



**Universität
Zürich** UZH

Rechtswissenschaftliches Institut

Immaterialgüterrecht

Vorlesung – Frühlingssemester 2013

Prof. Dr. Florent Thouvenin, RA

Assistenzprofessor für Immaterialgüter- und Informationsrecht an der
Universität St. Gallen, Lehrbeauftragter an der Universität Zürich



Rechtsverkehr

Überblick

- Formen
 - Übertragung
 - Lizenzierung
- Verkehrsfähigkeit
 - Immaterialgüterrechte als absolute Rechte (inkl. Anwartschaften)
 - Faktische Ausschliesslichkeit durch Geheimhaltung: Know-how
- Rechtsgrundlagen
 - Kein Immaterialgütervertragsrecht
 - Einzelne Regelungen in IGR (Bsp.: PatG 33 f.; MSchG 17 f.; DesG 14 f.; URG 16)
 - Obligationenrecht
 - Innominatkontrakte
 - OR AT: Regeln anwendbar
 - OR BT: teilw. analoge Anwendung
 - Verlagsvertrag (OR 380 ff.)



Rechtsverkehr (2)

Übertragung

- Rechtsnatur
 - Verfügungsgeschäft: Übertragung absoluter Rechte
 - Wirkung: erga omnes
 - Grundlage der Übertragung: Verpflichtungsgeschäft, bspw. Kaufvertrag
- Doppelte Teilbarkeit
 - Qualitativ: unterschiedliche Befugnisse (strittig)
 - Quantitativ: anteilmässig, insb. Gesamthandschaft (ZGB 646 ff. und 652)
- Formerfordernis
 - Schriftform: Patente (PatG 33 II^{bis}); Designs (DesG 14 II); Marken (MSchG 17 II)
 - Keine Form: Urheberrechte (URG 16)
- Registereintrag
 - Keine konstitutive Wirkung (PatG 33 III; DesG 14 II; MSchG 17 II)
 - Beschränkte Wirkung gegenüber Dritten (PatG 33 III; DeG 14 II f.; MSchG 17 II f.)



Rechtsverkehr (3)

Lizenzvertrag

- Rechtsnatur
 - Einräumung von Nutzungsrechten
 - «Durch den Lizenzvertrag ermächtigt der Lizenzgeber den Lizenznehmer, ein immaterielles Gut im vereinbarten Umfang zu nutzen.»
 - Wirkung: inter partes
- Gegenstand
 - Immaterialgüterrechte: echter Lizenzvertrag
 - Know-how: unechter Lizenzvertrag
 - Beides: Gemischter Lizenzvertrag
- Formfreiheit
- Registereintrag
 - Registereintrag möglich, aber nicht konstitutiv
 - Wirkung: Bestandesschutz gegenüber Erwerber des Schutzrechts



Rechtsverkehr (4)

Lizenzvertrag (2)

- Arten
 - Einfache Lizenz
 - LG erteilt Vielzahl von Lizenzen
 - Ausschliessliche Lizenz
 - LG vergibt nur eine Lizenz und garantiert LN Ausschliesslichkeit
 - LG bleibt selbst zur Nutzung des immateriellen Guts berechtigt
 - Exklusivlizenz
 - LG vergibt nur eine Lizenz und garantiert LN Exklusivität
 - LG verpflichtet sich, immaterielles Gut auch selbst nicht zu nutzen
 - Unterlizenz
 - LN erteilt Lizenz an Dritte
 - Kreuzlizenz (Cross License)
 - Mehrere (mindestens zwei) Lizenzverträge übers Kreuz
 - Beide Parteien sind sowohl LG als auch LN



Rechtsverkehr (5)

Lizenzvertrag (3)

- Pflichten des Lizenzgebers
 - Verzicht auf Ausübung des Verbotsrechts (negative Komponente)
 - Genussverschaffung und Genusserhaltung (positive Komponente)
 - Weitere Pflichten, wenn vereinbart
 - Verbesserung und Weiterentwicklung
 - Meistbegünstigungsklausel
- Pflichten des Lizenznehmers
 - Gegenleistung, insb. Lizenzgebühr
 - Abrechnungs- und Kontrollpflicht (bei umsatzabhängiger Lizenz)
 - Weitere Pflichten, wenn vereinbart
 - Einhaltung von Qualitätsstandards
 - Benutzungs- und Marktbearbeitungspflicht
 - Mitteilung von Rechtsverletzungen und Unterstützung in Prozessen



Rechtsschutz

Schienen des Rechtsschutzes

- Zivilrechtlicher Rechtsschutz
- Strafrechtlicher Rechtsschutz
- Verwaltungsverfahren
- Hilfeleistung der Zollverwaltung

Typischer Ablauf (Zivilprozess)

- (Superprovisorische Massnahmen)
- Vorsorgliche Massnahmen → Rechtsmittelverfahren
- Hauptverfahren → Rechtsmittelverfahren



Rechtsschutz (2)

Bestandesklagen

- Nichtigkeitsklage
 - Rechtsgrundlage: PatG 26; URG 61; DesG 33; MSchG 52
 - Rechtsnatur: Negative Feststellungsklage
 - Ziel: Löschung des im Register eingetragenen Rechts bzw. Feststellung des Nichtbestehens eines Urheberrechts
 - Typischerweise: Widerklage nach Erhebung Verletzungsklage
 - Voraussetzungen: Nichtigkeitsgrund und Rechtsschutzinteresse
- Übertragungsklage
 - Rechtsgrundlage: PatG 29; DesG 34; MSchG 53
 - Rechtsnatur: Gestaltungsklage
 - Anmassung der Hinterlegung durch Nichtinhaber Rechts auf IGR
 - Frist: 2 Jahre seit Eintragung bei gutem, keine Frist bei bösem Glauben



Rechtsschutz (3)

Verletzungsklagen

- Unterlassungsklage
 - Rechtsgrundlage: PatG 72 I; URG 62 I lit. a; DesG 35 I lit. a; MSchG 55 I lit. a
 - Voraussetzungen: drohende oder andauernde Verletzung
 - konkrete Gefahr in naher Zukunft erfolgenden Eingriffs in Schutzrecht
 - bereits erfolgte Verletzung mit Wiederholungsgefahr
 - Rechtsbegehren: hinreichend konkrete Formulierung
 - Typischerweise verbunden mit Strafandrohung nach StGB 292
- Beseitigungsklage
 - Rechtsgrundlage: PatG 72 I; URG 62 I lit. b; DesG 35 I lit. c; MSchG 55 I lit. b
 - Aufhebung der konkreten Auswirkung einer Schutzrechtsverletzung
 - Regelmässig in Verbindung mit Beschlagnahme



Rechtsschutz (4)

Verletzungsklagen (2)

- Feststellungsklage
 - Rechtsgrundlage: PatG 74; URG 61; DesG 33; MSchG 52
 - Positive Feststellungsklage
 - Feststellung der Verletzung
 - Feststellung des Bestandes eines Schutzrechts
 - Negative Feststellungsklage
 - Feststellung der Nicht-Verletzung
 - Feststellung des Nicht-Bestandes eines Schutzrechts
 - Voraussetzung: Feststellungsinteresse
 - Subsidiarität der Feststellungsklage: wenn Ungewissheit nicht durch Leistungs- oder Unterlassungsklage beseitigt werden kann



Rechtsschutz (5)

Verletzungsklagen (3)

- Klage auf Auskunftserteilung
 - Rechtsgrundlage: PatG 66 lit. b; URG 62 I lit. c; DesG 35 I lit.c; MSchG 55 I lit. c
 - Auskunft zur Substantiierung des Schadens im Rahmen einer Stufenklage
 - Auskunft über Herkunft schutzrechtsverletzender Gegenstände
- Begehren auf Urteilspublikation
 - Rechtsgrundlage: PatG 70a; URG 66; DesG 39; MSchG 60
 - Publikation auf Antrag obsiegender Partei
 - generalpräventive Wirkung / informative Wirkung
 - Voraussetzung: Publikationsinteresse
 - Wiedergewinnung der Kundschaft: "Metro" (KGer ZG, sic! 2003, 504)
 - Beseitigung Marktverwirrung: verneint bei "Schlumpagner" (BGer, sic! 2003, 337)



Rechtsschutz (6)

Vermögensrechtliche Ansprüche

- Schadenersatz
 - Rechtsgrundlage: OR 41 i.V.m. PatG 73 I; URG 62 II; DesG 35 II; MSchG 55 II
 - Voraussetzungen
 - Schaden: Lizenzanalogie zur Substantiierung (BGE 132 III 379 «Milchschaumer»; BGer, sic! 2008, 147 «SOS Serruriers»)
 - Widerrechtlichkeit
 - Kausalzusammenhang
 - Verschulden (Fahrlässigkeit genügt)
- Genugtuung
 - Rechtsgrundlage: OR 49 i.V.m. URG 62 II; MSchG 55 II; DesG 35 II; (nicht PatG)
 - Voraussetzung: schwere widerrechtliche Persönlichkeitsverletzung
 - Praktische Bedeutung gering, am ehesten bei Urheberpersönlichkeitsrechten



Rechtsschutz (7)

Vermögensrechtliche Ansprüche (2)

- Gewinnherausgabe
 - Geschäftsführung ohne Auftrag
 - Rechtsgrundlage: OR 423 i.V.m. URG 62 II; MSchG 55 II; DesG 35 II; Patenrecht: Anerkennung in Rechtsprechung (BGE 97 II 175)
 - Voraussetzungen
 - Eingriff in fremde geschützte Rechtssphäre
 - Widerrechtlichkeit und Kausalzusammenhang
 - Bösgläubigkeit
- Herausgabe der Bereicherung
 - Ungerechtfertigte Bereicherung
 - Rechtsgrundlage: OR 62; keine spezialgesetzliche Grundlage, aber Anerkennung in Rechtsprechung (BGer, sic! 2006, 774 «Rohrschelle»)
 - Herausgabe ungerechtfertigt (gutgläubig/bösgläubig) erzielten Gewinns



Rechtsschutz (8)

Örtliche Zuständigkeit im Zivilprozess

- National
 - ZPO 10: Sitz oder Wohnsitz
 - ZPO 36: unerlaubte Handlung: Sitz/Wohnsitz; Handlungs-/Erfolgort
 - ZPO 13: vorsorgliche Massnahme: Gericht Hauptsache oder Vollstreckung
- Euro-International
 - LugÜ 2: Land Sitz des Beklagten; international örtlich nach IPRG
 - LugÜ 5 Nr. 3: Unerlaubte Handlung: Handlungs-/Erfolgort
 - LugÜ 22 Nr. 4: Vertragsstaat für den Hinterlegung erfolgt (Registersachen)



Rechtsschutz (9)

Örtliche Zuständigkeit im Zivilprozess (2)

- International (IPRG 109)
 - Bestandesklagen
 - Wohnsitz des Beklagten
 - subsidiär: Geschäftssitz im Register eingetragenen Vertreters
 - subsubsidiär Sitz der Registerbehörde
 - Verletzungsklagen
 - Wohnsitz des Beklagten
 - subsidiär: gewöhnlicher Aufenthaltsort
 - alternativ: Handlungs- und Erfolgsort
 - Handlung durch Niederlassung: Ort der Niederlassung



Rechtsschutz (10)

Sachliche Zuständigkeit im Zivilprozess

- Einzige kantonale Instanz (ZPO 5 I lit. a)
 - Streitigkeiten im Zusammenhang mit geistigem Eigentum, insb. betreffend: Nichtigkeit, Verletzung, Inhaberschaft, Übertragung und Lizenzierung
- Handelsgericht des Kantons Zürich (GOG 44 lit. a)
- Bundespatentgericht
 - Ausschliessliche Zuständigkeit (PatGG 26 I)
 - Bestandes- und Verletzungsklagen, Klagen auf Erteilung Zwangslizenz
 - Anordnung vorsorglicher Massnahmen vor Rechtshängigkeit und Vollstreckung
 - Konkurrierende Zuständigkeit (PatGG 26 II)
 - Zivilklagen im Zusammenhang mit Patenten, insb. Inhaberschaft und Übertragung
 - Besondere Konstellationen (PatGG 26 III und IV)
 - Vor kantonalem Gericht vorfrage- oder einredeweise Geltendmachung der Nichtigkeit oder Verletzung → Fristansetzung für Klage an BPatGer
 - Vor kantonalem Gericht Widerklage betr. Nichtigkeit/Nicht-Verletzung → Überweisung an BPatGer



Rechtsschutz (11)

Rechtsmittel im Zivilprozess

- Beschwerde in Zivilsachen ans BGer (BGG 72 ff.)
 - Streitigkeiten beim IGE: Patente, Designs und Marken
 - Beschwerde zulässig auch wenn Streitwert nicht erreicht (BGG 74 II lit. b)
 - Vorinstanz: einzige kantonale Instanz → ZH: HGer (BGG 75 II a und b)
 - Nicht: Widerspruchsverfahren im Markenrecht (BGG 73)
- Subsidiäre Verfassungsbeschwerde an BGer (BGG 113 ff.)
- Patentprozess
 - Beschwerden ans BGer gegen Entscheide BPatGer (BGG 75 I)
 - Beschwerde zulässig auch wenn Streitwert nicht erreicht (BGG 74 II lit. b)