

Besprechung / Compte rendu

Schweizer IP-Handbuch

CONRAD WEINMANN / PETER MÜNCH / JÜRIG HERREN (Hg.)

Schweizer IP-Handbuch

Intellectual Property – Konzepte, Checklisten und Musterdokumente für die Praxis

Helbing Lichtenhahn, Basel 2013, XXI+1188 Seiten, CHF 378.–, EUR 291.–, ISBN 978-3-7190-2994-4

Das von CONRAD WEINMANN, PETER MÜNCH und JÜRIG HERREN herausgegebene Schweizer IP-Handbuch ist ein äusserst umfassendes Werk, dessen einzelne Beiträge ein enormes Grundlagewissen und einen grossen Praxisnutzen vermitteln. Nicht weniger als 46 Autorinnen und Autoren, alles ausgewiesene Spezialistinnen und Spezialisten auf ihrem Gebiet, haben zu diesem interdisziplinären Werk, das sowohl juristische als auch ökonomische Aspekte beleuchtet, beigetragen. Dass es durch die vielfältigen Beiträge und die grosse Autorenschaft zu etlichen inhaltlichen Überschneidungen kommt, ist im Interesse einer guten Verständlichkeit der einzelnen Beiträge in Kauf zu nehmen.

Das Handbuch enthält kommentierte Musterdokumente und -vorlagen, Checklisten und Management-Leitfäden aus dem ganzen Spektrum des Immaterialgüterrechts und IP-Managements. Alle Musterdokumente und Checklisten können zusätzlich in elektronischer Form mit einem auf der Innenseite des Buchdeckels abgedruckten Zugangscode unter folgender Webseite heruntergeladen werden: download.helbling.ch.

Der interdisziplinäre Ansatz und die eindruckliche Breite des Handbuchs haben zur Folge, dass sich kaum ein eigentliches Zielpublikum ausmachen lässt. Die Lektüre des Buchs bietet damit die Chance, über den eigenen Horizont hinauszublicken. Dafür gebührt den Herausgebern sowie den Autorinnen und Autoren grosser Dank.

I. Grundlagen

Der erste Beitrag widmet sich den nationalen und internationalen Rechtsgrundlagen des Immaterialgüterrechts. Der Autor MATHIAS SCHAEELI belässt es erfreulicherweise nicht nur dabei, eine Liste mit relevanten IP-Erlassen zusammenzutragen, sondern bringt es fertig, deren Inhalt und Bedeutung in prägnanter Form zusammenzufassen.

NIKOLAUS ALBERT THUMM, der Chefökonom des EPA, reisst in seinem Beitrag zu den ökonomischen Grundlagen des geistigen Eigentums zahlreiche interessante Fragen an und setzt sich insbesondere mit der Kritik an der Entwicklung des Patentrechts auseinander, wonach die stetige Zunahme an Patenten Innovation zunehmend hemme, insbesondere im Bereich der Biotechnologie. Nach Auffassung der Kritik erlangen Unternehmen insbesondere Patentschutz zunehmend bloss noch wegen indirekten Gründen (z.B. Blockierung des Wettbewerbs, freedom to operate, bessere strategische Positionierung für Aushandlung von Kreuzlizenzen) und nicht mehr primär aufgrund des Schutzes ihrer Technologien (THUMM, § 2 N 36 ff., S. 34 f.). Letztlich weiss man aber gemäss THUMM immer noch zu wenig über die ökonomischen Auswirkungen der verschiedenen Ansätze zum Schutz geistigen Eigentums und es gibt keinen gesicherten Nachweis, dass das geltende Patentsystem Innovationen nicht begünstigt, sondern bremst.

DAVIDE PEZZOTTA und GABRIELA NAGEL-JUNGO setzten sich mit der Bilanzierung und Bewertung von IP auseinander. Dieses Gebiet ist insbesondere bei IP-Transaktionen von grösster Bedeutung. Den Prozessrechtsspezialisten unter den IP-Anwälten wird die Materie hingegen eher fremd sein. Die Autoren gehen mit zahlreichen anschaulichen Beispielen unter anderem auf die Frage der Bilanzierung und Aktivierung von immateriellen Werten unter OR, FER, IFRS und US GAAP ein und äussern sich zu verschiedenen Methoden für die Bewertung von Goodwill.

Weit über das eigentliche Thema «Fremdes geistiges Eigentum als Risikofaktor» geht der eindrücklich mit Urteilen und Literatur belegte Beitrag von CONRAD WEINMANN hinaus. WEINMANN stellt unter anderem Grundsätze der Risikoidentifikation, -analyse, -bewertung und -bewältigung vor und widmet sich auch praktischen Fragen, die bei Recherchen nach problematischen Drittrechten immer wieder auftauchen. Das Problem, dass Prioritätsrechte aus Drittstaaten bei einer geografisch eingeschränkten Recherche grundsätzlich nicht entdeckt werden, ist nur einer von zahlreichen praktischen Hinweisen, die WEINMANN liefert.

II. Intellectual Property Management

Die zwei ersten Beiträge im Teil zum Intellectual Property Management stammen von BEAT WEIBEL und sind nicht nur für Mitarbeitende von Rechts- und Patentabteilungen interessant. Die Beiträge befassen sich mit strategischem IP-Management und der Organisation des IP-Managements. Neben der Präsentation verschiedener IP-Strategien reicht das Spektrum von WEIBELS zahlreichen praktischen Empfehlungen bis zur Frage, ob und unter welchen Umständen ein Unternehmen mehr oder eher weniger Schutzrechte anmelden sollte.

WEIBEL verweist auf die Wichtigkeit eines interdisziplinären IP-Managements auf jeder Hierarchieebene (strategisches IP-Management auf Konzernstufe, taktisches IP-Management auf Stufe Geschäftseinheit und operatives IP-Management auf Funktionsstufe).

JENS HANEBRINK erläutert auf klare und übersichtliche Weise die Grundzüge des IP-Managements aus Sicht der Steuerplanung. Zusätzlich zu den wichtigen Hinweisen auf mögliche Doppelbesteuerungen von Lizenzgebühren und Quellensteuern erläutert der Beitrag insbesondere die Probleme des gruppeninternen Transfer-Pricing (HANEBRINK, § 7 N 11.1 ff., S. 200 f.).

Nicht eingegangen wird auf aktuelle Fragen zur Ausgestaltung von Lizenz-Boxen für die privilegierte Behandlung von Erträgen aus IP-Lizenzen.

III. Technische Innovation

Der dritte Teil des Handbuchs wird eingeleitet durch einen Beitrag von JOACHIM HENKEL und JÖRN BLOCK, die unter dem Titel «Wertaneignung – von Innovationen profitieren» der Frage nachgehen, unter welchen Voraussetzungen innovative Unternehmen optimal von ihren Innovationen profitieren.

In einem mit zahlreichen illustrativen Beispielen und hilfreichen Grafiken gespickten Beitrag erläutert TOBIAS BREMI den Schutz von technischen Innovationen anhand des geltenden Patentsystems. Der Beitrag von BREMI führt in einer äusserst gelungenen Mischung aus praktischen Hinweisen und theoretischen Ausführungen durch Fragen der Patentfähigkeit, des Schutzbereichs von Patenten sowie verschiedene Patentanmeldestrategien. BREMIS Ausführungen ergänzen den Beitrag von WEIBEL zum strategischen IP-Management auf ideale Weise.

Der Beitrag von MIRIAM GÄHWILER und FRANZ PROBST heisst «Rechte an Entwicklungen des Arbeitnehmers» und behandelt damit ein Thema, das nach wie vor zahlreiche ungelöste Fragen aufweist. Der Beitrag kommentiert ein hilfreiches Mustervertragsdokument mit Klauseln, wie sie typischerweise in Arbeitsverträgen zu Art. 332 OR zu finden sind.

Den gleichen Ansatz (Kommentierung einer Vertragsvorlage) verfolgt auch der Beitrag von MATTHIAS SCHWEIZER und CLAUDIA FESCH zu Forschungs- und Entwicklungskooperationen. Kern des kommentierten Forschungs- und Entwicklungsvertrags bilden Ausführungen zur Zuordnung und künftigen Nutzung der Forschungs- und Entwicklungsergebnisse. Die Autoren haben zu dieser zentralen Frage erfreulicherweise mehrere Varianten ausgearbeitet und stellen dar, unter welchen Umständen diese im Idealfall zum Zuge kommen.

WOLFGANG STRAUB bietet einen ausführlichen Überblick über den Schutz von Software-Entwicklungen. Den Schwerpunkt des übersichtlichen Beitrags stellen naturgemäss die Vorschriften zum Urheberrechtsschutz dar. Besondere Erwähnung verdient STRAUBS gelungene Darstellung der verschiedenen Schutzebenen von Software, nämlich (i) des Aufbaus bzw. der Struktur eines Programms einer Schnittstelle oder eines Datenformats, (ii) der Implementierung und Parametrisierung von Software sowie (iii) der Benutzeroberfläche eines Programms (STRAUB, § 12 N 5 ff., S. 299).

Neben dem vielschichtigen urheberrechtlichen Schutz von Software geht der Beitrag unter anderem auch auf den Schutz von Datenbanken, den patentrechtlichen Schutz von Software bzw. von computerimplementierten Erfindungen sowie auf den design- und lauterkeitsrechtlichen Schutz ein.

ROLAND FISCHER und LARA DORIGO kommentieren gemeinsam je ein Muster eines weltweit gültigen ausschliesslichen Patent- und Know-how-Lizenzvertrags mit umsatzabhängiger Lizenzgebühr sowie eines Patent- und Know-how-Kaufvertrags. Die beiden Vertragsmuster sind komplett und übersichtlich gehalten und verzichten auf unnötige Boilerplate-Formulierungen. Die detaillierte Kommentierung fokussiert auf praktische Probleme und legt den Finger auf wichtige kartellrechtliche Aspekte.

FRITZ BLUMER präsentiert eine Checkliste zur Erfassung und Beurteilung von Patentverletzungen. In gewohnt konziser Manier führt BLUMER durch sämtliche in diesem Zusammenhang relevanten Fragen der Rechtsbeständigkeit eines Patents, des Rechts aus dem Patent, der patentrechtlichen Schranken, der Erschöpfung und des Schutzbereichs. Die Ausführungen von BLUMER zur Patentnachahmung, d.h. zur Patentverletzung mit äquivalenten Mitteln, sind aufgrund der neusten Rechtsprechung (siehe Urteil des BPatGer vom 21. März 2013 i.S. S2013_001 und Urteil des BGer vom 21. August 2013 i.S. 4A_160/2013) teilweise zu ergänzen.

IV. Brands

ADRIAN ZIMMERLI und STEFAN KEEHNEN liefern in ihrem Beitrag eine übersichtliche Anleitung für die Auswahl und Neukreation einer Marke und die Erstellung eines Markenschutzkonzepts. Der mit vielen praktischen Tipps angereicherte Artikel befasst sich auch mit dem in der Praxis häufig Fragen aufwerfenden Thema der Schutzvermerke ® und TM.

Der zweite Beitrag von ADRIAN ZIMMERLI und STEFAN KEEHNEN beleuchtet Markenmeldestrategien. Die von einer grossen Erfahrung zeugenden Ratschläge sind bestens auf die Interessen von Praktikern ausgerichtet. Nicht nur die Empfehlungen zur Ausarbeitung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses sind für jeden Markenmelder lesenswert.

MARC SCHWENNINGER und RETO INGLIN kommentieren stellvertretend für die zahlreichen möglichen Verträge zwischen einem Unternehmen und einer kreativen Agentur einen Markenkreationsauftrag. Das Musterdokument sieht vor, dass die beauftragte Agentur gegen Leistung einer Pauschalzahlung sämtliche Rechte an der entworfenen Marke auf den Auftraggeber überträgt und sich zu einer sorgfältigen Recherche nach älteren Schutzrechten verpflichtet. Eine eigentliche Gewährleistung, dass keine älteren Rechte Dritter verletzt werden, wird nicht abgegeben. Dies ist eine praktische Lösung für diese in der Praxis häufig umstrittenen Punkte.

MATTHIAS STÄDELI erläutert eine Checkliste zur Wahl und Registrierung von Firmen. Darüber hinaus stellt der Autor auch die Grundlagen des Firmenschutzes vor. Die von STÄDELI detailliert ausgearbeiteten Grundsätze zur Firmenbildung sind übersichtlich gehalten und vermitteln zukünftigen Gesellschaftsgründern sämtliche relevanten Informationen in knapper und präziser Form.

URSULA IN-ALBON kommentiert eine Checkliste zur Domainnamen-Strategie von Unternehmen. Dem Beitrag ist eine informative Zusammenstellung der technischen und organisatorischen Grundlagen von Domainnamen vorangestellt. Interessant sind neben den rechtlichen Ausführungen insbesondere auch die Überlegungen der Autorin zu den Vor- und Nachteilen, die bei der Wahl von Sachbegriffen als Domainnamen zu berücksichtigen sind. Die praktischen Tipps zur Domainnamen-Recherche und Suchmaschinenoptimierung gehen weit über das hinaus, was man normalerweise in rechtlichen Beiträgen zum Thema Domainnamen liest.

SERGIO BORTOLANI kommentiert einen Markenlizenzvertrag und einen Markenübertragungsvertrag. Der Musterlizenzvertrag enthält zahlreiche Varianten für die verschiedenen Lizenzvertragstypen (z.B. exklusive und nicht exklusive Lizenz) und für unterschiedliche Interessenlagen (z.B. bei der Berechnung der Lizenz). Zu Recht weist der Autor darauf hin, dass einige Vertragsklauseln in der markenrechtlichen Literatur als üblich gelten, aber vonseiten des Kartellrechts zunehmend unter Druck geraten (z.B. Nichtangriffsklauseln), wobei in der Schweiz noch nicht abschliessend geklärt ist, ob und unter welchen Voraussetzungen solche Klauseln zulässig sind.

Der von BORTOLANI präsentierte Markenübertragungsvertrag ist schlank und präzise gehalten. Der Autor weist darauf hin, dass eine Markenübertragung zusätzlich zum eigentlichen Markenübertra-

gungsvertrag oft noch zahlreiche weitere Dokumente erfordert (z.B. Abtretungserklärungen für die Markenämter, Abgrenzungs- bzw. Koexistenzvereinbarungen usw.).

Auch noch auf internationale Verhältnisse einzugehen, hätte den Rahmen der Kommentierung gesprengt und ist auch nicht Gegenstand eines Schweizer IP-Handbuchs. Die Nutzer des Handbuchs tun aber gut daran, in Erinnerung zu behalten, dass bei der Lizenzierung und Übertragung ausländischer Marken die einzelnen Rechtsordnungen nicht selten besondere Anforderungen an die Ausgestaltung der Verträge (z.B. Formerfordernisse) vorsehen und auch inhaltlich nationale Besonderheiten beachtet werden müssen (z.B. erlauben einige Rechtsordnungen keine Übertragungen von Anmeldungen; die USA und andere Staaten verlangen, dass stets auch der Goodwill einer Marke mitübertragen wird; in einigen Staaten können Marken, welche durch ein identisches Element geprägt werden, nur gemeinsam übertragen werden, usw.).

BERNHARD VOLKEN kommentiert in seinem Beitrag ein Musterabmahnschreiben, eine vorformulierte Unterlassungserklärung, die der Markeninhaber dem mutmasslichen Markenverletzer zusammen mit dem Abmahnschreiben zustellen kann, sowie ein Rechtsbegehren um Erlass einer vorsorglichen Massnahme. Diese Themen würden für sich allein bereits ein ganzes Buch füllen. Der Autor konzentriert sich erfreulicherweise auf Aspekte, zu denen es bisher kaum Gerichtsentscheidungen gibt und die in der schweizerischen juristischen Literatur nicht ausführlich behandelt werden. VOLKEN geht beispielsweise detailliert auf die Unterschiede der deutschen und schweizerischen Praxis bei der Verfassung von Abmahnschreiben und Berechtigungsanfragen ein und widmet sich auch der Formulierung von Unterlassungserklärungen und den damit verbundenen Problemen. Die Quadratur des Kreises, nämlich eine Beseitigung des Rechtsschutzinteresses des Schutzrechtsinhabers ohne Präjudizierung von Haftungsansprüchen kann allerdings auch mit einer geschickten Formulierung der Unterlassungserklärung nicht erreicht werden.

Der Beitrag von CONRADIN MENN widmet sich Streitigkeiten um Domainnamen. Der Autor kommentiert ein Abmahnschreiben an den Inhaber eines mutmasslich markenrechtsverletzenden Domainnamens sowie die entsprechende Unterlassungs- bzw. Übertragungserklärung. MENN geht in diesem Zusammenhang insbesondere auch auf ganz praktische Probleme ein, nämlich dass z.B. die Whois-Datenbanken aus Datenschutzgründen in der Regel nicht mehr angeben, seit wann ein bestimmter Domainname registriert ist. Dies erschwert die Einschätzung der Rechtslage erheblich, da Prioritätsrechte nur noch mit grösserem Aufwand abgeklärt werden können. Weiter zeigt MENN anhand einer sehr übersichtlich dargestellten Checkliste den Ablauf eines WIPO-Streitbeilegungsverfahrens auf, das bekanntlich für die meisten Top Level Domains und insbesondere auch für die Country Code Top Level Domain «.ch» anwendbar ist.

V. Design

MARKUS WANG und ANDREA ROTH-RUFENER gehen in ihrem Beitrag auf den Schutz von Corporate Design ein und prüfen dabei insbesondere die Voraussetzungen, unter denen die verschiedenen Ausprägungen von Corporate Design marken-, design-, lauterkeits- oder urheberrechtlich geschützt werden können.

STEPHAN BEUTLER legt eine Checkliste für die Behandlung von Arbeitnehmer-Design vor und kommentiert eine arbeitgeber- und eine arbeitnehmerfreundliche Variante, wie die Rechte auf ein Design in Arbeitsverträgen geregelt werden können. Aus Sicht des Arbeitnehmers empfiehlt BEUTLER, keine besondere Klausel in den Arbeitsvertrag aufzunehmen, sondern es bei der gesetzlichen Regelung von Art. 332 OR zu belassen. Zudem stellt der Autor Muster-Meldungen zur Verfügung, mit denen Arbeitnehmer und Arbeitgeber einander die Schaffung von Design bzw. dessen Freigabe oder Inanspruchnahme mitteilen können. Bei der Inanspruchnahme ist zwischen Design, das nicht nur in Erfüllung einer dienstlichen Tätigkeit, sondern auch in Erfüllung von vertraglichen Pflichten (Aufgabendesigns) geschaffen wurde, sowie Gelegenheitsdesign zu unterscheiden. Der Beitrag von BEUTLER kombiniert in perfekter Weise hohe Praxisrelevanz mit umfassenden Literaturangaben und Hinweisen auf die einschlägige Rechtsprechung.

CHRISTOPH STEFFEN kommentiert einen Muster-Design-Entwicklungsvertrag. Dieser Entwicklungsvertrag sieht – wie auch der von SCHWENNINGER und INGLIN kommentierte Vertrag – vor, dass der Entwickler sämtliche Urheber- und Designrechte an den Auftraggeber überträgt. Wie STEFFEN zu Recht erwähnt, dürfte dieser Punkt häufig umstritten sein. Entwickler möchten in der Regel die Rechte

behalten und ein Lizenzmodell vorsehen. Gemäss STEFFEN überwiegen allerdings die Gründe für eine vollständige Rechteübertragung.

JÜRIG HERREN präsentiert eine umfassende Checkliste für die Registrierung von Design. Der Autor weist einleitend auf die Unterschiede zum Markenschutz und zum Urheberrecht hin und zeigt auf, welche Überlegungen vor einer Designhinterlegung angestellt werden sollten (Definition der Zielsetzungen, Abklärung alternativer Schutzmöglichkeiten, geografische Schutzausdehnung, mögliche Schutzausschlussgründe). Bei der Kommentierung des Eintragungsgesuchs werden nicht nur die rechtlichen Aspekte, sondern auch praktische Fragen behandelt, z.B. welche Datenformate, Auflösungen und Datenträger das Institut für Geistiges Eigentum für die Übermittlung grafischer Gestaltungen akzeptiert.

PETER SCHRAMM präsentiert einen Muster-Design-Lizenzvertrag sowie einen Design-Übertragungsvertrag. SCHRAMM weist darauf hin, dass reine Design-Lizenzverträge eher selten vorkommen, da bei der Lizenzierung von Produktgestaltungen oder grafischen Gestaltungen häufig auch das Urheberrecht eine Rolle spielen wird. Der von SCHRAMM kommentierte Muster-Lizenzvertrag enthält Varianten für eine Exklusivlizenz oder eine einfache Lizenz.

Gemäss SCHRAMM ist bei der Übertragung von Designrechten insbesondere in internationalen Fällen darauf zu achten, dass die Mitwirkungspflichten der übertragenden Partei sorgfältig geregelt werden, da viele Rechtsordnungen nicht nur für die Umschreibung der Registereintragung, sondern auch für die Aufrechterhaltung der Rechte und deren Durchsetzung die Zustimmung des Schöpfers verlangen.

ROBERT MIRKO STUTZ kommentiert ein Muster-Abmahnschreiben bei Designverletzungen. Die detailreichen Ausführungen von STUTZ gehen nicht weit über eine blosser Kommentierung des Abmahnschreibens hinaus, sondern bieten dem Leser eine umfassende Abhandlung, wie Designverletzungen angegangen und beurteilt werden sollten. Behandelt wird nicht nur die schweizerische Rechtslage, sondern STUTZ macht – wo sinnvoll – auch Hinweise zum Recht der EU und deren Rechtsprechung.

VI. Copyright

CLARA-ANN GORDON präsentiert einen Leitfaden für Unternehmen zur Optimierung von deren Urheberrechtsschutz. Dieser Leitfaden gibt zahlreiche Hinweise, welche Werke überhaupt urheberrechtlichen Schutz geniessen, welche Schutzalternativen geprüft werden sollten, welche Abwehrmöglichkeiten gegen unerlaubte Kopien zur Verfügung stehen und was beim Digital Rights Management zu beachten ist. Gerade das letzte Thema ist spannend, da es eine relativ junge Disziplin betrifft und in der Literatur häufig nur Einzelaspekte behandelt werden, z.B. die Problematik von Ländercodes bei DVDs und Blue-ray Discs oder DRM-Massnahmen bei Set-Top-Boxen. GORDON weist auf das unge löste Spannungsverhältnis zwischen Digital-Rights-Management-Systemen und den Rechten der Nutzer (z.B. das Recht auf Privatkopie) hin. GORDON stellt dar, wie der Bund diesem Spannungsverhältnis Rechnung zu tragen versucht und dafür eine eigene Beobachtungsstelle geschaffen hat (www.btm.admin.ch). Die letzten Untersuchungsergebnisse auf dieser Webseite stammen allerdings vom Februar 2012.

In der Praxis sind Vertragsklauseln in Arbeitsverträgen, welche die Übertragung von Urheberrechten regeln, von grosser Bedeutung. EMMANUEL MEYER stellt entsprechende Musterklauseln zur Verfügung und kommentiert diese. Er unterscheidet dabei zwischen den vermögensmässigen Rechten und den Urheberpersönlichkeitsrechten. Letztere gehen in Arbeitsverträgen häufig vergessen. Umstritten bleibt, in welchem Umfang Urheberpersönlichkeitsrechte in der Schweiz übertragen werden können. Eine Klausel, was bei Auflösung des Arbeitsverhältnisses gelten soll, rundet die umfassende Muster-sammlung von MEYER ab.

PHILIPPE FUCHS erläutert einen Vertrag zwischen einer Musikgruppe und deren Mitgliedern und einem Plattenlabel zur Einräumung bzw. Übertragung von Urheber- und Nachbarrechten. Das Plattenlabel verpflichtet sich, die Musikaufnahmen zu vermarkten. Dieser Vertrag enthält zahlreiche Bestimmungen, die bei normalen Rechteübertragungsverträgen, wie sie z.B. von SCHRAMM vorgestellt werden, nicht üblich sind. Der Vertrag ist typischerweise auf eine längere Zusammenarbeit ausgelegt und räumt dem Plattenlabel Optionsrechte für weitere Plattenaufnahmen ein. Typisch ist z.B. auch eine sogenannte Gruppenklausel, welche dem Plattenlabel das Recht gibt, die Auswechslung von

Bandmitgliedern von seiner Zustimmung abhängig zu machen oder die Zusammenarbeit zu beenden, wenn ohne seine Zustimmung Bandmitglieder austreten oder hinzukommen. Besonders sorgfältig muss gemäss FUCHS die Erfolgsbeteiligung der Musikgruppe redigiert werden, da diese Bestimmungen zahlreiche Verwertungsformen (DVDs, CDs, Internetdownloads, Streamings usw.) berücksichtigen müssen.

KAY-PETER UHLIG stellt einen Urheberrechtsvertrag über abgeleitete urheberrechtliche Nutzungsbefugnisse vor. An diesem Vertrag ist der Urheber nicht beteiligt, sondern Dritte, welche bloss über abgeleitete Rechte verfügen. In der Praxis spielen solche Verträge z.B. eine Rolle bei der Einräumung bzw. Übertragung von Verfilmungsrechten, Übersetzungen, Verleihrechten, Verlagslizenzen für besondere Ausgaben (z.B. Taschenbuchausgabe) usw.

Zusätzlich zu den Problemen, die sich in jedem Urheberrechtsvertrag stellen, werfen solche Verträge die Frage auf, ob der Befugnisinhaber seinerseits alle Rechte erworben hat, Unterlizenzen einräumen darf usw. Entsprechendes Augenmerk ist den Gewährleistungsbestimmungen zu widmen. Der Autor nimmt sich dieser Fragen sorgfältig an.

Die Checkliste zum Thema Urheberrechtsverletzungen stammt von CARMEN DE LA CRUZ. Die Autorin definiert die Voraussetzungen einer Urheberrechtsverletzung (inkl. einschlägige Schranken) und geht insbesondere auf die vom Gesetz zur Verfügung gestellten zivilrechtlichen Ansprüche (Leistungsklage, Feststellungsklage, Einziehung, Urteilsveröffentlichung, Urteilsmitteilung und vorsorgliche Massnahmen) ein.

VII. Instrumente der Rechtsdurchsetzung

PAUL RÜST, CHRISTOPH LANZ und YVES BUGMANN stellen in ihrem Beitrag das Panel der Uhren- und Schmuckmesse Baselworld vor. Bei diesem Panel handelt es sich um ein messeinternes Schiedsgericht, dem sich alle Aussteller mit der Unterzeichnung des Ausstellervertrags unterwerfen und dessen Entscheide befolgen müssen. Die Autoren beschreiben unter anderem die Entstehung und Funktion des Panels, das 1985 gegründet wurde und damals absolutes Neuland betrat. Im Verlauf der fast 30 Jahre seit der Gründung hat das Panel weit über 800 Beschwerden von Rechteinhabern gegenüber Ausstellern entschieden. Pro Jahr werden ca. 20–25 Beschwerden gutgeheissen (Tendenz sinkend). Angesichts der rund 1800 Aussteller erscheint diese Anzahl nicht sonderlich gross. Die Anordnungen des Panels sind vorsorglich und betreffen nur das Areal der Messe und die Dauer der jeweiligen Ausstellung. Will der Schutzrechtsinhaber ein definitives und rechtskräftiges Urteil erlangen, muss er (zusätzlich) ein staatliches Gericht anrufen.

KARIN MÄRKI und JÖRG HAUDENSCHILD von der Oberzolldirektion beschreiben die Hilfeleistung der Zollverwaltung im Bereich des Immaterialgüterrechts. Die Autoren zeigen, wie wichtig es ist, dass der Schutzrechtsinhaber möglichst detaillierte Hinweise liefert, welche eine Identifikation verdächtiger Waren erlauben. Bei täglich über 70000 Warensendungen, die elektronisch zur Zollveranlagung angemeldet werden, gleicht die Hilfeleistung der Zollverwaltung der sprichwörtlichen Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Werden hingegen ausreichende Informationen zur Verfügung gestellt, ist die Hilfeleistung erstaunlich effizient. Über einen Antrag auf Hilfeleistung der Zollverwaltung entscheidet die Oberzolldirektion endgültig. Ob gegen andere Entscheide der Oberzolldirektion (z.B. über die Herausgabe von Mustern und Proben) ein Rechtsmittel besteht und nach welcher Verfahrensordnung dies geltend gemacht werden müsste, ist nach wie vor nicht geklärt.

THEDA KÖNIG HOROWICZ erläutert die im Fall einer Immaterialgüterrechtsverletzung zur Verfügung stehenden strafrechtlichen Massnahmen und das entsprechende Vorgehen. Ein strafrechtliches Vorgehen ist insbesondere dann angezeigt, wenn der Verletzer nicht bekannt ist und nur schwierig ermittelt werden kann. Zudem kann ein strafrechtliches Vorgehen zur Abwehr von Immaterialgüterrechtsverletzungen auch dann geboten sein, wenn das Recht mehreren Inhabern gehört und diese nur gemeinsam über die privatrechtliche Durchsetzung entscheiden können, sich aber nicht einig sind. Einen eigenen Abschnitt widmet KÖNIG HOROWICZ der Einziehung und Vernichtung von Verletzungsgegenständen ausserhalb eines Strafverfahrens. Ein solches Verfahren kann gerade für Immaterialgüterrechte interessant sein.

Einen äusserst sorgfältigen und umfassenden Überblick über die Schadenersatz-, Gewinnherausgabe- und Bereicherungsklagen bei Immaterialgüterrechtsverletzungen bietet der Beitrag von MATTHIAS LEEMANN. Der Autor fasst die geltende Praxis mit zahlreichen Hinweisen auf Rechtspre-



chung und Literatur konzise zusammen. Er illustriert die Besonderheiten der einzelnen Klagen und erläutert zahlreiche in der Vergangenheit umstritten diskutierte Begriffe und Rechtsinstitute (z.B. Anwendungsbereich der Lizenzanalogie, Voraussetzung der Bösgläubigkeit bei der Gewinnherausgabe nach unechter Geschäftsführung ohne Auftrag, Voraussetzungen der Eingriffskondiktion) mit wohlthuender Klarheit und Präzision.

Zusammenfassend kann den Herausgebern und Autorinnen und Autoren zu ihrem Werk, das einen umfassenden Überblick über die schweizerische IP-Landschaft bietet, nur gratuliert werden.

Dr. Simon Holzer, Rechtsanwalt, Bern/Zürich