Gesamteindruck ausschlaggebend ist. Schematische Regeln sind abzulehnen, da grundsätzlich weder dem Wort- noch dem Bildelement Vorrang zukommt (SHK-JOLLER, Art. 3 MSchG N 196 ff.). 0.9

Formmarken sind grundsätzlich nach denselben Kriterien zu prüfen, wobei den Besonderheiten dieses Markentyps Rechnung zu tragen ist. Je mehr die Form durch die technische Funktion oder den Zweck der Ware vorgegeben ist, desto kleiner ist der Schutzbereich (SHK-JOLLER, Art. 3 MSchG N 201 ff.). 0.10

Schutzbereich und Kennzeichnungskraft: Der Schutzzumfang einer Marke bestimmt sich nach ihrer Kennzeichnungskraft. Für schwache Marken ist der geschützte Ähnlichkeitsbereich kleiner als für starke Marken. Bei schwachen Zeichen genügen daher bereits kleinere Abweichungen, um eine hinreichende Unterscheidbarkeit zu schaffen. Als schwach gelten insb. Marken, deren wesentliche Bestandteile banal sind oder sich eng an beschreibende Sachbegriffe des allgemeinen Sprachgebrauchs anlehnen (BGer 9.6.2011, 4A_207/2010, sic! 2011, 666 E. 5.1 – «R RSW Rama Swiss Watch [fig.]/RAM Swiss Watch AG»; BGer 4.12.2014, 4A_330/2014, sic! 2015, 238 E. 3 «Think/Think Outdoors; Think Weinbrenner»). 0.11

Die Kennzeichnungskraft ist nichts anderes als die Fähigkeit, vom Publikum als Name eines Produktes wahrgenommen zu werden. Dabei kann die Kennzeichnungskraft von Beginn weg gegeben sein (originäre Kennzeichnungskraft: Bsp.: Schweizer Marke Register Nummer 528879 «SMW» für «Uhren») oder sich erst aufgrund von Dauer und Intensität des Zeichengebrauchs ergeben (Schweizer Marke Register Nummer P-429078 «ZÜRICH» für «Versicherungswesen und Finanzwesen»). Umgekehrt kann eine einst vorhandene Kennzeichnungskraft durch Verwässerung oder Degenerierung geschwächt werden oder gar verschwinden (BGE 114 II 171, 173 – «EILE MIT WEILE»; SHK-JOLLER, Art. 3 MSchG N 103 ff.). Die Kennzeichnungskraft bestimmt den Schutzbereich einer Marke (vgl. Leitentscheid BGE 122 III 382, 385 – «Kamillosan»). Dabei ist der Schutzbereich variabel und wird von den Gerichten als Rechtsfrage frei geprüft. Schliesslich hat die Kennzeichnungskraft eine Bedeutung für die Beurteilung von Markenkollisionen: Je grösser die Kennzeichnungskraft und damit der Schutzbereich einer Marke ist, desto mehr müssen sich Drittzeichen davon abgrenzen und umgekehrt. 0.11a

Verfügungs- und Verbotungsrechte: Nebst dem eigentlichen Markengebrauch kann der Markeninhaber über die aus seiner Marke fliessenden Rechte innerhalb der Schranken der Rechtsordnung frei verfügen. Darunter fallen insbesondere die teilweise oder vollständige Lizenzierung, Verpfändung oder Übertragung der Marke (Verfügungsrechte). Im Rahmen der Verbotungsrechte kann der Markeninhaber Dritten verbieten, ähnliche oder identische Zeichen für gleiche oder gleichartige Waren und Dienstleistungen kennzeichnenmässig im Geschäftsverkehr zu gebrauchen (vgl. SHK-THOUVENIN/DORIGO, Art. 13 MSchG N 51). 0.12

Kennzeichenmässiger Gebrauch: Ein Zeichen kann nur dann Markenrechte verletzen, wenn es zur Kennzeichnung von Waren und Dienstleistungen verwendet wird. Ein solch kennzeichenmässiger Gebrauch fehlt, wenn das Zeichen einzig als Gestaltungselement verwendet wird. Dies ist bspw. der Fall, wenn eine Uhrenmarke, die weder berühmt ist noch für Kleider geschützt ist, auf einem Kleidungsstück erscheint. Dies ist dann vielmehr ein Problem des Lauterkeitsrechts. Ebenfalls nicht erfasst vom 0.13

Markenrecht ist der sachliche Gebrauch einer Marke: So muss bspw. ein Journalist frei sein, in seiner Berichterstattung über einen Autohersteller dessen Automarke zu verwenden. Ebenso zulässig bleibt eine werbemässige Bezugnahme bspw. durch vergleichende Werbung. Schliesslich stellt auch die Verwendung einer Marke als Metatag keinen kennzeichenmässigen Gebrauch dar.

- 0.13a **Gängige Symbole:** Die Verwendung der Symbole TM oder ® ist für die Schweiz bedeutungslos, schadet aber auch nicht, sofern sie nicht rechtsmissbräuchlich benutzt werden.
- 0.14 **Geschäftsverkehr:** Der markenrechtliche Abwehranspruch ist auf Handlungen im Geschäftsverkehr begrenzt. Entsprechend nicht erfasst ist der rein private Gebrauch einer fremden Marke. Eine Einschränkung dieses Privatgebrauchs wurde 2008 bei Grenzübertritt eingeführt: Zwecks Bekämpfung der Markenpiraterie stellt auch die Ein-, Aus- oder Durchfuhr einer gefälschten Ware zu privaten Zwecken eine Markenrechtsverletzung dar (SHK-THOUVENIN/DORIGO, Art. 13 MSchG N 80 ff.).
- 0.15 **Die einzelnen Verbotungsrechte:** Eine nicht abschliessende Aufzählung der einzelnen Verbotungsrechte enthält Art. 13 Abs. 2 MSchG. Der Inhaber einer Marke darf diese zur Kennzeichnung seiner Waren und Dienstleistungen gebrauchen und darüber verfügen – Art. 13 Abs. 2 MSchG räumt dem Markeninhaber eine gegenüber jedermann wirkende, absolute Rechtstellung ein, die es ihm erlaubt, Dritte davon auszuschliessen, identische oder verwechselbare Marken oder andere Zeichen zu gebrauchen.
- 0.16 **Der Erschöpfungsgrundsatz:** Obwohl gesetzlich nicht vorgesehen, schützt das Markenrecht grundsätzlich nur das erstmalige Inverkehrbringen der Markenware. Ansonsten würde der freie Warenverkehr übermässig behindert (BGE 122 III 469, 476 ff. – «CHANEL»; SHK-THOUVENIN/DORIGO, Art. 13 MSchG N 91 ff.).

I. Abmahnung

1 Sehr geehrte Damen und Herren

Hiermit zeigen wir Ihnen an, dass wir die [Mandantin] in immaterialgüterrechtlichen Belangen vertreten. In diesem Sinne teilen wir Ihnen Folgendes mit:

- 1.1 **Begriff:** Die Verletzung eines Markenrechts setzt immer ein die Marke verletzendes, tatsächliches oder rechtliches Handeln voraus, welches einer Abmahnung vorgeht. Die Abmahnung ist eine Beanstandung eines bestimmten Handelns und die Aufforderung gegenüber einer oder mehreren Personen, ein bestimmtes – in der Abmahnung umschriebenes – Verhalten zukünftig zu unterlassen (Bsp.: Unterlassung des Gebrauchs einer bestimmten Marke) und eine bestimmte Handlung zu unternehmen (Bsp.: Einleitung der Löschung einer bestimmten Marke). Sie richtet sich stets gegen einen – tatsächlichen oder vermeintlichen – Störer, von welchem verlangt wird, eine bereits begangene oder noch bevorstehende Rechtsverletzung zu unterlassen (BAHR, 183). Oftmals wird sich der Abgemahnte der Verletzung nicht einmal bewusst sein. In der Abmahnung wird die Rechtsverletzung beschrieben, sodass dieser nachvollziehen kann, was ihm vorgeworfen wird. Meistens wird die Abmahnung mit der Androhung von gerichtlichen Schritten verbunden, sofern sich der Adressat nicht innert gesetzter Frist den Forderungen des Abmahnenden unterzieht.

Gerade in Deutschland floriert ein regelrechtes Abmahnngewerbe, wobei im Geschäftsverkehr der Abmahnung oftmals eine vorformulierte strafbewehrte Unterlassungserklärung beigelegt ist, nach welcher für künftige Verstösse gegen die Unterlassungspflicht eine Vertragsstrafe an den Abmahnenden bezahlt werden soll. Daneben fordert der Abmahnende zusätzlich auch noch Auskunft über die Herkunft der angeblich rechtsverletzenden Ware und derer Abnehmer, zudem die Auskunft zur Vorbereitung der Schadenersatzforderung, eine Verpflichtung zur Schadenersatzübernahme und die Übernahme der Anwaltskosten. Nicht selten fordert der Abmahner im selben Schreiben die Vernichtung der angeblich verletzenden Markenwaren und den Nachweis hierüber. 1.1a

Inhalt: Eine markenrechtliche Abmahnung setzt sich i.d.R. aus folgenden Punkten zusammen: 1.1b

- Beschreibung des zugrundeliegenden Sachverhalts und der Passivlegitimation
- Darstellung der eigenen Rechtsposition und Aktivlegitimation
- Rechtliche Begründung, weshalb in diesem Verhalten eine Markenrechtsverletzung zu erblicken ist (rechtliche Würdigung)
- Aufforderung zur Unterlassung des kritisierten Verhaltens
- Aufforderung zur Erteilung von Auskünften, um allfälligen Schadenersatz beziffern zu können
- Eventuell Aufforderung zur Übernahme von Anwaltskosten
- Androhung gerichtlicher Schritte, wenn den Forderungen innerhalb der gesetzten Frist nicht Folge geleistet wird
- Vorformulierte Unterlassungserklärung mit Aufforderung zur Unterzeichnung

Zweck: Die Abmahnung dient primär der vor- bzw. aussergerichtlichen Geltendmachung eines Unterlassungsanspruches bzw. ist ein Angebot zum Abschluss eines Unterlassungsvertrages. Sie bezweckt damit vorab die Beilegung einer Streitigkeit auf direktem und kostengünstigem Weg, ohne Einschaltung der staatlichen Behörden. Sie dient damit einerseits der Streitbeilegung zwischen den Parteien (inter partes), andererseits aber auch der Entlastung der Justiz. In praktischer Hinsicht liegt der Zweck der Abmahnung – und das dürfte für den Abmahnenden regelmässig der wichtigste Grund sein – in der Vermeidung des Prozesskostenrisikos (vgl. BÄHR, 184). Schliesslich zerstört die Abmahnung den guten Glauben des Störers und beugt einer möglichen Verwirkung vor. Die vom Abmahner geforderte Unterlassungserklärung soll den Streit aussergerichtlich beenden und zwar im besten Fall abschliessen. Eine Abmahnung ist keine zwingende Voraussetzung für eine Klage oder für einen Antrag auf Erlass einer vorsorglichen Massnahme. 1.2

Notwendigkeit: Die Abmahnung ist zur prozessualen Geltendmachung eines Anspruchs weder notwendige Vorstufe noch selbständige Prozessvoraussetzung. Anders als bspw. das Kauf- oder Werkvertragsrecht setzt die Durchsetzung von Rechtsansprüchen im Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht keine vorprozessuale Handlung voraus (WILLI, AJP 1999, 1378). Dennoch kommt ihr in vielen Prozessgesetzen aber die Funktion einer *vorprozessualen Obliegenheit* zu, indem vom Kläger erwartet wird, dass er – vor Inanspruchnahme des staatlichen Zwangsapparates – abklärt, ob der behauptete Anspruch überhaupt bestritten wird. Denn sollte der behauptete Anspruch nicht bestritten sein, ist die Einschaltung des Gerichts unnötig und damit ungerechtfertigt. In diesem Sinne können dem Kläger die Kosten eines – sich im 1.3

Nachhinein als unnötig erweisenden – Prozesses auferlegt werden, was insb. der Fall ist, wenn die Gegenseite ihre Unterlassungspflicht sofort oder zumindest im späteren Verfahren anerkennt. In diesem Fall hat einzig der Kläger den Prozess verursacht und damit auch die diesbezüglich entstandenen Kosten zu tragen (vgl. Art. 108 ZPO).

- 1.3a Die praktische Relevanz der Abmahnung als Obliegenheit wird bspw. gerade bei einem Löschungsantrag wegen Nichtgebrauch der Marke ersichtlich: Das IGE hat mit dem Entscheid hierüber festzulegen, ob und in welchem Umfang die unterliegende Partei der obsiegenden Partei die Kosten ersetzen muss. Eine Parteikostenentschädigung wird nach Billigkeit mit Blick auf die konkreten Umstände und bei Unklarheit über die Verursachung der Kosten unter Anhörung der Parteien gewährt: Lässt der Antragsgegner seine Marke löschen, ohne dass ein Vergleich erzielt wurde, bestimmt sich die Parteientschädigung danach, ob der Antragssteller im Sinne einer Obliegenheit den Antragsgegner vorzeitig zur Löschung der Marke aufforderte. Erfolgt eine solche Aufforderung nicht rechtzeitig (bei ausländischen Gegenparteien i.d.R. mindestens zwei bis vier Wochen vor der Einreichung des Löschungsantrags), obwohl sie zumutbar und nicht von vorneherein als aussichtslos erschien, wird mangels einer Obliegenheit, die nicht gebrauchte Marke zu löschen, der Antragsgegner i.d.R. so gestellt, als wäre er nicht abgemahnt worden. Eine zu kurze Abmahnfrist wird «geheilt», wenn der Antragsgegner zunächst die Löschung ausdrücklich verweigert, seine angegriffene Marke aber nach der Einreichung des Löschungsantrages doch löschen lässt (SHK-GASSER/WILD, Art. 35b MSchG N 27). Diese Praxis ist bereits seit Jahren konsistent (vgl. etwa RKGE 11.12.1997, MA-WI 01/97, sic! 1998, 305 – «Nina de Nina Ricci/Nina»; RKGE 8.6.1998, MA-WI 14/97, sic! 1998, 583 – «Groupe Schneider/Schneider»; RKGE 28.2.2000, MA-WI 02/99, sic! 2000, 395 – «Red Bull»; RKGE 28.3.2002, MA-WI 34/01, sic! 2002, 442 – «Abmahnfrist»; BVGer 13.6.2015, B-6403/2011, E. 2.3 – «Aquatec»).
- 1.3b Die vorgängige Abmahnung des Störers ist schliesslich auch im Zusammenhang mit einzureichenden Schadenersatzklagen empfehlenswert, zumal dadurch der Verschuldensnachweis erheblich erleichtert wird (vgl. SHK-STUTZ/BEUTLER/KÜNZI, Art. 35 DesG N 15). Muss über den Widerspruch oder den Löschungsantrag nicht materiell entschieden werden, ist in der Abschreibungsverfügung nach allgemeinen Verfahrensgrundsätzen gleichwohl eine Regelung betr. die Verfahrenskosten zu treffen. Zur Kostenfrage führt das IGE keinerlei Beweiserhebungen durch und der Entscheid wird aufgrund der Aktenlage im Zeitpunkt der Abschreibungsverfügung gefällt, was zur Folge hat, dass die widersprechende Partei zu ihrem Vorteil bereits bei Einreichen der Widerspruchsschrift eine Kopie der Abmahnung beilegt, ansonsten angenommen wird, dass keine Abmahnung erfolgte (Richtlinien in Markensachen, Teil 1, Ziff. 7.3.2.4).
- 1.4 **Praktische Bedeutung:** Obwohl für den Rechtsschutz an sich nicht vorausgesetzt, kommt der Abmahnung in der Praxis eine grosse Bedeutung zu und sie ist i.d.R. ein probates Mittel, seine Interessen darzulegen und allenfalls sogar durchzusetzen. Insbesondere im Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes (namentlich im Wettbewerbsrecht und im Urheberrecht) sind Abmahnungen weit verbreitet. Nebst der Möglichkeit, einen Rechtsanspruch aussergerichtlich – und damit rasch und kostengünstig – durchzusetzen, führt sie zu einer nachweislichen Zerstörung des guten Glaubens der empfangenden Partei. Ihr kommt daher letztlich die Funktion der Beweiserleichterung zu, indem es nach erfolgter Abmahnung deutlich leichter fällt, ein vorsätzliches oder zumindest grobfahrlässiges Handeln seitens des Abgemahnten nachzuweisen. Nicht zuletzt ist die Abmahnung vorprozessuale Obliegenheit, mit welcher die Kostenverteilung am Schluss des Verfahrens beeinflusst wird.

Im Zuge der Vermeidung von an sich unnötigen Gerichtsverfahren dient die Abmahnung in der Praxis regelmässig auch der Klärung der Frage, ob sich die potentielle Gegenseite verhandlungsbereit zeigt. Unter Umständen ist der Abgemahnte sogar bereit, sich in rechtlich zweifelhaften Fällen den geforderten Unterlassungen zu unterwerfen (HASSELBLATT, § 4 Rz. 7). Die vollständige Anspruchsanerkennung bildet eher die Ausnahme. Dennoch werden Abmahnungen i.d.R. ernst genommen und entsprechend die Sach- und Rechtslage vom Abgemahnten sorgfältig geprüft, was erfahrungsgemäss in einer beachtlichen Anzahl von Fällen zu **aussergerichtlichen Vereinbarungen** führt und in fast jedem Fall kostengünstiger, rascher und mit weniger Rechtsunsicherheit behaftet ist. 1.5

Eine aussergerichtliche Einigung enthält oft die ausdrückliche Anerkennung der prioritären Rechte des Abmahnenden. Diese kann eine teilweise oder vollständige Unterziehung darstellen und stärkt entsprechend die Rechte des Abmahnenden. Wenn auch diese Vereinbarungen ausschliesslich inter partes gelten, so können sie doch darlegen, dass die Rechte in der Vergangenheit erfolgreich durchgesetzt wurden. Dies dient letztlich dazu, der Verwässerung und Degenerierung der fraglichen Marke vorzugen. 1.6

Verzicht auf Abmahnung: Aufgrund der konkreten Fallkonstellation kann es aber durchaus angezeigt sein, auf eine Abmahnung zu verzichten. Dies beispielsweise, wenn von vornherein weder Aussicht auf Anerkennung noch auf gütliche Einigung besteht (RKGE 16.8.2002, MA-WI 38/01, sic! 2002, 759 f. E. 2 – «Diris/Iris»). In diesem Fall könnte die Gegenpartei durch eine Abmahnung vorgewarnt werden und sich der Ansprecher einen möglichen, taktisch günstigen Überraschungseffekt verbauen; dies gilt insb. in Fällen des vorsorglichen Rechtsschutzes. Beispielsweise eröffnet die Abmahnung dem Verletzer die Möglichkeit, Beweismittel zu vernichten und so eine vorsorgliche Beweissicherung zu erschweren oder gar zu verunmöglichen (SHK-STUTZ/BEUTLER/KÜNZI, Art. 35 DesG N 15). Schliesslich ist zu berücksichtigen, dass eine Abmahnung Anlass zum Gegenangriff in Form einer negativen Feststellungsklage geben kann. 1.7

Rechtsnatur: Hinsichtlich der Rechtsnatur ist zwischen der blossen Schutzrechtsverwarnung einerseits und der Unterlassungsaufforderung als Antrag zum Abschluss eines Unterlassungsvertrages zu unterscheiden. Im ersterwähnten Sinne (blosse Schutzrechtsverwarnung) ist die Abmahnung keine rechtsgeschäftliche Willensäusserung, sondern vorab die Bekanntgabe der eigenen Rechtsauffassung und in dem Sinne lediglich der förmliche Ausdruck einer geschäftlichen Mitteilung. Sie wird weder in Hinblick auf die Herbeiführung eines rechtlichen Erfolges noch auf den Abschluss eines Rechtsgeschäftes geäussert; vielmehr soll der Abgemahnte zu einer Tathandlung – nämlich eine bestimmte Handlung künftig zu unterlassen – bewogen werden (WILL, AJP 1999, 1384). 1.8

Obwohl die blosse Schutzrechtsverwarnung keinen Vertrag darstellt, begründet sie zwischen den «Parteien» eine rechtliche Sonderverbindung. Aus dieser können sich – nach Treu und Glauben – insb. Informations- und Aufklärungspflichten ergeben (HASSELBLATT, § 4 Rz. 3). Nach deutscher Lehre und Rechtsprechung kann der Abgemahnte sogar verpflichtet sein, den Abmahnenden über anspruchshemmende oder gar vernichtende Tatsachen zu unterrichten (vgl. BGH 2.12.1982, I ZR 121/80, GRUR 1983, 186 – «Wiederholte Unterwerfung»). Weiter kann der Abgemahnte im Falle von falschen Auskünften wegen Auskunftspflichtverletzung zu Schadenersatz – insb. zum Ersatz von Kosten der auf unzutreffenden Angaben gestützten Massnahme – angehal- 1.9

ten werden (vgl. HASSELBLATT, § 4 Rz. 3). Keinerlei Informations- und Aufklärungspflichten unterliegt freilich der zu Unrecht Abgemahnte.

- 1.10 Umgekehrt kann die in der Abmahnung geforderte Unterlassung aber auch als *Antrag zum Abschluss eines Unterlassungsvertrages* ausgestaltet werden. Der Unterschied zur blossen Verwarnung liegt darin, dass der Empfänger nicht bloss von einem bezeichneten Verhalten (faktisch) Abstand nehmen, sondern die Unterlassung gegenüber dem Abmahnenden ausdrücklich erklären soll. In diesem Fall ist das Unterlassungsverlangen nicht bloss Tathandlung, sondern explizit auf Erwidierung gerichtete Willensäusserung (WILLI, AJP 1999, 1384). Erfolgen danach trotzdem wieder dieselben Rechtsverletzungen, stellen diese dann nicht mehr nur eine Markenrechtsverletzung, sondern gleichzeitig auch eine Vertragsverletzung dar, was die Position des Rechteinhabers stärkt und die Gefahr weiterer Rechtsverletzungen aufgrund der oft klaren Rechtslage reduziert.
- 1.10a **Wer darf abmahnen?** Wer abmahnt, sollte dazu natürlich im Sinne einer faktischen Aktivlegitimation befugt sein. Dies ist, wer in seinen Rechten verletzt wird und diese Rechte auch geltend machen darf. Der Inhaber einer Marke ist dazu ohne Weiteres berechtigt. Für die Beanspruchung des Rechtsschutzes bei einer Leistungsklage ist auch der ausschliessliche Lizenznehmer aktivlegitimiert (Art. 55 Abs. 4 MSchG). Daraus kann ohne Weiteres folgen, dass dieser bloss Vorbereitungshandlungen zur Inanspruchnahme des Klageweges tätigen kann. Der einfache Lizenznehmer ist demgegenüber lediglich zum Klagebeitritt befugt (BSK MSchG-FRICK, Art. 55 N 20). Auch der Nutzniesser ist zur Erhebung von Abwehrklagen befugt, nicht aber der Pfandgläubiger (BSK MSchG-FRICK, Art. 55 N 20 m.w.H.).
- 1.10b **Wer kann abgemahnt werden?** Abgemahnt werden kann grundsätzlich jeder, der selbst fremde Schutzrechte verletzt. Die sog. Passivlegitimation betrifft den Verletzer eines Markenrechts. Auch Mittäter oder Gehilfen können haften.
- 1.11 **Gestaltungsspielraum:** In der Schweiz ist die Abmahnungspflicht gesetzlich nicht ausdrücklich geregelt (vgl. WILLI, AJP 1999, 1382). Als Folge besteht in der Schweiz nicht nur die freie Wahl, ob überhaupt eine Abmahnung versandt werden soll, sondern auch in welcher Form und mit welchem Inhalt dies erfolgt. Obwohl sich für eine Abmahnung – zweckbedingt – eine gewisse Form gebildet hat, sind bereits die im Schreiben enthaltenen Formulierungen sehr unterschiedlich. Von sehr fordernd über neutral bis hin zu einer höflichen Anfrage ist grundsätzlich jeder Stil denkbar. Auch ein blosser förmlicher Hinweis auf bestehende Schutzrechte ist denkbar. Die Wahl des «Abmahnungsstils» ist entsprechend auch von der Stärke der vertretenen Rechtsposition abhängig. Nicht nur im Tonfall kann die Abmahnung «aggressiv» oder «milde» sein, sondern auch hinsichtlich des mit der Abmahnung verlangten Verhaltens bzw. Unterlassens. Die konkrete Ausgestaltung einer Abmahnung stützt sich stets auf den bekannten, individuellen Sachverhalt und ist darauf bezogen.
- 1.12 **Form:** Eine bestimmte Form ist für die Abmahnung weder gesetzlich vorgeschrieben noch nötig. Aus Beweisgründen empfiehlt sich praktisch jedoch klar die Schriftlichkeit. Beim Versand ist auf einen möglichen Zustellnachweis (Brief per Einschreiben oder zumindest A-Post Plus, E-Mail mit Übermittlungs- und Empfangsbestätigung oder Fax) zu achten.
- 1.13 **Lauterkeitsrechtliche Relevanz einer Abmahnung:** Die Abmahnung kann wettbewerbswidrige Auswirkungen entfalten und das Wettbewerbsverhältnis zwischen Anbieter und Nachfrager sowie zwischen Konkurrenten beeinflussen (WILLI, AJP 1999, 1384).

Entsprechend müssen die Angaben in der Abmahnung grundsätzlich zutreffend sein und sollten nicht über das hinausgehen, was für deren inhaltliche Bestimmtheit notwendig ist (HASSELBLATT, § 4 Rz. 6) – die Wahl soll auf das mildeste Mittel fallen, mit welchem das gewünschte Verhalten des Abgemahnten erreicht werden kann. Damit kann nebst dem Vorwurf der Missbräuchlichkeit auch einer ungewollten Präjudizierung vorgebeugt werden.

Wettbewerbswidrig ist eine Abmahnung, wenn sie einerseits objektiv unzutreffend ist, d.h. die behauptete Rechtsverletzung oder das behauptete Schutzrecht offensichtlich nicht bestehen. Missbräuchlich ist eine Abmahnung andererseits aber auch, wenn sie einen übermässigen Einfluss auf die Willensbildung des Abgemahnten nimmt. Dies kann zum einen in der Art und Weise der Geltendmachung der Forderungen, zum anderen auch in den angedrohten Rechtsfolgen bestehen (vgl. WILLI, AJP 1999, 1384). Gerade in den letzten Jahren häufen sich derartige lauterkeitswidrige Abmahnungen. Seit Inkrafttreten der EU-DSGVO im Frühjahr 2018 gab es im deutschen Rechtsraum bspw. eine regelrechte Flut an Abmahnungen betreffend fehlender Datenschutzerklärungen auf in Deutschland abrufbaren Webseiten. Ziel solcher missbräuchlichen Abmahnungen ist auch im Markenrecht der Schweiz regelmässig, auf einfache und rasche Weise eine an sich ungerechtfertigte Zahlung, Handlung oder Unterlassung zu erwirken. 1.14

Eine «unberechtigte» Abmahnung kann das Bild des Abgemahnten im Wettbewerb verfälschen und den Tatbestand des Verbreitens unwahrer Angaben i.S.v. Art. 3 lit. a UWG erfüllen, wenn z.B. eine Markenverletzung offensichtlich fehlt (BSK MSchG-FRICK, Art. 59 N 48; BSK UWG-BERGER, Art. 3 Abs. 1 lit. a N 25). 1.15

Je nach Position des Abmahnenden kann die Abmahnung auch im Sinne einer missbräuchlichen Ausübung von Markmacht gegen das Kartellrecht (Art. 7 lit. e KG) verstossen oder in schwerwiegenden Fällen sogar eine strafrechtlich relevante Nötigung (Art. 181 StGB) darstellen oder Persönlichkeitsrechte verletzen. 1.16

Umgekehrt ist freilich nicht jede «unrichtige» Abmahnung sogleich missbräuchlich, «ist doch die Bekanntgabe einer eigenen Rechtsauffassung lauterkeitsrechtlich nicht zu beanstanden, solange sich der Verwarnende bezüglich Adressat, Form und Inhalt die den Umständen angemessene Zurückhaltung auferlegt» (OFK-WILLI, Art. 59 MSchG N 34). 1.17

Wirkung der Abmahnung: Nebst der Zerstörung des guten Glaubens begründet die Abmahnung seitens des Abgemahnten ein rechtserhebliches Feststellungsinteresse an einer negativen Feststellungsklage und berechtigt ihn zur Einsicht ins Markendossier derjenigen Marken, auf die sich der Abmahnende stützt (Art. 37 Abs. 1 lit. b MSchV). In diesem Zusammenhag kann die Abmahnung auch eine Nichtigkeitsklage provozieren (wobei eine solche freilich unabhängig von einer erfolgten Abmahnung angehoben werden kann). 1.18

Wie Sie wissen, handelt es sich bei unserer Mandantin um ein weltweit tätiges Versicherungsunternehmen. Sie ist Inhaberin verschiedener Schweizer und internationaler Marken, darunter die Marken Nr. [Nummer] [Marke] sowie Nr. [Nummer] [Marke]. Den beiliegenden Registerauszügen können Sie entnehmen, dass diese Marken u.a. für Versicherungsdienstleistungen (internationale Klasse 36) registriert sind.

2

- 2.1 **Vorabklärungen:** Vor dem Verfassen einer Abmahnung ist stets die Sach- und Rechtslage sorgfältig und soweit möglich abzuklären. Insbesondere sollte sich der Abmahnende über Beständigkeit und Umfang seiner Rechte im Klaren sein. Selbstverständlich ist auch die Prioritätslage abzuklären, um sicherzustellen, dass der Ansprecher über ältere Kennzeichenrechte verfügt oder sonstige rechtliche Schranken den eigenen Interessen zuwiderlaufen.
- 2.2 **Beschreibung des Schutzgegenstandes:** Gegenstand und Schutzbereich des angerufenen Schutzrechtes sind korrekt anzugeben. Dabei kann bei Markenrechten auf einen beizulegenden Registerauszug verwiesen werden. Gelegentlich ist es durchaus sinnvoll, das Tätigkeitsfeld des Abmahnenden oder die Bekanntheit des angerufenen Kennzeichens aufzuzeigen und gegebenenfalls kurz zu dokumentieren. Dadurch kann einerseits ein Interesse des Ansprechenden begründet, andererseits dem Abgemahnten die wirtschaftliche Bedeutung der Verletzung vor Augen geführt werden und entsprechend der Druck auf den Abgemahnten im Sinne einer Verhaltenslenkung erhöht werden.
- 2.3 **Anspruchsgrundlagen:** Als Anspruchsgrundlage sind bei Kennzeichenstreitigkeiten immer mehrere Rechtsgrundlagen denkbar. Im Vordergrund stehen dabei klar die Markenrechte, welche sich aus nationalen, internationalen oder regionalen (z.B. europäischen) Registrierungen ergeben können. Nebst den registrierten Kennzeichenrechten (Marken, Firmennamen, Herkunftsangaben wie geschützte geografische Angaben oder Ursprungsbezeichnungen) sind aber stets auch nicht (amtlich) registrierte Kennzeichen (Namen, Domain Namen) zu beachten. Auch kann der Inhaber einer berühmten Marke anderen deren Gebrauch für jede Art von Waren oder Dienstleistungen verbieten, wenn ein solcher Gebrauch die Unterscheidungskraft der Marke gefährdet oder deren Ruf ausnützt oder beeinträchtigt (Art. 15 MSchG). Hinzuweisen ist in diesem Zusammenhang auch auf die Unternehmenskennzeichen nach Art. 8 PVÜ. Nebst dem eigentlichen Kennzeichenrecht ist aber auch stets das UWG als Anspruchsgrundlage zu prüfen. Nicht selten wird eine drohende oder erfolgte Kennzeichenverletzung auch im Rahmen einer möglichen Verwechslungsgefahr nach Art. 3 lit. d UWG relevant sein.
- 2.4 Schliesslich ist auch stets zu prüfen, ob die allfälligen Rechte der abmahnenden Person nicht angreifbar sind (z.B. aufgrund Nichtgebrauchs der Marke). Im Zusammenhang mit dem Markengebrauch ist nebst der fünfjährigen Gebrauchsschonfrist auch der zwischen der Schweiz und Deutschland bestehende Staatsvertrag (SR 0.232.149.136) erwähnenswert. Nach dem letztgenannten Übereinkommen ist ein in Deutschland erfolgter Markengebrauch einem Gebrauch in der Schweiz gleichgestellt. Dabei ist darauf hinzuweisen, dass sich nur deutsche und schweizerische Staatsangehörige bzw. Personen mit Sitz/Wohnsitz in einem der beiden Staaten auf das entsprechende Abkommen berufen können (vgl. BVGer 8.4.2010, B-7191/2009 – «YO/YOG [fig.]»). Ferner kann auch ein Weiterbenützungsrecht Dritter der Durchsetzung eigener Markenrechte im Wege stehen (Art. 14 MSchG). Zudem ist das Recht an der Marke *erschöpft*, wenn der Markeninhaber sein Recht ausgeübt und seine Waren oder Dienstleistungen selbst in Verkehr gesetzt oder die Zustimmung dazu erteilt hat (vgl. auch BSK-MSchG-ISLER, Art. 13 N 1 ff.).

Mit Erstaunen hat unsere Mandantin soeben erfahren, dass Sie in Ihrer Werbekampagne vom [Datum] prominent mit der [Marke A] auftreten. Unsere [Marke B] ist für die Dienstleistungen der Klasse [X] mit der Schweizer Markenhinterlegung Nr. [X] geschützt. Da Sie in dieser Kampagne Versicherungsdienstleistungen bewerben, liegt Dienstleistungsidentität vor. Weiter sind die sich gegenüberstehenden Zeichen nahezu identisch. Damit ist eine markenrechtlich relevante Verwechslungsgefahr evident: Mit diesem Verhalten verletzen Sie die markenrechtlichen Ausschliesslichkeitsrechte unserer Mandantin (Art. 13 MSchG). Vor diesem Hintergrund bitten wir Sie höflich, uns bis spätestens [Datum] (bei uns eingehend) durch Gegenzeichnung des Briefdoppels zu bestätigen, dass Sie die weitere Benutzung der [Marke A] sofort einstellen und künftig unterlassen.

Wir hoffen, dass wir diese Angelegenheit einvernehmlich erledigen können. Im gegenteiligen Fall werden wir unserer Mandantin raten, die gebotenen rechtlichen Schritte in die Wege zu leiten.

Freundliche Grüsse

[sig. Verfasser]

Kopie z.K. an Klientin

Doppel

Beilagen

Alternativ

Mit Erstaunen hat unsere Mandantin soeben erfahren, dass Sie in Ihrem Verkaufslokal in [X] sowie auf Ihrem Online-Shop (abrufbar unter <www.[X].ch>) Textilien, vordergründig Sportbekleidung und Sportschuhe, zum Verkauf anbieten. Unser Zeichen [X] ist für Waren der Klasse [X] geschützt, womit Warenidentität vorliegt. Weiter sind die sich gegenüberstehenden Zeichen nahezu identisch. Damit ist eine markenrechtlich relevante Verwechslungsgefahr evident: Mit diesem Verhalten verletzen Sie die markenrechtlichen Ausschliesslichkeitsrechte unserer Mandantin (Art. 13 MSchG). Vor diesem Hintergrund bitten wir Sie höflich, uns bis spätestens [Datum] (bei uns eingehend) durch Gegenzeichnung des Briefdoppels zu bestätigen, dass Sie die weitere Benutzung der [Marke A] sofort einstellen.

Durch Gegenzeichnung des Briefdoppels bestätigen Sie uns, die weitere Benutzung der [Marke A] sofort einzustellen, insbesondere:

- 1.) es im geschäftlichen Verkehr zu unterlassen, Textilien anzubieten, einzuführen, in Verkehr zu bringen oder mit der Bezeichnung [Marke X] zu kennzeichnen;
- 2.) Auskunft zu erteilen über Herkunft und Vertriebsweg der widerrechtlich gekennzeichneten Textilien; über Name und Anschrift des Herstellers, des Lieferanten und anderer Vorbesitzer; Name und Anschrift der gewerblichen Abnehmer und Verkaufsstellen, für die die Ware bestimmt war; die Anzahl der angebotenen, eingeführten, in Verkehr gebrachten Textilien, deren Einkaufs- und Verkaufspreise und der Gestehungskosten; die erzielten Nettoerlöse und den erzielten Gewinn und zwar durch Vorlage von Kopien der Rechnungen und Lieferscheinen.
- 3.) alle widerrechtlich gekennzeichneten Textilien unverzüglich zurückzurufen und bis spätestens [Datum] bei uns eingehend den Rückruf in geeigneter Form nachzuweisen.

Wir hoffen, dass wir diese Angelegenheit einvernehmlich erledigen können. Im gegenteiligen Fall werden wir unserer Mandantin raten, die gebotenen rechtlichen Schritte in die Wege zu leiten.

Freundliche Grüsse

[sig. Verfasser]

Kopie z.K. an Klientin

Doppel

Beilagen

Wir erklären uns mit den aus dem vorliegenden Schreiben fliessenden Pflichten einverstanden.

Für die [Adressantin]:

Ort/Datum,

[Unterschrift]

- 3.1 **Mögliche Verletzungshandlungen:** Die möglichen Verletzungshandlungen sind gesetzlich nicht abschliessend festgelegt. Vielmehr kann sich der Kennzeicheninhaber gegen jeglichen kennzeichnungsmässigen Gebrauch seines Zeichens im geschäftlichen Verkehr wehren. Im Vordergrund stehen dabei aber klar die in Art. 13 MSchG umschriebenen Tatbestände wie z.B. das Anbringen von verletzenden Zeichen auf Waren oder deren Verpackung, das Angebot von markenverletzenden Waren, Waren unter einem verletzenden Zeichen ein-, aus- oder durchzuführen und so weiter. Hier muss der Abmahnende genau beschreiben, welche Handlungen der vermeintliche Verletzer künftig unterlassen soll. Um sich nicht der Gefahr einer negativen Feststellungsklage auszusetzen, muss er ausserdem sein Verbot auf solche künftige Handlungen beschränken, die markenrechtlich zu beanstanden sind. Der Unterlassungsanspruch ist oftmals für den Abmahnenden der wichtigste und setzt kein Verschulden voraus – Nichtwissen um die Verletzungshandlung ist daher irrelevant. Oft ist die Verletzungshandlung in der Abmahnung weit gefasst, womit ein viel weiterer Unterlassungsanspruch erhalten werden soll, als nach dem Gesetz zugestanden würde. Dies mag für den Verfasser der Abmahnung verlockend sein, i.d.R. wird damit aber eher erreicht, dass der Abgemahnte eine solche Unterlassungserklärung nicht unterzeichnen wird, eben gerade weil seine Rechtsposition damit über Gebühr hinaus verschlechtert würde.
- 3.2 **Umschreibung des Sachverhaltes:** Eine Abmahnung beginnt typischerweise mit der Darstellung der eigenen Rechtsposition, der Benennung der Aktivlegitimation sowie der Darlegung, aus welcher Marke welches Recht abgeleitet wird. Um der Missbräuchlichkeit einer Abmahnung vorzubeugen, empfiehlt es sich, den gerügten Verletzungssachverhalt kurz, aber dennoch genau zu umschreiben. Dadurch wird dem Abgemahnten ermöglicht, die Abmahnung zu prüfen und die eigene Rechtsposition einschätzen zu können. Gleichzeitig ist aber auch hier eine unnötige Präjudizierung zu vermeiden. Der Grat dazwischen scheint manchmal recht schmal zu sein.

§ 39 Optimierung des Urheberrechtsschutzes

Leitfaden



I. Urheberrechtlicher Schutz

A. Schutzgegenstand

- 1 Welche Werke der Literatur und Kunst sind urheberrechtlich schutzfähig?
 - Das URG enthält in Art. 2 Abs. 2 einen Katalog möglicher Werkkategorien: Sprachwerke, Werke der Musik und andere akustische Werke, Werke der bildenden Kunst, Darstellungen wissenschaftlichen oder technischen Inhalts, Werke der Baukunst, Werke der angewandten Kunst, visuelle und audiovisuelle Werke, choreografische Werke sowie Pantomimen und Computerprogramme.
 - Auch Entwürfe, Titel und Werkteile sowie Bearbeitungen und Sammelwerke können geschützt sein, sofern sie die notwendige Individualität (sei es auch in deren Auslese und Anordnung) aufweisen.
- 2 Urheberrechtlich geschützt ist nur die sinnlich wahrnehmbar gemachte Schöpfung.
- 3 Nicht geschützt sind amtliche Werke wie Gesetze, Zahlungsmittel, Protokolle und Berichte oder Patentschriften.

B. Schutzvoraussetzungen

- 4 Werke * sind dann urheberrechtlich geschützt, wenn sie
 - **geistige Schöpfungen** sind, d.h. das Werk muss auf menschlichem Willen beruhen; und
 - einen **individuellen Charakter** aufweisen. Der Grad der erforderlichen Individualität ist je nach Werkkategorie jedoch unterschiedlich.
 - Neu werden unter gewissen Voraussetzungen auch **Fotografien ohne individuellen Charakter** vom URG erfasst (Art. 3^{bis} URG).
- 5 Im Urheberrecht gilt das sogenannte Schöpferprinzip. Die natürliche Person, welche das Werk geschaffen hat, ist der Urheber. Für die Entstehung des Urheberrechtsschutzes ist weder eine Registrierung noch die Verwendung eines Schutzrechtsvermerks wie das ©-Zeichen notwendig.

C. Inhalt des Urheberrechts

- 6 Das Urheberrecht verschafft dem Schöpfer ein ausschliessliches Recht an seinem Werk. Dabei wird zwischen Urhebervermögensrechten und Urheberpersönlichkeitsrechten unterschieden.
- 7 Zu den Urhebervermögensrechten gehören gemäss der nicht abschliessenden Auflistung in Art. 10 Abs. 2 URG die folgenden Rechte:
 - Vervielfältigung;
 - Verbreitung und Vermietung;
 - Wahrnehmbarmachung (Vortrags-, Aufführungs- und Vorführungsrecht, On-Demand-Recht);
 - Senderecht und Weitersenderecht;

* Der Begriff «Werk» bedeutet nachfolgend immer Werke der Literatur und Kunst.

- Recht zur öffentlichen Wahrnehmbarmachung.

8 Die Urheberpersönlichkeitsrechte umfassen die folgenden Befugnisse:

- Erstveröffentlichungsrecht;
- Recht auf Anerkennung der Urheberschaft und Recht auf Urheberbezeichnung;
- Recht auf Integrität des Werkes (Änderungsverbot, Entstellungsverbot).

9 Ferner gibt es persönlichkeitsrechtsnahe Rechte wie

- Schutz von Originalwerken vor Zerstörung;
- Zutritts- und Ausstellungsrecht.

D. Schranken des Urheberrechts

10 Das Ausschliesslichkeitsrecht des Urheberrechtinhabers ist oft zu weit reichend. Das URG sieht daher einen Interessenausgleich vor und setzt dem Urheberrecht Schranken, insbesondere:

- Eigengebrauch: Privatgebrauch, Schulgebrauch sowie betriebsinterner Gebrauch;
- Zitierfreiheit;
- Berichterstattung über aktuelle Ereignisse;
- Werkverwendungen durch Sendeunternehmen;
- Parodiefreiheit;
- Herstellung von Archivierungs- und Sicherungsexemplaren;
- Werkverwendungen durch Menschen mit Behinderungen.

E. Kollektive Verwertung (Hinweise)

11 Verwertungsgesellschaften sind private Unternehmen (meistens Genossenschaften), die von Urhebern und Inhabern verwandter Schutzrechte gegründet wurden.

12 Um einen Monopolmissbrauch zu verhindern, unterstehen die Verwertungsgesellschaften der Bundesaufsicht. Zudem müssen sie Tarife für die Erteilung der Nutzungsrechte aufstellen, die genehmigt werden müssen. Auch sind gewisse Verteilungsgrundsätze gesetzlich festgelegt und müssen ebenfalls genehmigt werden.

13 Wenn die Verwertung durch den Rechteinhaber nicht möglich oder nicht sinnvoll ist (z.B. unkontrollierbare Massennutzung), nehmen die Verwertungsgesellschaften die Rechte kollektiv wahr.

14 Die Verwertungsgesellschaften schliessen Wahrnehmungsverträge mit den Rechteinhabern ab, mittels denen bestimmte Rechte zwecks Geltendmachung gegenüber Dritten übertragen werden. Somit erwerben sie (derivativ) die Rechte und schliessen dann mit den Werknutzern Nutzungsverträge ab.

15 Das URG schreibt für gewisse Rechte eine kollektive Verwertung zwingend vor. In diesen Fällen braucht es keinen Abschluss eines Wahrnehmungsvertrages und die Vergütungsansprüche können direkt ohne Nutzungsverträge erhoben werden.

16 Um die Rechte von ausländischen Rechteinhabern wahrzunehmen, werden mit den ausländischen Schwestergesellschaften sogenannte Gegenseitigkeitsverträge abgeschlossen.

17 Bedingt durch internetbasierte Geschäftsmodelle und den Einsatz von technischen Schutzmassnahmen (Digital Rights Management) stellt sich die Frage, ob die Ver-

wertungsgesellschaften in gewissen Bereichen überhaupt noch eine Daseinsberechtigung haben.

II. Ergänzender Schutz

- 18** Wenn die entsprechenden Voraussetzungen erfüllt sind, kann ein Werk kumulativ zum urheberrechtlichen Schutz gleichzeitig auch unter anderen Titeln geschützt sein.

A. Marken- und designrechtlicher Schutz

- 19** Werke der Literatur und der Kunst, die grafisch darstellbar sind, können, soweit die Schutzvoraussetzungen des MSchG erfüllt sind, kumulativ als Marke geschützt sein. So können Werke der Literatur als Wortmarken, akustische Werke als Klangmarken, Werke der bildenden Kunst und Fotografien als Bildmarken und Werke der angewandten Kunst als Formmarken geschützt werden.

- 20** Der markenrechtliche Schutz ist jedoch eingeschränkt auf Verwechslungen. Zudem kann der Markenschutz nur beansprucht werden, sofern ein kennzeichenmässiger Gebrauch des Werkes vorliegt.

- 21** Die äussere Gestaltung von etwas Zwei- oder Dreidimensionalem kann als Design geschützt werden, soweit diese Gestaltung neu ist und eine Eigenart aufweist. Gerade Werke der angewandten Kunst können somit designrechtlich geschützt sein.

B. Lauterkeitsrecht

- 22** Kumulativ zum URG können auch die Bestimmungen des UWG zur Anwendung kommen. Das Lauterkeitsrecht bezweckt jedoch den Schutz des Wettbewerbs und verschafft dem Rechteinhaber kein absolutes Recht.

C. Vertraglicher Schutz

- 23** Urheberrechten kann mittels vertraglicher Abmachung, z.B. im Rahmen von Lizenzverträgen, zusätzlicher Schutz zukommen. Der Lizenznehmer kann dazu verpflichtet werden, die Urheberrechte nur auf eine gewisse Art und Weise zu verwerten oder gegen Verletzer vorzugehen. Solche Abmachungen gelten jedoch nur unter den Parteien (*inter partes*).

D. Weitere Massnahmen

- 24** Auch wenn es keine Voraussetzung für den Urheberrechtsschutz in der Schweiz ist, ist es sinnvoll, einen Schutzrechtsvermerk (z.B. © XY AG 2011 oder alle Urheberrechte gehören XY) an den Werken anzubringen, da dies präventiv gegen unbefugte Nutzungen wirken kann.

- 25** Ferner kann die Hinterlegung einer Kopie des Werkes, z.B. bei einem Notar oder Anwalt, hilfreich sein, um in einem Streitfall beweisen zu können, ab welchem Zeitpunkt der Urheber über das Werk verfügen konnte.

III. Abwehrmöglichkeiten gegen Piraterie (Hinweise)

A. Allgemein

- 26** Unter Piraterie wird das unerlaubte Kopieren von urheberrechtlich geschützten Werken verstanden. Gegen eine solche Urheberrechtsverletzung kann zivil- und strafrechtlich vorgegangen werden.

B. Schutz im Internet

- 27** Mit der Teilrevision des Urheberrechtsgesetzes von 2019 sollten Massnahmen zur verbesserten Pirateriebekämpfung im Internet eingeführt werden. Letztlich umgesetzt wurde davon lediglich die sog. Stay-down-Pflicht (Art. 39d URG).

C. Hilfeleistungen des Zolls (Hinweise)

- 28** Insbesondere die zollamtliche Zurückbehaltung von urheberrechtsverletzenden Waren ermöglicht eine wirkungsvolle Bekämpfung von Piraterie.

IV. Digital Rights Management*A. Allgemein*

- 29** Bedingt durch neue Datenübertragungssysteme, das Internet und die Digitalisierung ist es immer einfacher geworden, Werke zu reproduzieren und online zu beziehen. Die Rechteinhaber versuchen sich daher mit technischen Schutzmassnahmen und mit in die Werke integrierten elektronischen Informationen gegen Rechtsverletzungen zu schützen.

B. Technische Schutzmassnahmen

- 30** Wirksame technische Massnahmen, die bestimmt und geeignet sind, eine unerlaubte Verwendung eines urheberrechtlich geschützten Werkes zu verhindern oder einzuschränken, dürfen nicht umgangen werden.
- 31** Technische Massnahmen, die urheberrechtlich nicht geschützte Werke betreffen, sind gemäss Art. 39a URG nicht geschützt.
- 32** Alle Handlungen, die eine Umgehung ermöglichen oder vorbereiten, sind verboten.
- 33** Gewisse erlaubte Nutzungen wie Eigengebrauch, Herstellung von Sicherungskopien oder Verwendung von im Handel erhältlichen Ton- und Tonbildträgern zur Sendung oder Vorführung fallen unter eine Schutzausnahme. Hier ist die Umgehung nicht widerrechtlich.
- 34** Um eine Missbrauchskontrolle zu gewährleisten, wurde eigens eine selbständige Beobachtungsstelle eingeführt, die dem IGE angegliedert ist.

C. Informationen für die Wahrnehmung von Rechten

- 35** Informationen zur Identifizierung von Werken sind elektronische Informationen (z.B. Wasserzeichen) oder Zahlen und Codes (z.B. Strichcodes). Diese Informationen müssen sich direkt auf den Werken befinden.
- 36** Die Informationen dürfen nicht entfernt oder verändert werden. Zudem statuiert das URG ein Verwendungsverbot für Werke mit entfernten oder veränderten Informationen.

Kommentierung

Literaturauswahl: BARRELET DENIS/EGLOFF WILLI, Das neue Urheberrecht, Kommentar zum Bundesgesetz über das Urheberrecht und verwandte Schutzrechte, 4. Aufl., Bern 2020; BAUMGARTNER TOBIAS, Privatvervielfältigung im privaten Umfeld, Diss. Zürich 2006; VON BÜREN ROLAND/MEER MICHAEL, Der Werkbegriff, in: von Büren Roland/David Lucas (Hrsg.), Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht (SIWR), Bd. II/1: Urheberrecht und verwandte Schutzrechte, 3. Aufl., Basel 2014, 53 ff.; CHERPILOD IVAN, Geltungsbereich, in: von Büren Roland/David Lucas (Hrsg.), Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht (SIWR), Bd. II/1: Urheberrecht und verwandte Schutzrechte, 3. Aufl., Basel 2014, 3 ff.; DESSEMONTET FRANÇOIS, Inhalt des Urheberrechts, in: von Büren Roland/David Lucas (Hrsg.), Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht (SIWR), Bd. II/1: Urheberrecht und verwandte Schutzrechte, 3. Aufl., Basel 2014, 175 ff.; EGLOFF WILLI, Geschichten im Urheberrecht oder Skizzen zur politischen Ökonomie des Copyright, Bern 2017; FETSCHERIN MARC, DRM – eine erste Problemskizze, Jusletter vom 7. November 2005; GASSER CHRISTOPH, Der Eigengebrauch im Urheberrecht, Diss. Bern 1997; GIRSBERGER MICHAEL, Schutz von technischen Massnahmen im Urheberrecht, Diss. Bern 2007; GOVONI CARLO/STEBLER ANDREAS, Die Bundesaufsicht über die kollektive Verwertung von Urheberrechten, in: von Büren Roland/David Lucas (Hrsg.), Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht (SIWR), Bd. II/1: Urheberrecht und verwandte Schutzrechte, 3. Aufl., Basel 2014, 409 ff.; GRABER CHRISTOPH B., Beobachtungsstelle für technische Massnahmen im Urheberrecht: erste Erfahrungen und Prüfung von Handlungsbedarf im Bereich der Wissenschaft, sic! 2010, 329 ff.; HANDLE MARCO, Der urheberrechtliche Schutz der Idee, Diss. Bern 2013; HEFTI ERNST, Kollektive Verwertung: Auslaufmodell im Internetzeitalter?, in: Hilty Reto M./Berger Mathis (Hrsg.), Urheberrecht am Scheideweg?, Bern 2002, 59 ff.; HILTY RETO M., Urheberrecht, Bern 2011; HYZIK MICHAEL, Das neue «private» Urheberrecht für das digitale Umfeld, sic! 2001, 107 ff.; INEICHEN MARKUS, Das urheberrechtlich geschützte Werk als Zeichen für Waren und Dienstleistungen, Diss. Bern 2002; KUMMER MAX, Das urheberrechtlich schützbares Werk, Bern 1968; MARBACH EUGEN/DUCREY PATRIK/WILD GREGOR, Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, 4. Aufl., Bern 2017; MÜLLER BARBARA K./OERTLI REINHARD (Hrsg.), Urheberrechtsgesetz (URG), Handkommentar, 2. Aufl., Bern 2012 (zit. SHK-BEARBEITER/IN); PEUKERT ALEXANDER, DRM: Ende der kollektiven Vergütung?, sic! 2004, 749 ff.; REHBINDER MANFRED/VIGANÒ ADRIANO (Hrsg.), Urheberrechtsgesetz, URG, Kommentar, 3. Aufl., Zürich 2008 (zit. OFK-REHBINDER/VIGANÒ); SEEMANN MATTHIAS, Übertragbarkeit von Urheberpersönlichkeitsrechten, Diss. Bern 2008; RITSCHER MICHAEL/BEUTLER STEPHAN, Der Schutzrechtsvermerk im Immaterialgüterrecht, sic! 1997, 540 ff.; SEMADENI THOMAS, Erschöpfungsgrundsatz im Urheberrecht, Diss. Bern 2004; SOMMER BRIGITTE I./GORDON CLARA-ANN, Individualität im Urheberrecht – einheitlicher Begriff oder Rechtsunsicherheit?, sic! 2001, 287 ff.; STRAUB WOLFGANG, Informatikrecht: Einführung in Softwareschutz, Projektverträge und Haftung, Zürich/Bern 2004; STREULI-YOUSSEF MAGDA, Systematische Einordnung des Urhebervertragsrechts, in: Streuli-Youssef Magda (Hrsg.), Urhebervertragsrecht, Zürich 2006, 9 ff.; STUTZ ROBERT, Das originelle Design: eigenartig genug, um individuell zu sein?, sic! 2004, 3 ff.; THOUVENIN FLORENT, Irrtum: Je kleiner der Gestaltungsspielraum, desto eher sind die Schutzvoraussetzungen erfüllt, in: Berger Mathis/Macciachini Sandro (Hrsg.), Populäre Irrtümer im Urheberrecht – Festschrift für Reto M. Hilty, Zürich 2008, 61 ff.; THOUVENIN FLORENT/STILLER BURKHARD/HETTICH PETER/BOCEK THOMAS/REUTIMANN KENTO, Keine Netzsperrungen im Urheberrecht, sic! 2017, 701 ff.; WILD GREGOR, Von der statistischen Einmaligkeit zum soziologischen Werkbegriff, sic! 2004, 61 ff.; WITTWEILER BERNHARD, 11 Antworten auf 11 verbreitete Vorurteile gegen die Vergütung für die Privatkopie, sic! 2006, 199 ff.

Materialien: Botschaft über das Urheberrecht und verwandte Schutzrechte (Urheberrechtsgesetz, URG), zu einem Bundesgesetz über den Schutz von Topographien von integrierten Schaltungen (Topographiengesetz, ToG) sowie zu einem Bundesbeschluss über verschiedene völkerrechtliche Verträge auf dem Gebiete des Urheberrechts und der verwandten Schutzrechte vom 19. Juni 1989 (BBl 1989 III 477) (zit. Botschaft 1989); Botschaft zum Bundesbeschluss über die Genehmigung von zwei Abkommen der Weltorganisation für geistiges Eigentum und zur Änderung des Urheberrechtsgesetzes vom 10. März 2006 (BBl 2006, 3389) (zit. Botschaft 2006).

Vorbemerkungen

- 0.1 Das Urheberrecht benötigt für seine Entstehung **keinen Formalakt** (SHK-DAVID, Einführung N 21). Es besteht auch kein Register für das Urheberrecht und der Rechtsbestand basiert nicht auf einem staatlichen Gebührensystem (HILTY, 5). Im Vergleich zum gewerblichen Rechtsschutz sind Urheberrechte schwieriger vor Rechtsverletzungen zu schützen. Die Optimierung des Urheberrechtsschutzes ist daher von grosser Bedeutung in der Praxis.
- 0.2 Es gibt kein einheitliches, übernationales Recht wie ein «Welturheberrecht». Ein Werk ist gestützt auf das **Territorialitätsprinzip** jeweils nach den nationalen Rechtsordnungen hinsichtlich seiner Voraussetzungen, seiner originären Inhaberschaft, seiner Übertragbarkeit, seiner Reichweite, seiner Schutzdauer und seines Inhaltes geschützt (s. dazu MARBACH/DUCREY/WILD, 51; SHK-CHEPILLOD, Art. 1 URG N 2; HILTY, 48 ff.; OFK-REHBINDER/VIGANÒ, Art. 1 URG N 15).
- 0.3 Den grenzüberschreitenden Nutzungen wird im Rahmen von diversen **internationalen Abkommen** (wie der Revidierten Berner Übereinkunft, dem Welturheberrechtsabkommen, dem TRIPS-Abkommen, dem Rom-Abkommen etc.) Rechnung getragen. Diese haben zu einem hohen Mass an Übereinstimmung und Rechtsvereinheitlichung geführt (OFK-REHBINDER/VIGANÒ, Art. 1 URG N 15).
- 0.4 Das URG gewährt auch den Leistungen von Künstlern, Ton- und Tonbildträgerherstellern und Sendeunternehmen, die im Rahmen einer urheberrechtlichen Werkmittlung erbracht werden, einen **urheberrechtlichen Leistungsschutz** (z.B. Bühnenaufführung eines Theaterstücks von William Shakespeare). Solche sog. **verwandten Schutzrechte** unterliegen keinerlei qualitativen Schutzvoraussetzungen (s. dazu HILTY, 317 f.; MARBACH/DUCREY/WILD, 84 ff.). Die genannten Rechte sind nicht Gegenstand der nachfolgenden Ausführungen (s. dazu § 43 Vertrag über originäre Urheber- und Nachbarrechte, § 44 Verträge über abgeleitete Urheberrechte).

I. Urheberrechtlicher Schutz

A. Schutzgegenstand

- 1** Welche Werke der Literatur und Kunst sind urheberrechtlich schutzfähig?
- Das URG enthält in Art. 2 Abs. 2 einen Katalog möglicher Werkkategorien: Sprachwerke, Werke der Musik und andere akustische Werke, Werke der bildenden Kunst, Darstellungen wissenschaftlichen oder technischen Inhalts, Werke der Baukunst, Werke der angewandten Kunst, visuelle und audiovisuelle Werke, choreografische Werke sowie Pantomimen und Computerprogramme.
 - Auch Entwürfe, Titel und Werkteile sowie Bearbeitungen und Sammelwerke können geschützt sein, sofern sie die notwendige Individualität (sei es auch in deren Auslese und Anordnung) aufweisen.

- 1.1 Das Werk i.S.v. Art. 2 Abs. 2 URG ist **immaterieller Natur** und muss vom Werkexemplar, welches die Materialisierung eines Werkes darstellt, unterschieden werden (VON BÜREN/MEER, SIWR II/1, 59; vgl. BARRELET/EGLOFF, Art. 1 URG N 4 f.).

Die Aufzählung der Werkkategorien ist **nicht abschliessend**. Sie enthält Beispiele von Werken, welche bei der Auslegung des Begriffs nützlich sein können (VON BÜREN/MEER, SIWR II/1, 76; SHK-CHERPILLOD, Art. 2 URG N 41). Ob der Schutz tatsächlich gewährt wird, hängt vom Vorliegen der Schutzvoraussetzungen ab (OFK-REHBINDER/VIGANÒ, Art. 2 URG N 1 und 5). Die Unterscheidung in verschiedene Werkkategorien ist insofern relevant, als die Rechtsfolgen je nach Werkkategorie unterschiedlich sein können (VON BÜREN/MEER, SIWR II/1, 76; s. dazu auch hinten Rz. 4.4). Zum urheberrechtlichen Schutz von Computerprogrammen s. § 16 Rechtlicher Schutz von Software-Entwicklungen. 1.2

Der Wert oder Zweck eines Werkes ist für den urheberrechtlichen Schutz irrelevant (s. dazu KUMMER, 71; VON BÜREN/MEER, SIWR II/1, 73). Das gilt auch in Bezug auf die Qualität, den Aufwand für die Entstehung und die praktische Verwendbarkeit eines Werkes (s. dazu Botschaft 1989, 521; SHK-CHERPILLOD, Art. 2 URG N 6; VON BÜREN/MEER, SIWR II/1, 74). 1.3

Jedes Werk ist in seiner **konkreten Ausgestaltung** geschützt, sofern die Schutzvoraussetzungen erfüllt sind (OFK-REHBINDER/VIGANÒ, Art. 2 URG N 1). Es spielt dabei keine Rolle, ob die Schöpfung eine vorläufige Skizze, ein Entwurf oder eine Endfassung ist (VON BÜREN/MEER, SIWR II/1, 62). Dasselbe gilt für Werkteile. Werkteile sind nur geschützt, falls sie selber Werkcharakter haben (s. dazu HILTY, 101). Domainnamen, Firmen, Marken und ähnliche Kennzeichen sind dagegen keine Titel (s. dazu BARRELET/EGLOFF, Art. 2 URG N 42 m.w.H.). 1.4

Urheberrechtlich geschützt ist nur die sinnlich wahrnehmbar gemachte Schöpfung. 2

Das Werk muss eine sinnlich wahrnehmbar gemachte **Objektivierung** darstellen (s. dazu OFK-REHBINDER/VIGANÒ, Art. 2 URG N 1). Die Art und Weise der Objektivierung ist unerheblich. Sie kann visuell, auditiv oder durch andere Sinne erfolgen. Auch flüchtige (ephemere) Ausdrucksmittel, wie der Vortrag eines Gedichts, die musikalische Improvisation oder die nicht aufgezeichnete Pantomime sind geschützt (s. dazu HILTY, 67 f.). Eine blosser Idee im Kopf ist hingegen nicht geschützt (s. dazu VON BÜREN/MEER, SIWR II/1, 65 m.w.H.). 2.1

Nicht geschützt sind amtliche Werke wie Gesetze, Zahlungsmittel, Protokolle und Berichte oder Patentschriften. 3

«Amtliche» Werke sind nur solche Werke, die **öffentlich-rechtlichen Charakter** haben (s. dazu VON BÜREN/MEER, SIWR II/1, 135). Soweit kein öffentlich-rechtlicher Charakter vorliegt, besteht Urheberrechtsschutz in vollen Zügen (z.B. Gesamtarbeitsverträge, SIA-Normen, technische Normen von privaten Organisationen), sofern die Schutzvoraussetzungen erfüllt sind (BARRELET/EGLOFF, Art. 5 URG 4). 3.1

B. Schutzvoraussetzungen

- 4** Werke sind dann urheberrechtlich geschützt, wenn sie
- **geistige Schöpfungen** sind, d.h. das Werk muss auf menschlichem Willen beruhen; und
 - einen **individuellen Charakter** aufweisen. Der Grad der erforderlichen Individualität ist je nach Werkkategorie jedoch unterschiedlich.
 - Neu werden unter gewissen Voraussetzungen auch **Fotografien ohne individuellen Charakter** vom URG erfasst (Art. 3^{bis} URG).

- 4.1 Der Begriff «geistig» weist darauf hin, dass das Werk auf **menschlichem Willen** beruhen muss (HILTY, 67). Die Schöpfung setzt weder Geschäftsfähigkeit noch den Willen zum Erwerb des Urheberrechts voraus (VON BÜREN/MEER, SIWR II/1, 63). Minderjährige, Entmündigte, Geistesranke, aber auch in Trance versetzte oder hypnotisierte Personen können urheberrechtlich schützbares Werke schaffen und daran Rechte erwerben (s. dazu VON BÜREN/MEER, SIWR II/1, 63 f. m.w.H.).
- 4.2 In der Praxis erweist sich das Erfordernis des **individuellen Charakters** als das zentrale und schwierigste Kriterium (s. dazu BARRELET/EGLOFF, Art. 2 URG N 13 ff.). Das URG überlässt es der Gerichtspraxis zu bestimmen, wann die für den Urheberrechtsschutz erforderliche Individualität vorliegt (SOMMER/GORDON, sic! 2001, 288).
- 4.3 In Lehre und Rechtsprechung finden sich verschiedene Definitionen für das Kriterium des «individuellen Charakters». So ist ein Werk bspw. nur schutzwürdig, wenn es den «Stempel einer schöpferischen Tätigkeit trägt» (s. dazu HILTY, 71 ff.; MARBACH/DUCREY/WILD, 53 f.) oder wenn es «statistisch einmalig» ist (s. dazu KUMMER, 30; BGE 130 III 168, 172). Individualität ist Einzigartigkeit, die mit Einmaligkeit und Neuheit umschrieben werden kann (STUTZ, sic! 2004, 11). Die neuere Rechtsprechung (z.B. BGE 130 III 168) spricht sich dafür aus, dass der individuelle Charakter im Werk selbst zum Ausdruck kommen muss. Eine präzise Definition dessen, was ein individueller Charakter ist, fehlt jedoch auch in der neueren Rechtsprechung (s. dazu SHK-CHERPILLOD, Art. 2 URG N 18 ff.; Indizienkatalog als Leitfaden für den Richter s. WILD, sic! 2004, 64 ff.).
- 4.4 Angesichts der unterschiedlichen Rahmenbedingungen muss das Kriterium des individuellen Charakters als **relativ zur jeweiligen Werkgattung** verstanden werden (SOMMER/GORDON, sic! 2001, 287 ff.). Das Mass der erforderlichen Individualität, also die Schöpfungshöhe, ist für jede Werkkategorie gesondert zu bestimmen (BARRELET/EGLOFF, Art. 2 URG N 13; THOUVENIN, 71 ff.).
- 4.5 Mit der Teilrevision des Urheberrechts von 2019 wurde neu ein **Lichtbildschutz** (Art. 3^{bis} URG) eingeführt, womit bei Fotografien zwischen zwei verschiedenen Schutzmechanismen zu unterscheiden ist. Sofern fotografische Werke die urheberrechtlichen Schutzvoraussetzungen erfüllen, besteht wie bisher (voller) urheberrechtlicher Schutz. Neu werden Fotografien jedoch auch geschützt, wenn sie keinen individuellen Charakter aufweisen. Vorausgesetzt wird hier jedoch, dass es sich um eine geistige Schöpfung handelt, dass ein dreidimensionales Objekt wiedergegeben wird (nicht geschützt werden z.B. Fotokopien) und dass die Wiedergabe mittels Fotografie oder einem der Fotografie ähnlichen Verfahren erfolgt. Im Unterschied zum Urheberrecht ist die Schutzdauer beim Lichtbildschutz auf 50 Jahre beschränkt

(Art. 29 Abs. 2 lit. a^{bis} URG). Zudem entfallen die Schutzrechte, welche sinngemäss am individuellen Charakter anknüpfen (z.B. Werke zweiter Hand, vgl. Art. 3 Abs. 1 und Art. 11 Abs. 2 URG; s. dazu auch BARRELET/EGLOFF, Art. 2 URG N 38).

Im Urheberrecht gilt das sogenannte Schöpferprinzip. Die natürliche Person, welche das Werk geschaffen hat, ist der Urheber. Für die Entstehung des Urheberrechtsschutzes ist weder eine Registrierung noch die Verwendung eines Schutzrechtsvermerks wie das ©-Zeichen notwendig.

5

Der Urheberrechtsschutz knüpft an die **natürliche** Person an, die das Werk **tatsächlich geschaffen** hat (BARRELET/EGLOFF, Art. 6 URG N 4). In Bezug auf die Werke von Arbeitnehmern siehe § 40 Urheberrechtlich geschützte Werke von Arbeitnehmenden und ihre Übertragung auf den Arbeitgeber. 5.1

Das Schöpferprinzip besagt, dass derjenige, der ein Werk geschöpft hat, **unmittelbar** die Rechte daran erwirbt, ohne dass es eines Formalaktes bedürfte (SHK-HUG, Art. 6 URG N 1 ff.; OFK-REHBINDER/VIGANÒ, Art. 6 URG N 1 ff.). Eine Registrierung ist mangels eines entsprechenden Registers nicht möglich (HILTY, 111). Das Anbringen eines Schutzvermerks, z.B. des ©-Zeichens, ist nicht erforderlich (RITSCHER/BEUTLER, sic! 1997, 541; s.a. hinten Rz. 25.1). Auch der Fortbestand des Urheberrechtsschutzes ist an keinerlei Formalitäten gebunden (HILTY, 111). 5.2

C. Inhalt des Urheberrechts

Das Urheberrecht verschafft dem Schöpfer ein ausschliessliches Recht an seinem Werk. Dabei wird zwischen Urhebervermögensrechten und Urheberpersönlichkeitsrechten unterschieden.

6

Das Urheberrecht verleiht seinem Inhaber ein **absolutes Recht**. Der Inhaber kann sein Urheberrecht gegenüber jedermann geltend machen (Wirkung erga omnes) und Dritte von einer Nutzung ausschliessen (HILTY, 2; MARBACH/DUCREY/WILD, 67). Ohne Einwilligung des Urhebers darf das Werk nicht verwendet werden. Der Rechteinhaber kann ferner über sein Urheberrecht verfügen, indem er es ganz oder teilweise (d.h. in Teilrechte aufgespalten) auf Dritte überträgt (s. dazu HILTY, 2 und 230 ff.). 6.1

Der Rechteinhaber kann einem Dritten auch bloss Nutzungsrechte (**Lizenzen**) an seinen Urheberrechten mit Wirkung inter partes einräumen. Es fällt in die alleinige Kompetenz des Urhebers, Beginn und Dauer des Nutzungsrechts sowie die Art und Weise der Ausübung zu bestimmen (s. dazu BARRELET/EGLOFF, Art. 10 URG N 7). 6.2

Die Einräumung von Lizenzen und die Abtretung von Rechten kann auch für **zukünftige** Werke erfolgen. Dasselbe gilt auch in Bezug auf Nutzungseinräumungen von zukünftigen Nutzungsarten, die im Zeitpunkt des Vertragsabschlusses noch gar nicht bekannt sind (SHK-DE WERRA, Art. 16 URG N 28 ff.; OFK-REHBINDER/VIGANÒ, Art. 16 URG N 3). Hingegen bedeutet die Erteilung einer bestimmten Nutzungsbefugnis nicht die Einwilligung in **nachfolgende Nutzungen** (z.B. darf eine aufgezeichnete Oper nicht ohne Zustimmung im Fernsehen ausgestrahlt werden; s. dazu BARRELET/EGLOFF, Art. 10 URG N 10). In Bezug auf Urheberrechtsverträge wird auf § 43 Vertrag über originäre Urheber- und Nachbarrechte, § 44 Verträge über abgeleitete Urheberrechte verwiesen. 6.3

7 Zu den Urhebervermögensrechten gehören gemäss der nicht abschliessenden Aufzählung in Art. 10 Abs. 2 URG die folgenden Rechte:

- Vervielfältigung;
- Verbreitung und Vermietung;
- Wahrnehmbarmachung (Vortrags-, Aufführungs- und Vorführungsrecht, On-Demand-Recht);
- Senderecht und Weitersenderecht;
- Recht zur öffentlichen Wahrnehmbarmachung.

- 7.1 Unter **Urhebervermögensrechten** – auch Verwertungsrechte genannt – werden alle werkbezogenen ausschliesslichen Rechte verstanden, die zum Schutze vorwiegend **vermögensrechtlicher Interessen** gegenüber jedermann geltend gemacht werden können (OFK-REHBINDER/VIGANÒ, Art. 9 URG N 1). Der Urheber bzw. der Rechteinhaber kann bestimmen, ob, wann und wie das Werk verwendet werden soll (HILTY, 125 f.).
- 7.2 Die in Art. 10 Abs. 2 URG erwähnten Rechte sind als **verselbständigte Teilrechte** zu verstehen. Diese Aufzählung mit möglichen Verwendungsformen ist nicht abschliessend und nur exemplarisch (SHK-PFORTMÜLLER, Art. 10 URG N 3; OFK-REHBINDER/VIGANÒ, Art. 9 URG N 3).
- 7.3 Es gibt zwei Grundtypen der Werkverwendung: die Verwendung in **körperlicher Form** (Vervielfältigungs- und Verbreitungsrecht) und die Verwendung in **unkörperlicher Form** (Vortrags-, Aufführungs- und Vorführungsrecht, Sende- und Weitersenderecht, Recht der Wahrnehmbarmachung; siehe dazu BARRELET/EGLOFF, Art. 10 URG N 15; HILTY, 131 f.).
- 7.4 **Vervielfältigung** liegt bei jeder **selbständigen gegenständlichen Fixierung** des Werkes vor, wie bei Druckerzeugnissen, Tonaufzeichnungen (CD), Tonbildaufzeichnungen (Video, Film), Fotografien, Gemälden, Skulpturen, aber auch beim Uploading und beim Downloading im Internet (HILTY, 132 f.). Wird das Vervielfältigungsrecht ohne gleichzeitiges Änderungsrecht übertragen, kann sich der Urheber bzw. der Rechteinhaber gegen jede Änderung zur Wehr setzen (BARRELET/EGLOFF, Art. 10 URG N 18).
- 7.5 Mit der Übertragung des Vervielfältigungsrechts wird meistens auch das **Verbreitungsrecht** übertragen (s. dazu BARRELET/EGLOFF, Art. 10 URG N 19 ff.). Es handelt sich hierbei um das Recht **auf erste Inverkehrsetzung** (DESSEMONTET, SIWR II/1, 190). Unter Verbreitungshandlungen werden nicht nur die Veräusserung, sondern auch die Gebrauchsüberlassung (z.B. Leihe, Miete), die Ein- und Ausfuhr, aber auch Vorbereitungshandlungen gezählt (s. dazu HILTY, 135; OFK-REHBINDER/VIGANÒ, Art. 10 URG N 9). Hat jedoch der Urheber bzw. Rechteinhaber ein Werkexemplar veräussert, so sind die weiteren Verbreitungshandlungen bezogen auf dieses Werkexemplar gemäss dem **Erschöpfungsgrundsatz** frei (SHK-PFORTMÜLLER, Art. 10 URG N 8; SEMADENI, 72 ff.).
- 7.6 Aus dem **Vortrags-, Aufführungs- und Vorführungsrecht** ergibt sich ein Ausschliesslichkeitsrecht des Urhebers an jeglicher **unkörperlichen Wiedergabe** seines Werkes. Insbesondere das Recht zum **Zugänglichmachen auf Abruf**, d.h. dass Personen von Orten und zu Zeiten ihrer Wahl Zugang zum Werk haben (sogenanntes «On-

§ 48 Strafrechtliches Vorgehen

Checkliste



I. Übersicht

- 1 Zweck:** Warum sollte sich der Inhaber eines verletzten Immaterialgüterrechts dafür entscheiden, eher strafrechtlich als zivilrechtlich vorzugehen?
- 2 Anwendbare Strafbestimmungen:** Welche Strafbestimmungen sind anwendbar?

II. Strafantrag

A. Voraussetzungen

- 3 Legitimation:** Wer ist berechtigt, den Strafantrag zu stellen (Aktivlegitimation)? Gegen wen soll der Strafantrag gerichtet werden (Passivlegitimation)? Gibt es Fälle, in denen die Behörden auch ohne einen Strafantrag gegen immaterialgüterrechtliche Delikte vorgehen?
- 4 Zuständigkeit und Gerichtsstand:** An welche kantonale Strafverfolgungsbehörde kann sich der Inhaber eines verletzten Immaterialgüterrechts wenden? Welche Gerichtsstandsregeln müssen beachtet werden? Wenn es mehrere Möglichkeiten gibt: Welcher Gerichtsstand sollte vom Strafkläger bevorzugt werden?
- 5 Frist zur Einreichung des Strafantrages:** Welche Fristen muss der Strafkläger beachten, wenn eine Verletzung nur auf Antrag verfolgt wird? Welche Fristen muss der Strafkläger beachten, wenn eine Verletzung von Amtes wegen verfolgt wird?
- 6 Strategie:** Sollte vor Einreichung der Strafklage ein Abmahnschreiben an die Gegenpartei gerichtet werden?

B. Form und Inhalt des Strafantrages

- 7 Form des Strafantrages:** Welche Form muss ein Strafantrag haben? Welche sind die Folgen eines ungültigen Strafantrages?
- 8 Inhalt des Strafantrages:** Welche Angaben muss ein Strafantrag enthalten? Welche Dokumente sind einzureichen?
- 9 Rechtsschutzinteresse:** Welche Immaterialgüterrechte wurden verletzt? Welche rechtswidrigen Handlungen wurden begangen? Welcher Artikel des Strafgesetzbuches kann in Rechtsfällen im Bereich des Immaterialgüterrechts Anwendung finden? Können auf hilfreiche Weise die Strafnormen des UWG oder anderer Gesetze in Betracht gezogen werden?
- 10 Beweismittel:** Welche Beweismittel muss der Strafkläger im Strafantrag aufführen?

C. Anträge

- 11 Untersuchungsmassnahmen:** Welche Untersuchungsmassnahmen können/sollen im Strafantrag beantragt werden?
- 12 Herkunft der rechtsverletzenden Gegenstände (Auskunftspflicht):** Kann der Strafkläger Informationen über die Herkunft der widerrechtlichen Gegenstände verlangen?

13 Wahrung von Fabrikations- oder Geschäftsgeheimnissen: Kann der Strafkörper beantragen, dass einzelne Beweismittel dem Gegner nicht zugänglich gemacht werden?

14 Einziehung, Verwertung oder Vernichtung: Kann der Strafkörper die Einziehung von rechtsverletzenden Gegenständen beantragen? Kann der Strafkörper die Verwertung der rechtsverletzenden Gegenstände beantragen? Kann der Strafkörper die Vernichtung der rechtsverletzenden Gegenstände beantragen? Kann der Strafkörper beantragen, dass ihm die rechtsverletzenden Gegenstände übergeben werden?

15 Zivilrechtliche Ansprüche: Können zivilrechtliche Ansprüche im Strafverfahren vorgebracht werden? Wann müssen solche Ansprüche im Verfahren geltend gemacht werden? Welche Strafbehörde kann über die Zivilansprüche entscheiden?

D. Kosten

16 Kosten: Welche Kosten und Gebühren sind mit dem Einreichen eines Strafantrages verbunden?

III. Strafverfahren – praktische Hinweise

17 Nach Einreichen des Strafantrages: Was passiert nach Einreichen des Strafantrages? Welche Entscheidungen können von der Staatsanwaltschaft getroffen werden?

18 Parteien und andere Verfahrensbeteiligte: Wer sind die Parteien im Verfahren? Kann es andere Verfahrensbeteiligte geben?

19 Einrede der Nichtigkeit der Immaterialgüterrechte: Kann der Beklagte einredeweise die Nichtigkeit der betroffenen Immaterialgüterrechte geltend machen? Welche Folgen hat eine solche Einrede für das Strafverfahren?

20 Urteile: Welche Strafbehörden können Urteile fällen? Wie gestalten sich die Urteilsanordnungen? Zu welchen Strafen können Verletzer von Immaterialgüterrechten verurteilt werden? Kann der Privatkörper die Veröffentlichung des Urteils erreichen?

21 Kosten, Entschädigung und Genugtuung: Wie viel kostet ein Strafverfahren? Wer trägt die Verfahrenskosten? Kann der Immaterialgüterrechtsinhaber im Rahmen des Strafverfahrens eine Entschädigung und/oder Genugtuung erfolgreich geltend machen?

22 Verjährung: Auf welche Verjährungsfristen sollte der Strafkörper während des Strafverfahrens achten?

IV. Einfacher Antrag auf Einziehung und Vernichtung

23 Zweck: Ist es möglich, einen einfachen Antrag auf Einziehung und Vernichtung zu stellen? In welchen Fällen ist ein solcher Antrag sinnvoll? Welche Strafbehörde ist zuständig, einen Antrag auf Einziehung und Vernichtung zu behandeln?

24 Legitimation: Wer ist berechtigt, einen Antrag auf Einziehung und Vernichtung zu stellen? Gegen wen kann der Antrag gerichtet werden?

25 Inhalt: Welche Angaben muss ein Antrag auf Einziehung und Vernichtung enthalten? Welche Dokumente sind einzureichen?

26 Kosten: Wie viel kostet ein Verfahren auf Einziehung und Vernichtung? Wer trägt die Kosten?

Kommentierung

Literaturauswahl: ACKERMANN JÜRG-BEAT, in: Jürg-Beat Ackermann/Günter Heine (Hrsg.), Wirtschaftsrecht der Schweiz, Hand- und Studienbuch, Bern 2013, 721 ff.; BLASER BENJAMIN, Le Peer to peer face au droit d'auteur: situation juridique en Suisse et aux Etats-Unis, Masterarbeit an der Universität Neuenburg, April 2017; BLUMENTHAL CORSIN, Der strafrechtliche Schutz der Marke unter besonderer Berücksichtigung der Piraterie, Diss. Bern 2002; BOSCH NIKLAUS/BUNG JOCHEN/KLIPPEL DIETHELM (Hrsg.), Geistiges Eigentum und Strafrecht, Tübingen 2011; BÖXLER BERNHARD, Markenstrafrecht, Tübingen 2013; DAVID LUCAS, Basler Kommentar Markenschutzgesetz, Muster- und Modellgesetz, 2. Aufl., Basel/Genf/München 1999 (zit. BSK MSchG/MMG-DAVID); DERS., in: Müller Barbara K./Oertli Reinhard (Hrsg.), Urheberrechtsgesetz (URG), Handkommentar, Bern 2006 (zit. SHK-DAVID); DAVID LUCAS/FRICK MARKUS/KUNZ OLIVIER M./STUDER MATTHIAS U./ZIMMERLI DANIEL, in: von Büren Roland/David Lucas (Hrsg.), Der Rechtsschutz im Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht (SIWR), Bd. I/2, 3. Aufl., Basel 2011 (zit. DAVID et al.); DONATSCH ANDREAS, Strafrecht III, Delikte gegen den Einzelnen, in: Daniel Jositsch (Hrsg.), Zürcher Grundrisse des Strafrechts, Zürich 2018, 294 ff.; JENNI SIMON, Rechte und Massnahmen zur Bekämpfung des grenzüberschreitenden Verkehrs mit Markenfälschungen, Bern 2015; MENN CONRADIN, Internet und Markenschutz, Diss. Bern 2003; HEINRICH PETER, Schweizerischer Designgesetz/Haager Musterabkommen (DesG/HMA), Kommentar, Zürich 2014 (zit. OFK-HEINRICH); DERS., Schweizerisches Patentgesetz/Europäisches Patentübereinkommen, Kommentar in synoptischer Darstellung, 2. Aufl., Bern 2018 (zit. PatG/EPÜ); REHBINDER MANFRED/VIGANÒ ADRIANO, Urheberrechtsgesetz (URG), Kommentar, 3. Aufl., Zürich 2008 (zit. OFK-REHBINDER/VIGANÒ); RÜETSCHI DAVID, in: Noth Michael/Bühler Gregor/Thouvenin Florent (Hrsg.), Markenschutzgesetz (MSchG), Handkommentar, Bern 2017 (zit. SHK-RÜETSCHI); STUTZ ROBERT MIRKO/BEUTLER STEPHAN/KÜNZI MURIEL, Designgesetz (DesG), Handkommentar, Bern 2006 (zit. SHK-STUTZ/BEUTLER/KÜNZI); TROLLER ALOIS, Immaterialgüterrecht, Band II, 3. Aufl., Basel/Frankfurt a.M. 1971; ZÜLLIG LUKAS, in: Staub Roger/Celli Alessandro L. (Hrsg.), Designrecht, Kommentar zum Bundesgesetz über den Schutz von Design, Zürich/Basel/Genf 2003 (zit. ZÜLLIG, in: Staub/Celli).

Materialien: Botschaft zur Änderung des Markenschutzgesetzes und zu einem Bundesgesetz über den Schutz des Schweizerwappens und anderer öffentlichen Zeichen («Swissness»-Vorlage) vom 18. November 2009 (BB1 2009, 8533) (zit. Botschaft Swissness).

I. Übersicht

Zweck: Warum sollte sich der Inhaber eines verletzten Immaterialgüterrechts dafür entscheiden, eher strafrechtlich als zivilrechtlich vorzugehen?

1

Die verschiedenen Immaterialgüterrechtsgesetze (PatG, MSchG, DesG, URG) 1.1 enthalten alle Bestimmungen, die einem Inhaber eines verletzten Rechts ermöglichen, entweder zivilrechtlich, zollrechtlich oder strafrechtlich vorzugehen. In der Praxis stellt sich für den Rechtsinhaber die Frage, welches Verfahren empfehlenswert ist.

Für die Beantwortung dieser Frage sind mehrere Faktoren zu betrachten. Sehr oft 1.2 sind die **Kosten** ausschlaggebend (s. ACKERMANN, 728 Rz. 7). Das Einreichen eines Strafantrages ist in mehrfacher Hinsicht kosteneffizienter als das Anheben einer Zivilklage, insb. weil die Strafbehörde keinen Kostenvorschuss verlangt. Die Vorbereitung eines Strafantrages ist auch meistens einfacher als das Erstellen einer Zivilklage. Ausserdem ist das Strafverfahren oft kürzer und einfacher, was i.d.R. für den Straßkläger weniger Anwaltskosten bedeutet.

- 1.3 Das strafrechtliche Vorgehen ist der einzige erfolgsversprechende Weg, **wenn der Täter unbekannt oder nicht leicht zu finden ist**, weil die zivilrechtliche Verfolgung nur gegen bekannte Verletzer gerichtet werden kann. Dies gilt insb. in Fälschungsfällen, wo es vorkommt, dass die vom Zoll beschlagnahmte Ware nicht die echte Identität des Versenders erkennen lässt. Dieses Problem tritt auch regelmässig auf, wenn Fälschungen durch das Internet verkauft werden. Es ist bekannt, dass die Internet-Dateien («Whois» Ergebnisse, Kontaktadressen auf der Webseite etc.) oft nicht stimmen und auf nicht existierende Personen oder Gesellschaften verweisen. Dem Immaterialgüterrechtsinhaber bleibt dann nur übrig, einen Strafantrag gegen unbekannt zu stellen, um Untersuchungen und/oder die Einziehung der gefälschten Ware zu beantragen. Zu bemerken ist, dass bei Urheberrechtsverletzungen im Internet wo IP Adressen im Prinzip die einzige Möglichkeit sind, einen Verletzer zu identifizieren, das Bundesgericht entschieden hat, dass IP Adressen vom Datenschutzgesetz umfasst werden, und daher nicht verwertbar sind, was eine gewisse Unsicherheit betr. Strafverfolgung von Urheberrechten geschaffen hat (s. BGE 136 II 508; BLASER, 13).
- 1.4 Ein strafrechtliches Vorgehen ist manchmal auch unumgänglich, wenn die Immaterialgüterrechte im Besitz mehrerer Inhaber stehen, die sich über das Treffen von Schutzmassnahmen nicht einig sind. Bei mehreren Inhabern ist nämlich grundsätzlich jeder antragsberechtigt (s. ACKERMANN, 758 Rz. 35). Dies kann insb. bei Erben eines geschützten Werkes geschehen. In einem solchen Fall, wo die Erben nur zusammen zivilrechtlich vorgehen können (notwendige Streitgenossenschaft), besteht dann noch immer die Möglichkeit, dass ein Erbe alleine strafrechtlich vorgeht, ohne Mitwirkung der anderen Erben. Er kann jedoch keine Zivilansprüche im Rahmen des Strafverfahrens vorbringen, weil in diesem Bereich wieder die allgemeinen Regeln des Zivilprozessrechts gelten.
- 1.5 Im Strafverfahren kann der Inhaber von Immaterialgüterrechten über diesen Weg eine rasche Beschlagnahme mit anschliessender Einziehung der Waren erwirken, insb. im Falle einer Markenrechtsverletzung (s. JENNI, 172). Die Entscheidung des Inhabers von verletzten Immaterialgüterrechten wird letztendlich auch davon abhängen, **welches Ziel** er erreichen will. Ist es eine rasche Erledigung durch die Beschlagnahme und Vernichtung der widerrechtlichen Ware? Ist es die Suche nach einem ganzen Ring von noch unbekannten Tätern? Ist es die Verurteilung des Täters zu einer Freiheitsstrafe? In diesen Fällen ist natürlich das strafrechtliche Vorgehen empfohlen. Wenn der Immaterialgüterrechtsinhaber jedoch Schadenersatz von einem ihm bekannten und in der Schweiz etablierten Täter bekommen will, wird er eher zivilrechtlich vorgehen.
- 1.6 Letztlich muss der Immaterialgüterrechtsinhaber auch in Betracht ziehen, dass der **Vorsatz** des Täters eine Bedingung für seine Strafbarkeit ist. Er muss nämlich beweisen, dass der Täter sein Immaterialgüterrecht kannte und, dass der Täter den Willen hatte dieses Immaterialgüterrecht zu verletzen (ACKERMANN, 742 Rz. 41). Dies sollte vor dem Einreichen eines Strafantrages gründlich erwogen werden, weil dieses subjektive Merkmal schwer zu beweisen sein kann, auch wenn Eventualvorsatz im Prinzip genügt (s. hinten Rz. 9.2).

2 Anwendbare Strafbestimmungen: Welche Strafbestimmungen sind anwendbar?

- 2.1 Sämtliche Immaterialgüterrechtsgesetze enthalten besondere Bestimmungen für den strafrechtlichen Schutz: Art. 81–86 PatG, Art. 61–69 MSchG, Art. 41–45 DesG und

Sachregister

Die fetten Ziffern beziehen sich auf die Paragraphen, die mageren auf die Randziffern.

A

Abbildung

- Auswahl, **38** 10.5
- Qualität, **38** 10.5

Abgrenzungsprobleme zwischen

Immaterialgüterrechten, **33** 0.4

Abgrenzungsvereinbarung, **27** 2.1, 13.2

Abhängige Erfindung, **16** 37.6

Abhängigkeitslizenz im Patentrecht, **19** 14.2

Abkommen

- Freihandels-, **1** 107
- geografische Angaben/Käse, **1** 103 ff.
- Handels-, **1** 106 ff.
- Investitionsschutz-, **1** 109

Abmahnung, **29** 1.1 ff.; **30** 1.0 ff.; **38** 0.1 ff.; **43** 32.1; **44** 22.6, 22.9; **48** 6.1 ff.; **52** 8.2, 12 f.

– Abmahnschreiben, **38** 0.1 ff.

– Markenrechtsverletzung, **28** 8.3

Abnahme

- Abnahmefiktion im Design-Entwicklungsvertrag, **34** 14.4
- im Design-Entwicklungsvertrag,
34 13.1 ff., 14.2

Abrechnungspflicht im Urheberrechtsvertrag, **43** 17.2, 32.1; **44** 1.2, 17.1 f.

Abreden

- harte, **6** 3.7
- horizontale und vertikale, **6** 3.4
- Wettbewerbsabreden, **6** 3.1 ff.

Abrufrecht, s. *Zugänglichmachen auf Abruf*

Abschreckungswirkung von Patenten, **11** 8.12

Absicherungsfunktion, **7** 2.7

Absolutes Recht, Urheberrecht, **39** 6.1

Abstandserklärung, **29** 4.1 ff.; **50** 5.4

Abtretungserklärung, **27** 5.2

Abwehrklagen, **38** 23.2 f.

Advance-Pricing-Agreement (APA), **9** 12.4

Agentenmarke, **52** 9.2

Agile Entwicklungsmethoden, **16** 16.1

Agrarabkommen, Schweiz-EU, **1** 101

Ähnlichkeitsrecherche, Marken, **22** 4.10; s.a. *Wiederholungsgefahr*

Akteneinsichtsrecht, **38** 5.2

Aktiengesellschaft, **24** 2.1, 6.3

– Firmenbildung, **24** 11.1 ff.

– Firmenschutz, **24** 7.2a, 14.1

Aktiven

– Bilanzierungspflicht, **3** 4.5

– Definition, **3** 2

Aktivierung von Computerprogrammen, **16** 26.2

Aktivlegitimation, **38** 3.2; **48** 3.1, 15.3, 24.1

– Feststellungsklage, **45** 14.3 ff.

– Legitimation, **52** 2.1 f.

– Leistungsklagen, **45** 16.3 ff.; **53** 31.1 f.

– Strafantrag, **48** 3.1 ff.

– Unterlassungs- und Beseitigungsklage, **50** 7.1 f.

– im Urheberrecht, **43** 0.15, 0.17, 34.3; **44** 0.5, 4.4, 5.6, 5.7, 20.6, 21.1, 21.3, 21.6, 21.8

Akustisches Werk

– Corporate Sound, **31** 1.2, 2.6

– designrechtlicher Schutz, **31** 4.6, 5.6

– markenrechtlicher Schutz, **31** 25.1a

– urheberrechtlicher Schutz, **31** 17.3a

Akzessorietät der Teilnahmehandlung an der Patentverletzung, **19** 8.1

Algorithmen, patentrechtlicher Schutz, **16** 34.5

Allgemeine Geschäftsbedingungen bei Creative-Commons-Lizenzen, **42** 1.10 ff.

Allgemeine Lizenzbedingungen von Computerprogrammen, **16** 21.6

Allokationseffizienz, **4** 0.4, 0.8, 0.12 f., 0.29e, 0.30

Alterspriorität, **30** 1.2

Amicable dispute resolution im Design- Entwicklungsvertrag, **34** 36.4 ff.

Amtsgeheimnis der Zollverwaltung, **47** 8.1

Aneignungsmechanismus, **10** 3.1 ff.

Aneignungsregime, **10** 4.4

Aneignungsstrategien, **10** 3 ff.

Anerkennung und Vollstreckung,

1 110 ff.

Anerkennungsprotokoll, EPO, **1** 77 f.

Anrechnung, ausländische Steuern, **9** 8.3

Anrechnungsüberhang, **9** 9.2

Anreiz, **4** 0.4a, 0.7, 0.19

– Anreizfunktion, **7** 2.2

– Anreiztheorie, **42** 0.4

– Motivation, **4** 0.7a

Ansprüche auf finanziellen Ausgleich,
4 0.19

Anti-Commons, **2** 40, 43, 45

– Situation, **4** 6.8

Antrag

– auf Einziehung und Vernichtung,
48 23.1 ff.

– auf Hilfeleistung der Zollverwaltung,
47 10.1 ff.

Anwartschaften auf Immaterialgüter-
recht, **33** 14.3

Anweisungen an den menschlichen
Geist, **16** 34.14

Anwendbares Recht, **27** 14.1 f.; **50** 3.1 f.

– bei Creative-Commons-Lizenzen,
42 1.1 ff.

– Rechtswahl, **50** 3.2

Anwendungsbereich KG, **6** 1.1 ff.

Apothekerprivileg, **19** 11.10

Application Service Providing, **16** 14.3,
22.1 ff.

Appropriability regime, **10** 4.4

Äquivalente, nachträglich entwickelte,
19 17.4

Äquivalentenschutz, **19** 17.3 ff.

Äquivalenz, **11** 8.5

Arbeitgeber

– Übertragung der Pflichterfindung,
14 6.3 ff.

– Urheberrechte, **43** 34.2; **44** 0.3

Arbeitnehmer-Design, **33** 0.1 ff.

– Vergütungshöhe, **33** 12.1 ff., 14.9, 19.3

Arbeitnehmererfindung, **11** 7.1 ff.;
14 0.1 ff.

– Begriff, **14** 0.4

– Fertigstellung, **14** 0.5

– Fertigstellung nach Ende des Arbeits-
verhältnisses, **14** 0.6

– während Freistellungsperiode,
14 0.9

– grenzüberschreitende, **14** 0.14

– im öffentlich-rechtlichen Dienst-
verhältnis, **14** 0.13

– und originärer Rechtserwerb, **14** 0.6

– und treuwidrige Verzögerung der Fer-
tigstellung, **14** 0.7

Arbeitnehmer, Informationspflicht des,
33 6.2, 7.7, 9.5, 10.1 ff., 14.8, 16.1

Arbeitsfremde Erfindung

– Fertigstellung, **14** 10.4

– Konkurrenzverbot, **14** 10.2

– und Meldepflicht, **14** 10.2

– originärer Rechtserwerb, **14** 11.1

– zukünftige Übertragung, **14** 10.3

Arbeitsverfahren von Computerpro-
grammen, patentrechtlicher Schutz,
16 34.9

Arbeitsverhältnis

– Gelegenheitserfindung, **14** 4.2

– Pflichterfindung, **14** 0.5 ff., 1.6

– Schaffung von Computerprogrammen,
16 7.1, 36.1, 38.4

– Schaffung von Computerprogrammen,
Urheberpersönlichkeitsrechte,
16 9.7

– und Schöpferprinzip, **31** 21.2

– Urheberrechte, **42** 8.5

– Urheberschaft im, **45** 5.5 f.

Arbeitsvertrag, **33** 2.1 ff.

– Beendigung, **40** 5.1 f.

– Computerprogramme, **40** 0.4

– Schöpferprinzip, **40** 0.2 f.

– Synallagma, **40** 2.1

– Zweckübertragungstheorie, **40** 0.6

Architektur

– Corporate Architecture, **31** 2.5

– designrechtlicher Schutz, **31** 4.9

– urheberrechtlicher Schutz, **31** 17.6

Arzneimittel, pädiatrische, **12** 1.3

Ärzteprivileg, **19** 11.9

Attorney-Client-Privilege, **7** 7.3

Aufführungsrecht, **43** 20.1; **44** 0.7

Aufgabendesign, **33** 7.1, 18.1 ff.

Aufklärungspflichten des Designers,
34 7.1 ff.

Auftrag, **33** 2.3

– allgemein, **21** 0.1 ff., 16.1

– Formfreiheit, **21** 0.5

– Widerruf oder Kündigung, **21** 0.4,
15.1 f.

Auftragsforschung, **15** 0.2

Auftragsrecht

– Abgrenzung zu Werkvertragsrecht im Design-Entwicklungsvertrag, **34** 2.4; *s.a. Arzneimittel, pädiatrische*

– Design-Entwicklungsvertrag, **34** 2.3

Auftragsverhältnis, Schaffung von

Computerprogrammen, **16** 8.1

Ausfuhr von Waren, **47** 4.1

Ausgesetzter Preis, **4** 0.7

Auskunft und Rechnungslegung, **53** 19.1 ff.

Auskunftserteilung

– Begriff und Inhalt, **45** 15.7

– Vollstreckungshilfen, **45** 15.8

Auskunftspflicht, **38** 0.3, 5.2; **48** 9.2, 12.1 ff.

Auskunftsrecht, **38** 5.2; *s.a. Datenschutz*

Ausländisches Schutzrecht, Bestand, **38** 4.4

Auslegung von Patentansprüchen, **7** 13.2

Ausschliesslichkeitsrecht, **4** 0.6; **7** 2.2; **43** 0.10 ff., 9.2, 9.4, 14.2, 19.1, 20.1, 23.4, 25.2, 26.1, 26.2, 29.5; **44** 0.7, 1.2, 4.2, 5.4, 7.1, 12.1, 12.4, 14.2, 20.1, 20.4, 20.6

– Entstehungszeitpunkt, **38** 15.5

Ausschliessungsrecht des Patents, **19** 6.1

Ausschlussfunktion, **7** 2.3

Ausschlussgründe, **52** 8.2, 9

– absolute, **52** 8.2, 9 ff.

– relative, **52** 0.3 f., 4.2, 8.2, 9 ff.

Ausschlussrecht, **4** 0.16

Auswertungspflicht im Urheberrechtsvertrag, **43** 26.1, 32.1; **44** 18.1 f., 21.5, 22.9

Auswertungsvertrag, **43** 21.3; **44** 16.2

B

Barwert, **3** 21.3

Bearbeitungsrecht, **43** 0.12, 0.19, 6.1, 8.5, 9.4, 10.1, 22.1, 23.1–23.7; **44** 6.1, 10.1

– bei Creative-Commons-Lizenzen, **42** 2.1 ff., 3.1, 13.6, 26.1 f.

Befristung der Immaterialgüterrechte, **4** 0.17

Begehung, gewerbsmässige, **38** 23.9

Begriff

– Marke, **28** 1.1 ff.

– Markenrechtsverletzung, **28** 3.1 ff., 9.1 ff.

Beherrschungsklausel, **43**; **44** 1.3

Benchmarking, **7** 5.1

Benennungsstaat, Patente, **1** 80

Benützungshandlungen, **19** 7.1 ff.

Benutzungszwang

– beim Design, **31** 14.3

– bei der Marke, **31** 31.3

– beim Werk, **31** 22.1

Beobachtungsstelle, Digital Rights Management System, **39** 34.2

Bereicherungsklage, **53** 24.1 ff.

– Bereicherung, **53** 25.1 f.

– Entreicherungseinwendung, **53** 28.1

– Umfang des Bereicherungsanspruchs, **53** 27.1 ff.

– ungerechtfertigter Vermögensvorteil, **53** 26.1 ff.

– Verjährung, **53** 29.1

Berner Übereinkunft, Urheberrecht, **1** 29, 32

Berühmte Marke, Recherchierbarkeit, **4** 5.1

Beschlagnahme, **48** 1.5, 8.3, 11.1

– Beweismittel, **48** 11.1

Beschreibung, **11** 6.1 ff.

– von Computerprogrammen in Patentgesuchen, **16** 35.2

Beschriftung, **38** 12.7 f.

Beseitigungsanspruch im Urheberrecht, **43**; **44** 20.4, 21.1

Beseitigungsklage, **38** 23.5; **50**

– Anwendungsbereich, **50** 4.1 ff.

– Begriff und Inhalt, **45** 15.5 ff.

– Erstbegehungsgefahr, **50** 6.1

– Markenrechtsverletzung, **28** 12.41 ff.

– Rechtsschutzinteresse, **50** 5.1

– Verjährung, **50** 10.1

– Verschulden, **50** 9.1

– Verwirkung, **50** 11.1 ff.

– Wiederholungsgefahr, **50** 6.2

Besichtigung von Waren bei Hilfeleistung der Zollverwaltung, **47** 28.1 ff.

Besitzstand, **30** 1.0

Bestand eines ausländischen Schutzrechts, **38** 4.4

Bestandesklage, Markenrechtsverletzung, **28** 12.2, 12.16 ff., 12.31 ff., 12.56 ff.

Best-Effort Klausel, **6** 4.19

Bestimmungsgemässe Nutzung von
Computerprogrammen, **16** 16.11, 21.2

Bestimmungsstaat

– Marken, **1** 84

– Patente, **1** 73

Betriebserfindung und Erfindernennung,
14 12.2 f.

Betriebssysteme, urheberrechtlicher
Schutz, **16** 1.2

Betriebswirtschaftliche Steuerlehre, **9** 1.1

Beweiserleichterung nach Art. 67 PatG,
19 7.12

Beweislast, **38** 6.5; **52** 10.1 ff.

Beweismittel, **48** 8.3, 10.1 f.

– Beschlagnahme, **48** 11.1

– Durchsuchung, **48** 11.2

– Fabrikationsgeheimnis, **48** 13.1 f.

– Geschäftsgeheimnis, **48** 13.1 f.

– Gutachten, **48** 10.2

– Sachverständige, **48** 11.3

Beweissicherung, **29** 5.13

Bewertung

– Anschaffungskosten, **3** 16.1

– Ertragswertansatz, **3** 21

– Fair Value, **3** 20.1

– zu Fortführungswerten, **3** 6.7

– Herstellkosten, **3** 16.1

– Kostenwertansatz, **3** 19

– Marktwert, **3** 11

– Marktwertansatz, **3** 20

– qualitative Bewertungsansätze, **3** 22

– stille Reserven, **3** 7.3

– verlässlich schätzbarer Wert, **3** 4.4

– Vorsichtsprinzip, **3** 6.7

Bewertungsmethoden, Kategorien,
3 18.25 ff.

Bewertungsvorschriften, Folgebewer-
tung, **3** 16.2, 16.6, 16.10

Bewilligungspflicht, **24** 1.3, 8.4

Bilanzierung, Aktivierungsfähigkeit,
3 1.8

Bilanzierungsfähigkeit

– von Aktiven, **3** 4.6

– von Grundlagenforschung, **3** 17.2

– handelsrechtliche, **3** 8

– Herstellkosten, **3** 16.1

– immaterielle Vermögenswerte, **3** 8.4

– OR, **3** 2.1 ff.

– Überprüfung anhand Illustrationsbei-
spiel, **3** 10.5, 10.8, 10.10, 10.14, 13.5

Bilanzierungspflicht

– von Aktiven, **3** 4.5

– von Verbindlichkeiten, **3** 8

Bildmarke, **20** 3.8 ff.

Bildzeichen, Firma, **24** 4.2

Biosimilars, **12** 4.4

Bolar Exemption, **19** 11.3

Bösgläubigkeit, **38** 0.1 ff.

Branded House, Firma, **24** 18.3

Bundesamt für Landwirtschaft (BLW),
12 1.1

Business Model Canvas, **7** 4.3 ff.

Buyout, *s.a. Vergütung, pauschale*

– im Design-Entwicklungsvertrag,
34 30.1 ff.

C

Ceilings, **4** 7.1

Checkliste Patentrecherche, **13** 2

China, **7** 2.10

Cloaking, **25** 7.5

Cloud services, **16** 22.2, 24.1

Cluster, **13** 5.2

Co-Domain, **25** 0.4

Common names für Pflanzenschutzmittel
der ISO, **12** 4.6

Commons-basierte Produktion, **4** 0.6

Compiler für Computerprogramme,
16 16.1

Complementary assets, **10** 3.9

Compliance, **9** 10.3

– steuerliche, **9** 5.3

Computerimplementierte Erfindung,
16 34.3

Computerprogramme, *s.a. Software*

– Aktivierung, **16** 26.2

– Allgemeine Lizenzbedingungen,
16 21.6

– Arbeitsvertrag, **40** 0.4

– Beschreibung in Patentgesuchen

– bestimmungsgemässe Nutzung,
16 16.11, 21.2

– Compiler, **16** 16.1

– Dekompilation, **16** 10.1

– Doppelverkäufe, **16** 24.7

– ephemere Speicherung, **16** 11.1 f.,
20.2., 22.7

– Erschöpfung, **16** 4.5, 9.5, 17.1 f., 20.6,
37.2, 40.1

– Gebrauchsrecht, **16** 21.5, 26.1

Das vorliegende Handbuch ist ein praxisorientiertes und interdisziplinär ausgerichtetes Werk zum geistigen Eigentum (auch «Intellectual Property» oder kurz «IP» genannt). Es bietet raschen Zugriff auf Expertenwissen und spezialisiertes Know-how. Dadurch wird es zum unentbehrlichen Begleiter, wenn es darum geht, Immaterialgüter zu schützen, wirksam zu verteidigen, effizient zu verwalten und optimal zu verwerten. Die Schwerpunkte liegen dabei sowohl im juristischen als auch im ökonomischen Bereich. Über 60 namhafte Expertinnen und Experten bürgen für Praxisnutzen und wissenschaftliche Präzision. Das Handbuch enthält kommentierte Musterverträge, Mustervertragsklauseln, Management-Leitfäden, Checklisten etc. aus dem ganzen Spektrum des Immaterialgüterrechts und des IP-Managements.

Ergänzt wurde die zweite Auflage um die Themen des Datenschutzes und des Kartellrechtes. Ausführlicher erfasst und in separaten Kapiteln dargestellt sind weiter die Ergänzenden Schutzzertifikate, die Patent-, Marken- und Designrecherche, die Abmahnung bei Markenverletzungen, die Open Source- und Creative Common-Lizenz, die vorsorglichen und superprovisorischen Massnahmen, die Unterlassungs- und Beseitigungsklagen sowie die Patentnichtigkeits- und Markennichtigkeitsklage.

Musterdokumente und Checklisten können in elektronischer Form mittels des vorn im Buch abgedruckten Zugangscodes auf der Website des Verlags heruntergeladen werden.

ISBN 978-3-7190-4020-8



9 783719 040208