

### 3. Teil Der Erwerb und der Verlust von Immaterialgüterrechten

#### § 15 Prinzipien des originären Rechtserwerbs durch den Erstberechtigten

##### 15.1 Begriffe des originären und derivativen Rechtserwerbs und ihre Bedeutung im Immaterialgüterrecht

- 515 Von originärem Rechtserwerb sprechen wir, wenn das Immaterialgut unmittelbar mit dem Akt des Entstehens durch objektive Tatbestandselemente des Entstehungsvorgangs einem Berechtigten rechtlich zugeordnet ist. Durch objektive Tatbestandselemente meint insbesondere dass die Zuordnung unabhängig von rechtsgeschäftlichen oder diesen gleichgestellte Entstehensgründe geschieht.
- 516 Von derivativem Rechtserwerb sprechen wir, wenn die Tatbestandselemente des Rechtserwerbs in einer anderen Person verwirklicht werden und der Rechtserwerb durch eine Rechtsnachfolge in die Rechtsposition dieses originären Rechtserwerbers erfolgt. Derivativ bedeutet nicht immer zeitlich nachgeordnet. Denkbar ist auch, dass durch Rechtsgeschäft oder ex lege bewirkt wird, dass Rechtswirkungen gleichzeitig oder noch vor der Entstehung des Immaterialgüterrechts bei einer vom Rechtserwerber verschiedenen Person eintreten (Bsp.: Abschluss eines Verlagsvertrags vor Schaffung des Werkes)
- 517 Originär bedeutet auch nicht, dass Verträge beim Erwerb keine Rolle spielen. Gerade beim originären Rechtserwerb durch den Produzenten ergibt sich die Produzenteneigenschaft oft durch vertragliche Risikoübernahme z.B. im Rahmen eines Arbeitsvertrages oder Auftrages. Dieser wird aber nicht durch seine rechtsgeschäftliche Bedeutung sondern als rein faktischer Vorgang abhängiger Erfindungstätigkeit auf Rechnung des Arbeitgebers zur Grundlage des originären Rechtserwerbs. Die Ungültigkeit des Vertrages hat nicht zur Konsequenz, dass der Arbeitgeber die Diensterfindung nicht originär erwirbt. Vielmehr genügt zum Erwerb schon ein faktisches Arbeitsverhältnis.
- 518 Die Begriffe originärer und derivativer Rechtserwerb spielen auch im Sachenrecht, z.B. beim Erwerb von Fahrniseigentum nach Art. 718 ff. ZGB eine Rolle. Allerdings sind dort die Fälle des originären Rechtserwerbs von geringer praktischer Relevanz.
- 519 Die Begriffe originär und derivativ werden in der Regel nur für den Erwerb ausschliesslicher Vermögensrechte insbesondere Sachen und Immaterialgüter verwendet. Beim Erwerb relativer Rechtspositionen ist die Unterscheidung kaum relevant.
- 520 Warum ist die Diskussion über den sog. originären Rechtserwerb von Immaterialgütern im Immaterialgüterrecht von besonderer Bedeutung:

- Immaterialgüterrechte sind - mit Ausnahme des Markenrechts - zeitlich befristete Rechte. Rechtspositionen entstehen deshalb ständig neu und erlöschen. Der originäre Rechtserwerb ist deshalb die praktisch bedeutsamste Art des Erwerbs.
- In Teilbereichen des Immaterialgüterrechts ist der derivative Rechtserwerb durch persönlichkeitsrechtlich strukturierte Überlegungen erschwert. Die Regelung des originären Rechtserwerbs bekommt dadurch eine besondere Bedeutung.
- Insbesondere im Urheberrecht ist die Frage, wer als Urheber die staatsvertraglich garantierten Rechte der RBÜ anrufen kann, von eminenter praktischer Bedeutung.

## 15.2 Die verschiedenen Prinzipien originären Rechtserwerbs

### 15.2.1 Das Schöpferprinzip

521 Nach dem Schöpferprinzip steht das Immaterialgut derjenigen Person zu, welche es neu geschaffen hat. Das Schöpferprinzip hängt eng mit der naturrechtlichen Begründung des Eigentums zusammen, es handelt sich hier um eine der rechtsbildenden Ideen, welches der Idee eines Geistigen Eigentums überhaupt zum Durchbruch verholfen hat. Für das Patentrecht wird dieser Zusammenhang eindrucklich in der oft zitierten Präambel zum französischen Patentgesetz von 1791 manifestiert: *« considérant que toute idée nouvelle, dont la manifestation ou le développement peut devenir utile à la société appartient privativement à celui qui l'a conçue, et que ce serait attaquer les droits de l'homme dans leur essence que de ne pas regarder une découverte industrielle comme la propriété de son auteur. »*

522 Da es bei Immaterialgütern um gedankliche Güter geht, ist letztlich der innere Vorgang des sich Vorstellens und Denkens und die konkrete Umsetzung entsprechend dieser Vorstellung bzw. dieses Denkens rechtlich für die Frage entscheidend, wer Schöpfer ist.

Dies hat zwei Konsequenzen:

- Im Gegensatz zum Sachenrecht führt das Schöpferprinzip im Immaterialgüterrecht in seiner extremen Ausprägung zur Überlegung, dass originärer Rechtserwerber immer nur eine natürliche Person sein kann. Dies deshalb, weil das Immaterialgut als gedankliche Vorstellung bereits in seinen wesentlichen Zügen entstanden ist, wenn es von der natürlichen Person offenbart wird und sich deshalb eine juristische Person oder eine Drittperson immer nur bereits von andern Geschaffenes aneignen kann. Juristisch zwingend ist diese Überlegung allerdings nicht. Mit analogen Überlegungen hätte man auch ein Persönlichkeitsrecht der juristischen Person ablehnen können. Es ist deshalb nicht verwunderlich, dass das Schöpferprinzip in dieser extensiven Ausprägung auch im Urheberrecht heftig umstritten ist, und im Rahmen der letzten Ur-

heberrechtsrevision von den Urhebern nur mit grossem Einsatz erfolgreich verteidigt werden konnte.

- Da der Vorgang des Denkens und des sich Vorstellens einer natürlichen Person der unmittelbaren Beobachtung durch Dritte entzogen ist, wird durch die Durchführung des Schöpferprinzips eine Rechtsunsicherheit geschaffen. Diese kann im Urheberrecht ohne weiteres als vertretbar angesehen werden, nicht dagegen im gewerblichen Rechtsschutz, wo der registerrechtliche Stand mindestens durch gewisse Rechtsvermutungen gestützt werden muss.

523 Das Schöpferprinzip liesse sich theoretisch auch in einer weniger strikten Ausprägung vorstellen, wie es z.B. im Sachenrecht bei der Auslegung der Artikel 718 und 722 ZGB gehandhabt wird. Nach dieser Auslegung kann auch eine juristische Person oder Drittpersonen wie Arbeitgeber Schöpfer und damit originärer Rechtserwerber werden, indem sie sich das Handeln von Organen und Hilfspersonen als eigenes Handeln anrechnen lassen. Das Schöpferprinzip würde aber durch eine solche Auslegung verblassen und viel von seiner rechtsbildenden Kraft verlieren. Wenn wir deshalb im Immaterialgüterrecht von Schöpferprinzip sprechen, so ist dies meist im engen Sinne gemeint, dass als originärer Rechtserwerber nur diejenige natürliche Person in Frage kommen kann, die das Immaterialgut neu geschaffen hat.

#### 15.2.1.1 Benutzung als Rechtsgrund des originären Erwerbs

#### 15.2.1.2 Erstbenutzung

524 Wird das Immaterialgut insbesondere in Produktions- und Vervielfältigungsvorgängen benutzt, so ist dies meistens ein Vorgang, in denen das Immaterialgut den persönlichen und familiären Rahmen verlässt und einem weiteren Kreis z.B. den Betriebsangehörigen oder sogar einer weiteren Öffentlichkeit offenbart wird. Die Erstbenutzung ist deshalb viel eher ein beweisbarer Vorgang als die Schöpfung des Immaterialgutes. Es besteht ein enger gedanklicher Zusammenhang zwischen der Erstbenutzung als Erwerbsgrund an einem Immaterialgüterrecht und der Aneignung und Inbesitznahme als Erwerbsgrund für Sachen.

525 Die Rechtfertigungsgründe für den Rechtserwerb durch den Erstbenutzer erscheinen dagegen eher diffus und weisen lange nicht die Überzeugungskraft des Schöpferprinzips auf.

526 Denkbar ist eine Verbindung mit dem Schöpferprinzip in der Form, dass aus der Tatsache der Erstbenutzung die Vermutung abgeleitet würde, dass der Erstbenutzer entweder der Schöpfer ist, oder das Immaterialgut rechtmässig erworben hat. Entsprechende widerlegbare Vermutungen begegnen uns teilweise im Urheberrecht, insbesondere in Art. 8

URG. Auch in der praktischen Anwendung derjenigen Bestimmungen des UWG, welche indirekt auch Immaterialgüter schützen können, insbesondere der Art. 3 d sowie 5 a-c UWG spielt meistens der Nachweis der Erstbenutzung die für die Zuordnung entscheidende Rolle, da die Übernahme eines Arbeitsergebnisses in der Regel voraussetzt, dass dieses von einem andern bereits benutzt worden ist.

- 527 Denkbar ist aber auch eine Milderung des Erstanmelderprinzips durch das Erstbenutzerprinzip in dem Sinne, dass der Berechtigte vorbestehende Benutzungen im Sinne des Schutzes von wohl erworbenen Rechten beachten muss. Dies gilt z.B. für die Vorbenutzungsrechte im Patentrecht gemäss Art. 35 PatG und im Markenrecht gemäss Art. 14 MSchG.
- 528 Im übrigen kann das Erstbenutzerrecht vor allem durch polizeirechtliche Überlegungen gestützt werden. Konflikte sind in der Regel erst bei Benutzung durch verschiedene Benutzer zu erwarten. Hier können auch Interessen der Öffentlichkeit wie dasjenige des Schutzes des Publikums vor Täuschungen beim Gebrauch identischer oder verwechslungsfähiger Marken betroffen sein. Dass der Gesetzgeber erst im Zeitpunkt des Auftretens einer Zweitbenutzung aktiv wird und das bessere Recht in einem solchen Falle dem Erstbenutzer zuweist, ist eine naheliegende Lösung dort, wo der Erstbenutzer in die Kommerzialisierung der Nutzung erhebliche Mittel gesteckt hat. In diesem Fall geht es beim Schutz des Erstbenutzers auch um den Schutz von Investitionen in neue Produkte oder Dienstleistungen. Das alte Markenschutzgesetz hat deshalb das bessere Recht im Konfliktfall dem Erstbenutzer und nicht etwa dem Erstanmelder einer Marke zuerkannt. Das neue Markenschutzgesetz hat jedoch diesen Konflikt nunmehr zugunsten des Erstanmelders entschieden.

### 15.2.1.3 Die lange dauernde ausschliessliche Benutzung als Erwerbsgrund

- 529 Die Benutzung eines Immaterialgutes kann auch über den Tatbestand der Erstbenutzung hinaus rechtserzeugende Wirkung haben. Wie im sachenrechtlichen Institut der Ersitzung kann auch im Immaterialgüterrecht langjähriger unangefochtener Gebrauch dazu führen, dass in Fällen, in denen ein konkurrenzirender Gebrauch durch mehrere Benutzer polizeilichen Interessen zuwiderläuft, aus Gründen der Rechtssicherheit dem Benutzer der volle Rechtserwerb zugebilligt wird. Dieser Erwerbsgrund begegnet uns z.B. bei der Durchsetzung einer an sich nicht schutzfähigen Marke, er klingt aber auch in Vorschriften wie Art. 31 PatG an, der die Übertragungsklage des Besserberechtigten im Patentrecht gewissen Verjährungsfristen unterwirft.

### 15.2.1.4 Das Erstanmelderprinzip

- 530 Dass an die Erstanmeldung bei einem Schutzsystem, welches das Vollrecht erst durch den Registereintrag entstehen lässt, die Rechtsfolge eines vorläufigen Rechtserwerbs

durch den Anmelder geknüpft wird, ist naheliegend, ebenso wie die Vermutung, dass der Erstanmelder auch der Berechtigte am Immaterialgut ist. Weniger naheliegend ist jedoch, dass dies die abschliessende Zuweisung des Rechts sein soll. Das lässt sich nur in Fällen rechtfertigen, bei denen sowohl private wie öffentliche Interessen eine rasche Klärung der endgültigen Zuweisungsfrage erfordern. Dies wurde für den Erwerb des Markenrechts nach Art. 6 MschG vor allem deshalb angenommen, weil der Vermögenswert der Marke erst mit dem Gebrauch und der Verankerung ihrer Bedeutung im Bewusstsein des Publikums und nicht schon mit der Schaffung des Zeichens entsteht. Allfällige Ungerechtigkeiten bei der Zuweisung des Rechts können dann in Kauf genommen werden, wenn sie vor dem Aufbau einer Marktstellung durch den Benutzer geschehen. Umgekehrt besteht auch ein Interesse des Publikums an der Vermeidung nachträglicher Ansprecherkonflikte an Marken, da eine nachträgliche Zuweisung an einen andern Berechtigten zu Täuschungssachverhalten führen kann.

- 531 In den übrigen Gebieten des Immaterialgüterrechts folgt jedoch aus der Erstanmeldung lediglich eine vorläufige Zuweisung des Rechts. Der Erstanmelder ist meist während einer gewissen Zeit verpflichtet, sein Recht auf Verlangen dem Schöpfer oder einem aus einem andern Grund besser Berechtigten am Immaterialgut abzutreten.

#### 15.2.1.5 Originärer Rechtserwerb durch den Produzenten

- 532 Geht man von der Vorstellung aus, das Immaterialgüterrecht soll die Gewerbetreibenden zur Entwicklung neuartiger Produkte ermuntern (sog. Begünstigungstheorie des Immaterialgüterrechts), so liegt es nahe, demjenigen, der durch seine Risikobereitschaft die Schaffung geistiger Güter ermöglicht, auch Rechte an den dank seiner Initiative geschaffenen Immaterialgütern zuzuerkennen. Dabei geht es nicht in erster Linie um den Schutz von Investitionen sondern um den Schutz des Unternehmers, welcher zwar einerseits das Risiko trägt und andererseits - dies im Gegensatz zum reinen Investor - auch die organisatorischen und planerischen Voraussetzungen für die Schaffung neuer Produkte ermöglicht. Man kann behaupten, dass der Gedanke des Schutzes des innovativen Unternehmers eher die ältere rechtsbildende Idee des Immaterialgüterrechts gewesen ist als das Schöpferprinzip. So wurden die Druckprivilegien und Erfinderprivilegien der frühen Neuzeit in der Regel dem durchführenden Unternehmer und nicht dem Schöpfer des Werks oder der neuen technischen Lehre verliehen. Erst im Rahmen der naturrechtlichen Strömungen setzte sich das Schöpferprinzip als vorherrschendes Zuweisungsprinzip in den meisten Gebieten des Immaterialgüterrechts durch.
- 533 Der originäre Rechtserwerb durch den Produzenten bildet heute gleichsam den Gegenpol zum Schöpferprinzip, indem es sich wie dieses an Letztbegründungen ausrichtet, dies im Gegensatz zum Anmelder- bzw. Benutzerprinzip, welche vor allem von praktischen Gründen wie Rechtssicherheit und Kostenüberlegungen getragen werden.

### **15.3 Einfluss der verschiedenen Prinzipien auf die gesetzliche Definition des Rechtsobjektes**

534 Die Zuweisungsprinzipien beziehen sich vordergründig nur auf die Frage der Rechtszuweisung. Es kann aber nicht übersehen werden, dass die Frage des Rechtserwerbs im Immaterialgüterrecht auch eng mit der Definition des Rechtsobjektes zusammen hängt. Letztlich ist das Schöpferprinzip im Urheberrecht schon in der Definition des Werkbegriffs nach Art. 2 Abs. 1 URG enthalten, ebenso wie die Anknüpfung an die Erstanmeldung schon in der Definition der schutzfähigen Erfindung gemäss Art. 1 in Verbindung mit Art. 6 ff. PatG vorweggenommen wird. Auch die Regelung der Schutzdauer ist eng von der Zuweisungsfrage abhängig. So macht es keinen Sinn, dem Produzenten ein originäres Urheberrecht zuzuweisen, die Schutzdauer aber dennoch an den Tod des Schöpfers anzuknüpfen.

## **§ 16 Durchführung dieser Prinzipien in den einzelnen Immaterialgüterrechtsgesetzen**

### **16.1 Urheberrecht**

#### **16.1.1 Das Schöpferprinzip als Grundprinzip der Zuordnung des Urheberrechts**

535 Nach Art. 9 Abs. 1 URG steht das Urheberrecht dem Urheber bzw. der Urheberin eines Werkes zu. Als solche gilt nach Art. 6 URG diejenige natürliche Person, die das Werk geschaffen hat. Damit steht das schweizerische Urheberrecht zusammen mit den meisten europäischen Urheberrechtsordnungen auf dem Boden eines eng verstandenen Schöpferprinzips. Mit Ausnahme der noch zu besprechenden Sonderbestimmung für Computerprogramme in Art. 17 URG ist das Schöpferprinzip auch weitgehend konsequent durchgeführt. Ein Dritter, der das Werk nicht persönlich geschaffen hat, muss deshalb aus dem Urheberrecht fliessende Rechte immer auf vom Urheber abgeleitete derivative Erwerbstitel stützen, welche ihn zur Rechtsnachfolge berechtigen, sei dies Vertrag oder Erbgang.

#### **16.1.2 Ausnahmen vom Schöpferprinzip**

536 Lediglich der vorläufigen Rechtssicherheit dienen die Urheberschaftsvermutungen des Art. 8 URG. Demnach wird bis zum Beweis des Gegenteils als Urheber anerkannt, wer auf einem Werkexemplar oder bei der Veröffentlichung eines Werkes als solcher genannt wird. Ist kein Urheber genannt, kann das Urheberrecht durch denjenigen ausgeübt werden, der das Werk veröffentlicht hat.

### 16.1.3 Die Versuche zur Durchbrechung des Schöpferprinzips im Vorfeld der Totalrevision des Urheberrechtsgesetzes von 1992

- 537 Es kann an dieser Stelle keine detaillierte Schilderung der Positionen im Verlaufe der dreissigjährigen Revisionsbemühungen gegeben werden. Bereits im Rahmen der Revision von 1954 wurden Sonderbestimmungen über den Urheber im Arbeitsvertrag verlangt. Man verwies aber damals auf die kommende Revision des Arbeitsvertragsrechtes. In den Parlamentsdebatten von 1968 und 1969 scheiterte aber der Bundesrat mit seinem Entwurf, eine der Regelung von Art. 332a OR (Arbeitnehmererfindung) analoge Bestimmung für den angestellten Urheber einzufügen. Man sprach damals angesichts der quer durch die Fraktionen gehenden Solidarisierung des Parlamentes zugunsten der Urheber von einer "Sternstunde des Urheberrechtes". Nüchtern betrachtet wollte der Bundesrat in seinem Entwurf von 1967 lediglich die herrschende Gerichtspraxis, eben die sog. Zweckübertragungstheorie, festschreiben. Entgegen den gehegten Erwartungen enthielt der Bundesratsentwurf zu einem neuen Urheberrechtsgesetz von 1984 keine Bestimmungen über den angestellten Urheber, wohl aber in Art. 25 des Entwurfs eine Sonderbestimmung für das sog. Kollektivwerk unter der Verantwortung eines Produzenten, welche viele der im Arbeits- und Auftragsverhältnis tätigen Urheber betroffen hätte. Nach dieser Bestimmung sollte die Gesamtheit der Verwertungsrechte am sog. Kollektivwerk ex lege auf den Produzenten übergehen, wobei anderslautende Vereinbarungen Dritten nicht hätten entgegengehalten werden können, was trotz beschönigender Wortwahl praktisch auf einen originären Rechtserwerb des Produzenten hinausgelaufen wäre. Der beauftragte oder angestellte Urheber eines Beitrages an einem Kollektivwerk hätte sich also selbst bei einem offensichtlichen Vertragsbruch und selbst bei Nichtbezahlung seiner Arbeit ausschliesslich an den Vertragspartner und nicht an die Werknutzer halten können.
- 538 Ehrlicher war deshalb die Wortwahl von Art. 17 des bundesrätlichen Entwurfes von 1989. Nach dieser Bestimmung hätte dem Produzenten eines Kollektivwerkes das originäre Urheberrecht am Kollektivwerk zugestanden. Zusätzlich wurde in Art. 15 auch für Einzelwerke eine Bestimmung mit schwer durchschaubarem Inhalt vorgeschlagen. Demnach sollten Werke, welche in Erfüllung einer dienstlichen Tätigkeit oder in Erfüllung einer vertraglichen Verpflichtung geschaffen werden insoweit auf den Arbeitgeber übergehen, als es das Arbeitsverhältnis mit sich bringt. Nach den Ausführungen in der Botschaft sollte dabei nicht auf einen hypothetischen Parteiwillen, sondern vielmehr auf die objektiven Bedürfnisse des Arbeitgebers abgestellt werden. Nun, beide Vorstösse sind an der letztlich urheberfreundlichen Haltung des Parlamentes gescheitert. Sie wurden gegen den erbitterten Widerstand der SRG ersatzlos gestrichen. Ist demnach alles beim alten geblieben? Vermutlich ja, jedoch mit einer entscheidenden Verbesserung zugunsten der angestellten und beauftragten Urheber: Die Zweckübertragungstheorie sowie die bisherige urheberfreundliche Gerichtspraxis in diesem Bereich erhielten eine eindrückliche parlamentarische Bestätigung. Im Unterschied zum Werkbegriff engagierte sich das

Parlament nämlich in dieser Debatte eindeutig und dürfte damit der Gerichtspraxis den weiteren Weg der Rechtsprechung gewiesen haben. Auf der andern Seite darf aber ein wichtiger Punkt der Parlamentsdebatte nicht übersehen werden. Ein gewichtiges Argument für die Streichung aller Vorschläge für Sonderbestimmungen bildete die Berufung auf den Grundsatz der Vertragsfreiheit. Die Überlegung, der sich schliesslich auch die Vertreter der Arbeitgeber anschliessen konnten, lautete, dass der sorgfältige Arbeitgeber mit einer eindeutigen Vertragsgestaltung ohne weiteres die notwendigen Verwertungsrechte erwerben könne, der in Vertragsdingen nachlässige Arbeit- bzw. Auftraggeber jedoch keinen besonderen Schutz verdiene. Die freie Übertragbarkeit des Urheberrechtes und seiner Befugnisse wurde im Parlament deutlich bestätigt. Die Rechte des Urhebers wurden im neuen Gesetz zwar ebenfalls bestätigt und ausgebaut. Im Gegensatz zum deutschen Recht wurden aber keine ausdrücklich formulierten Sicherheiten gegen eine leichtfertige Veräusserung dieser Rechte im Rahmen der Vertragsgestaltung eingebaut.

- 539 Zur Zeit ist eine weitere Botschaft des Bundesrates zur Revision des URG in Vorbereitung. Die entsprechenden Vorentwürfe des Amtes sehen keinerlei Änderungen der geltenden Zuordnungsprinzipien vor. Es ist aber zu erwarten, dass von Seiten der Nutzerverbände erneut ein Produzentenartikel gefordert werden wird.

#### **16.1.4 Der Urheber im Arbeitsvertrag und Auftrag**

- 540 Im neuen Gesetz finden sich mit Ausnahme der Sonderbestimmung in Art. 17 URG über die im Arbeitsverhältnis geschaffenen Computerprogramme keinerlei Bestimmungen über die Rechte an den im Arbeitsverhältnis geschaffenen Werken. Aus Art. 17, welcher bei Computerprogrammen unter gewissen Voraussetzungen einen Rechtserwerb durch den Arbeitgeber vorsieht, muss e contrario abgeleitet werden, dass in allen übrigen nicht geregelten Fällen die allgemeinen Regeln über den Erwerb von Nutzungsrechten im Rahmen von Verträgen gelten, welche unten in § 19 zu erläutern sind.

#### **16.1.5 Die Sonderbestimmung von Art. 17 URG für Computerprogramme**

- 541 Art. 17 URG lautet: „Wird in einem Arbeitsverhältnis bei Ausübung dienstlicher Tätigkeit sowie in Erfüllung vertraglicher Pflichten ein Computerprogramm geschaffen, so ist der Arbeitgeber oder die Arbeitgeberin allein zur Ausübung der ausschliesslichen Verwendungsbefugnisse berechtigt.“
- 542 Die Norm regelt demnach auch innerhalb der EDV Branche nur Teilbereiche des angestellten Urhebers:
- Es geht lediglich um die Programme, wie wir sie oben in § 5.6 definiert haben, demnach um Befehlsfolgen. Zweifelhaft ist die Anwendung der Norm schon für Handbücher. Nicht anwendbar ist sie für andere Werke in Datenform.

- von der Norm werden nur sog. Dienstprogramme, d.h. die im Rahmen eines Arbeitsvertrages und einer dienstlichen Pflicht geschaffenen Programme. Die Schaffung eines Programms muss demnach zum Pflichtenheft des Mitarbeiters gehören.
- keine Anwendung findet die Regelung auf im Auftragsverhältnis geschaffene Programme.
- in allen übrigen Fällen gelten demnach die allgemeinen Regeln, d.h. insbesondere die Zweckübertragungstheorie (Vgl. §19.1). Im Rahmen dieser Theorie kann jedoch auch die besondere Interessenlage bezüglich der Computerprogramme berücksichtigt werden.

## 16.2 Die Berechtigten am Patent

### 16.2.1 Rechte des Erfinders, Recht auf das Patent und Rechte aus dem Patent

543 Auch ein Erfinder kann nur eine natürliche Person sein. Bei bestehenden Weisungsverhältnissen sowie bei gemeinsamer Erfindung gelten ähnliche Überlegungen wie beim Urheberrecht. Mit einer wichtigen Ausnahme: Voraussetzung des Schutzes ist neben der patentwürdigen Erfindung auch ihre zweit- und formrichtige Anmeldung und Eintragung. Dies hat mehrere Konsequenzen: Erfinder und Eintrager können zwei verschiedene Personen sein. Das Recht hat die dabei auftretenden Anspruchskonflikte zu entscheiden. Zu unterscheiden sind:

- Das Recht aus der Erfindung. Darunter verstehen wir die Rechte, welche unmittelbar an den Tatbestand der Erfindung anknüpfen. Es sind dies im wesentlichen das Erfinderpersönlichkeitsrecht und das Recht auf das Patent (d.h. das Recht, die Patenterteilung zu beantragen).
- Das Recht aus dem Patent, d.h. die Rechte welche dem Patentinhaber aufgrund eines erteilten Patentbeschlusses zustehen. Nur bei diesem Recht kann von einem eigentumsähnlichen Herrschaftsrecht gesprochen werden.

### 16.2.2 Das Recht auf Erfindernennung

544 Unmittelbar an den Tatbestand der Erfindung knüpft das sog. Erfinderpersönlichkeitsrecht an, welches sich nach Art. 5 f. PatG auf den Anspruch beschränkt, als Erfinder genannt zu werden und insbesondere gegenüber einem Anmelder und dem Amt rechtlich durchsetzbar ist.

### 16.2.3 Das Recht auf das Patent

545 Nach Art. 3 Abs. 1 PatG steht das Recht auf das Patent dem Erfinder, seinem Rechtsnachfolger oder demjenigen Dritten zu, welchem die Erfindung aus einem andern Rechtsgrund zusteht. Das Patentrecht kennt demnach sowohl den derivativen Erwerb vor der Patentanmeldung als auch den originären Erwerb durch eine Drittperson, welcher nicht Erfinder ist. Damit ist vor allem der Arbeitgeber nach Art. 332 OR gemeint. Immerhin steht das Patentrecht insofern noch auf dem Boden des Schöpferprinzips, als das Recht auf das Patent in erster Linie dem Erfinder oder seinem Rechtsnachfolger zukommt und nur ausnahmsweise ein originärer Erwerb durch eine Drittperson vorgesehen ist.

### 16.2.4 Rechtsvermutung zugunsten des Anmelders und Rechtsfolgen der Anmeldung durch einen Nichtberechtigten

546 Nach Art. 4 PatG hat das Bundesamt für Geistiges Eigentum im Anmeldeverfahren davon auszugehen, dass der Anmelder berechtigt ist, die Patenterteilung zu beantragen. Es hat demnach nicht zu prüfen, ob der Anmelder auch der rechtmässige Inhaber des Rechtes auf das Patent ist. Dies ist nicht selbstverständlich. Insbesondere das amerikanische Patentrecht verlangt vom Anmelder den Nachweis einer geschlossenen Rechtskette zum Erfinder.

547 Sofern eine Anmeldung durch einen Nichtberechtigten d.h. nicht durch den Erfinder, seinen Rechtsnachfolger oder seinen Arbeitgeber erfolgt, hat der Berechtigte die folgenden Möglichkeiten:

- er kann die Abtretung des Patentgesuches bzw. des Patentbesitzes verlangen (Art. 29 Abs. 1 PatG). Durch das Urteil wird der Berechtigte so gestellt, als ob er selbst die Patenterteilung beantragt hätte. Allfällige Fehler des Anmelders im Anmeldeverfahren können dadurch allerdings nicht geheilt werden.
- er kann die Nichtigkeit des Patentbesitzes beantragen (Art. 26 Abs. 1 Ziff. 6 in Verbindung mit Art. 28 PatG). Daran kann er insbesondere dann ein Interesse haben, wenn er nicht bereit ist, die Kosten für die Patentaufrechterhaltung zu tragen.

#### 16.2.4.1 Die Doppelerfindung

548 Davon ist wie bereits gesagt die Anmeldung durch den Nichtberechtigten zu unterscheiden. Von Doppelerfindung sprechen wir demnach nur, wenn zwei unabhängige Erfinder die gleichen oder sich überschneidende patentwürdige technische Lehren entwickelt haben.

549 In Art. 3 Abs. 3 PatG wird der Anspruchskonflikt von zwei unabhängigen Erfindern zugunsten des Erstanmelders entschieden. Der Grund für diese Regelung liegt einmal in

der Rechtssicherheit, da sich die Frage der Erstanmeldereigenschaft leicht feststellen lässt. Überdies soll diese Regelung die Erfinder dazu bringen, eine Erfindung möglichst bald anzumelden.

#### 16.2.4.2 Das Vorbenutzungsrecht des Erstbenutzers

550 Trotz der oben erwähnten Regelung der Doppelerfindung kommt es immer wieder vor, dass die Erfinder auch patentwürdige Lehren nicht zum Patent anmelden, sondern diese ohne Anmeldung in ihrem Betrieb verwenden. Eine strikte Durchführung des Erstanmelderprinzips würde diese Erstbenutzer bei einer unabhängigen Anmeldung durch einen Dritten vom weiteren Gebrauch der Lehre ausschliessen. Art. 35 PatG bestimmt deshalb, dass derjenige, welcher eine Erfindung schon vor dem Anmeldedatum in guten Treuen benutzt, diese auch weiterhin in seinem Geschäftsbetrieb benutzen kann. Er kann jedoch dieses Vorbenutzungsrecht nicht an Dritte weitergeben, sondern dies bleibt nach Art. 35 Abs. 2 PatG an den Gewerbebetrieb gebunden und kann nur zusammen mit diesem übertragen werden.

#### 16.2.4.3 Der Erfinder im Arbeitsvertrag

551 Art. 322 OR unterscheidet drei verschiedene Tatbestände des Erfinders im Arbeitsvertrag:

- In Abs. 1 von Art. 322 wird bestimmt, dass sog. Diensterfindungen, d.h. Erfindungen welche der Arbeitnehmer bei Ausübung seiner dienstlichen Tätigkeit und in Erfüllung seiner vertraglichen Pflicht geschaffen hat, unabhängig von ihrer Patentfähigkeit dem Arbeitgeber gehören. Voraussetzung eines originären Rechtserwerbs durch den Arbeitgeber ist demnach, dass 1. die Erfindung tatsächlich bei dienstlicher Tätigkeit entstanden ist und 2. dass der Arbeitnehmer zur erfinderischen Arbeit verpflichtet war. Dabei ist die Erfüllung der ersten Voraussetzung nicht zu eng zu sehen. Sie bedeutet nur, dass im Zeitpunkt der Erfindung ein gültiger Arbeitsvertrag bestand. Die Idee kann ihm auch durchaus zuhause nach Feierabend gekommen sein. Die zweite Voraussetzung verweist schliesslich auf den Zweck des Arbeitsverhältnisses. Oft ergibt sich die Pflicht zur erfinderischen Tätigkeit aus dem sog. Pflichtenheft des Arbeitnehmers. Es ist klar, dass ein Forscher in der Entwicklungsabteilung für die erfinderische Tätigkeit angestellt wird und der Buchhalter bzw. Personalchef nicht. Schwieriger wird es bei den Verkaufsingenieuren, welche z.B. Schadenfälle bzw. Mangelmeldungen zu bearbeiten haben. Hier muss das Pflichtenheft von Fall zu Fall genau geprüft werden.
- In Abs. 2 von Art. 322 OR wird die sog. Vorbehaltserfindung geregelt. Der Arbeitgeber kann im Arbeitsvertrag auch festhalten, dass er sich auch das Recht an Erfindungen des Arbeitnehmers vorbehalten kann, welche nicht in Erfüllung einer dienstlichen Pflicht aber doch bei Gelegenheit des Arbeitsverhältnisses geschaffen wurden. Auch

in diesem Fall bedarf es jedoch eines sachlichen Zusammenhanges mit dem Arbeitsverhältnis, die Erfindung muss irgendwie mit dem Gegenstand desselben zusammenhängen. Der Arbeitgeber kann sich nicht Erfindungen vorbehalten, welche in keinerlei Beziehung zu seinen Tätigkeitsgebieten stehen. Der Vorbehalt im Arbeitsvertrag lässt nicht automatisch das Recht an der Erfindung übergehen. Vielmehr muss der Erfinder dem Arbeitgeber die Erfindung anbieten. Der Arbeitgeber muss sich in diesem Fall entscheiden, ob er die Erfindung des Arbeitnehmers freigeben will oder ob er sie von ihm gegen eine angemessene Entschädigung übernehmen will.

- Besteht kein Vorbehalt oder besteht kein sachlicher Zusammenhang mit dem Dienstverhältnis so wird von einer freien Erfindung gesprochen, für welche die allgemeinen Regeln gelten.

### **16.3 Die Berechtigung an der Marke**

#### **16.3.1 Das Erstanmelderprinzip**

552 Im Gegensatz zum Urheberrecht und zum Patentrecht lässt die Schöpfung eines neuen Kennzeichens, welches als Marke verwendet werden kann, keinerlei Markenrechte des Schöpfers entstehen. Es kommt hier allenfalls Urheberrecht oder Muster- und Modellschutz in Frage.

553 Nach Art 6 MSchG steht das Markenrecht demjenigen zu, welcher die Marke als erster hinterlegt. Zur Hinterlegung einer Marke ist nach Art. 28 MSchG jedermann berechtigt.

#### **16.3.2 Ausnahmen vom Erstanmelderprinzip**

##### **16.3.2.1 Das Vorbenutzungsrecht nach Art. 14 MSchG**

554 Wer die Marke im Zeitpunkt der Erstanmeldung durch einen Dritten bereits benutzt, darf diese unbesehen der Eintragung weiter im bisherigen Umfang verwenden. Mit dieser Regelung nimmt der Gesetzgeber das Risiko einer Doppelbenutzung einer Marke bewusst in Kauf.

##### **16.3.2.2 Schutz der im Ausland hinterlegten und in der Schweiz notorisch bekannten Marken nach Art. 6 bis PVÜ und Art. 3 Abs. 2 lit. b MSchG**

555 Damit soll insbesondere der Eintrag bereits in der Schweiz bekannter jedoch hier noch nicht eingetragener ausländischer Marken verhindert werden (Vgl. zum Begriff der notorisch bekannten Marke oben §11.3.3.4.2.)

### 16.3.2.3 Eintragung einer Marke durch den Agenten

556 Art. 6 septies PVÜ regelt einen besonderen Fall des Missbrauchs des Erstanmelderprinzips. Demnach kann derjenige, welcher einem inländischen Vertreter die Benutzung eines nicht im Inland eingetragenen Zeichens überlässt, auf Abtretung der durch den Agenten ohne Zustimmung eingetragenen Marke klagen.

### 16.3.2.4 Schutz der berühmten Marke nach Art. 15 MSchG

557 Die berühmte Marke genießt über die eingetragenen Warenklassen hinaus einen wettbewerbsrechtlichen Schub gegen parasitäre Ausbeutung. Auch diese Bestimmung wirkt sich als Einschränkung des Ersteintragungsprinzips aus, da der Inhaber der berühmten Marke die Löschung einer Eintragung durch einen Wettbewerber ausserhalb der vom Markeninhaber selbst eingetragenen Warenkategorien verlangen kann.

## 16.4 Übersicht über die Zuordnungsprinzipien in den Immaterialgüterrechtsgesetzen

	Schöpferprinzip	Produzentenprinzip	Benutzerprinzip	Anmelderprinzip
Urheberrecht	Art. 6 URG	Art. 17 URG	Art. 8 URG	
Recht der ausübenden Künstler nach Art. 33 ff. URG	Art. 33 Abs. 1 URG	Art. 34 Abs. 3 URG		
Recht der Ton- und Tonbildträgerhersteller nach Art. 36 URG		Art. 36 und 35 Abs. 2 URG		
Schutz von Topographien		Art. 3 ToG		
Designrecht	Art. 7 DesG	Art. 332a OR		
Patentrecht	Art. 3 Abs. 1 PatG	Art. 332 OR	Art. 4 und 35 PatG	Art. 3 Abs. 2 PatG
Schutz von Pflanzenzüchtungen	Art. 9 Abs. 1 SortG	Art. 9 Abs. 1 SortG	Art. 10 SortG	Art. 9 Abs. 3 SortG
Markenrecht			Art. 11, 12 und 14 MSchG	Art. 5 und 6 MSchG

## § 17 Gemeinsamer Erwerb von Immaterialgüterrechten

### 17.1 Allgemeine Überlegungen über den gemeinsamen Erwerb von Rechten an Immaterialgütern

#### 17.1.1 Analogie zum gemeinschaftlichen Eigentum

558 Wie andere Vermögensrechte können auch Immaterialgüterrechte gemeinsam erworben werden. Gemeinsame Inhaberschaft kann durch Vertrag oder andere Formen derivativen Rechtserwerbs wie Erbgang, Gesellschaft oder aber originär ex lege entstehen. Der originäre gemeinsame Rechtserwerb ist im Immaterialgüterrecht häufiger als im Eigentumsrecht. Ihm soll im Folgenden die besondere Aufmerksamkeit geschenkt werden. Die Probleme des derivativen gemeinsamen Erwerbs von Immaterialgüterrechten lassen sich dagegen in Analogie zu den Regeln des gemeinsamen Rechtserwerb an anderen Vermögenswerten meist ohne weiteres befriedigend lösen.

559 Im Gegensatz zur tatsächlichen Bedeutung des gemeinsamen originären Rechtserwerbs steht die oft nur rudimentäre Regelung in den schweizerischen Immaterialgüterrechtsgesetzen. In der Praxis muss man deshalb dennoch oft die Regeln über das gemeinsame Eigentum gemäss Art. 652ff. ZGB zur Lösung konkreter Sachfragen heranziehen. Dabei wird sich bei gemeinsamer Inhaberschaft die Frage stellen, ob durch gemeinsamen originären Rechtserwerb an einem Immaterialgut eher ein Gesamthandschaftsverhältnis analog zu Art. 652ff. ZGB oder eher ein Miteigentumsverhältnis im Sinne einer Bruchteilsgemeinschaft analog zu Art. 654 ff. ZGB begründet wird. Ein Blick auf die Lehre und Praxis des ZGB kann hier hilfreich sein. Die herrschende Lehre im Immaterialgüterrecht nimmt deshalb wie die Lehre und Praxis zum ZGB an, dass Gesamthandschaftsverhältnisse nur dort vorliegen, wo solche im Gesetz ausdrücklich vorgesehen sind oder ein entsprechendes vertragliches Grundverhältnis begründet worden ist (vgl. für das ZGB BGE 84 I 129). Im Zweifel wird deshalb auch im Immaterialgüterrecht die gemeinschaftliche Inhaberschaft analog zum Miteigentum gemäss Art. 654 ZGB konstruiert (Vgl. z.B. für das Patentrecht Pedrazzini, Patentrecht, Kommentar II, S. 311). Für das Urheberrecht ist jedoch von Bedeutung, dass das Gesetz in Art. 7 URG eigene detaillierte Regeln aufstellt, welche eher auf ein Gesamthandschaftsverhältnis hindeuten. (Vgl. dazu unten Ziff. 17.2).

#### 17.1.2 Der Zeitpunkt der Entstehung des Rechts entscheidet wesentlich über die Frage der Mitinhaberschaft

560 Die Rechtslage im Urheberrecht bezüglich des gemeinsamen Erwerbs an Immaterialgüterrechten ist unter anderem deshalb verschieden vom gewerblichen Rechtsschutz, weil das Urheberrecht als Vollrecht bereits durch die Schöpfung des Werkes entsteht. Bei den gewerblichen Schutzrechten entsteht dagegen das Vollrecht erst mit der Eintragung;

eine Ausnahme bilden die Topographien, wo bereits die Schöpfung ein wenigstens vorläufiges Vollrecht entstehen lässt. Für die Frage, wer als Mitinhaber originär Rechte an einem gemeinsam geschaffenen Immaterialgut erwirbt, ist derjenige Zeitpunkt massgebend, in welchem dieses in seiner Gestalt rechtlich verbindlich festgelegt wird. Bei den gewerblichen Schutzrechten ist dies meist erst der Zeitpunkt der ersten Anmeldung.

### 17.1.3 Mitinhaberschaft und Bearbeitung

561 Keine Mitinhaberschaft sondern eine Bearbeitung liegt vor, wenn ein bereits in seiner Gestalt rechtlich verbindlich festgelegtes Immaterialgut durch einen Dritten nachträglich weiter verändert bzw. bearbeitet wird, z.B. eine bereits zum Patent angemeldete Lehre wird durch einen Dritten oder den Erfinder selbst verbessert. Soweit für diese Verbesserungen wiederum die Voraussetzungen einer schutzfähigen Erfindung vorliegen, kann derjenige, der die Lehre verbessert, ein eigenes Patent beantragen, welches ihm zwar die vollen Rechte eines Patentinhabers gegenüber Dritten verleiht, aber dennoch im Schutzbereich des ersten Patentbesitzes liegt, insofern also die Nutzung auch vom Willen des Erstberechtigten abhängig ist. Man spricht in diesem Zusammenhang von einer abhängigen Erfindung. Noch häufiger sind abhängige Inhaberschaften im Urheberrecht, da ja das urheberrechtliche Werk bereits mit der Schöpfung geschützt ist und jeder, der nicht am Schöpfungsakt selbst beteiligt ist, sondern das Werk erst nachträglich bearbeitet, nicht mehr als Miturheber, sondern als Bearbeiter zu betrachten ist. Auch dieser erwirbt unter den Voraussetzungen von Art. 2 URG ein eigenes Urheberrecht; dessen Ausübung ist aber vom Willen des Originalurhebers abhängig (vgl. unten § 20).

### 17.1.4 Weisungsrecht und Schöpferprinzip

562 Beim Mitwirken mehrerer Personen bei der Schaffung eines Immaterialgutes stellt sich oft die Frage, welche Beiträge der einzelnen Personen als schöpferische Mitwirkung zu gelten haben. Vor allem stellt sich die Frage, ob ein bestehendes Weisungsrecht einen eigenschöpferischen Beitrag und dadurch das Entstehen von Mitinhaberschaft des Weisungsunterworfenen am Immaterialgut verhindere. Die Lösung dieses oft schwierigen Problems kann im folgenden nur stichwortartig skizziert werden:

- eine vertragsrechtliche Weisungsbefugnis schliesst einen eigenschöpferischen Beitrag des Weisungsunterworfenen nicht aus. Vielmehr ist zu prüfen, ob von einer bestehenden Weisungsbefugnis tatsächlich in einer Weise Gebrauch gemacht worden ist, dass kein Raum mehr für einen eigenen schöpferischen Beitrag des Weisungsunterworfenen blieb.
- Nicht jede Weisung in künstlerischer Hinsicht lässt Miturheberschaft des Weisungsgebers entstehen. Erst wenn die Weisung selbst so konkret ist, dass darin die Gestalt des Immaterialgutes (Werk oder patentwürdige Lehre) mindestens in Teilaspekten er-

kennbar ist, entsteht durch die Weisung Mitinhaberschaft. Ein Verleger, welcher dem Autor Weisungen bezüglich des Themas, der Länge des Werkes und der zu verwendenden Bilder erteilt, wird dadurch noch nicht zum Miturheber des Werkes.

## 17.2 Miturheberrecht

### 17.2.1 Das Entstehen von Miturheberschaft

563 Das Urheberrecht am Werk entsteht, sobald ein schutzfähiges Werk geschaffen worden ist. Blosser Ideen, Skizzen und Konzepte genießen nur Werkschutz, wenn sie eine gewisse Konkretisierung im Hinblick auf das vollendete Werk erkennen lassen. Im Rahmen der Werkschöpfung können mehrere Personen so zusammen arbeiten, dass sie sich gegenseitig bei der Werkschöpfung beeinflussen. Diese gegenseitige Beeinflussung kann so stark sein, dass sich nachträglich die einzelnen schöpferischen Beiträge zum Werk nicht mehr trennen lassen. Ob dies der Fall ist, hängt allerdings auch von der Art des Werkes ab. Im Allgemeinen lässt sich die Regel aufstellen, dass Werkbeiträge, welche verschiedenen Werkkategorien angehören, sich in der Regel nachher noch gut auseinanderhalten lassen. Beispiele: Textdichter und Schlagerkomponist, Oper, Filmmusik und Film.

### 17.2.2 Die Regelung unter dem Bundesgesetz von 1922

564 Unter dem alten Urheberrechtsgesetz konnte nach Art. 7 aURG Miturheberschaft an einem Werk nur entstehen, wenn die Beiträge der einzelnen Urheber am Gesamtwerk nicht mehr trennbar waren. In allen anderen Fällen lagen sog. verbundene Werke vor, welche von jedem Autor vorbehaltlich einer anderen vertraglichen Vereinbarung getrennt verwertet werden konnten.

### 17.2.3 Die Regelung des Art. 7 URG

565 Im neuen Gesetz wurde der Tatbestand der Miturheberschaft wesentlich erweitert, indem nach Art. 7 Abs. 1 URG Miturheberschaft immer dann vorliegen soll, wenn mehrere Urheber an der Schaffung eines Werkes mitwirken. Die praktischen Konsequenzen dieser Bestimmung sind bis heute nicht überblickbar. Insbesondere ist nicht sicher, ob diese Bestimmung auch bei Beiträgen zu einem unter der Verantwortung eines Produzenten geschaffenen Kollektivwerkes zur Anwendung gelangt, wo also die einzelnen Werkbeiträge getrennt erfolgen und erst nachträglich zu einem Werk zusammengestellt werden.<sup>179</sup> Ebenso wird aus dem Gesetzeswortlaut nicht deutlich, ob ein Gesamthandver-

179 Das Bundesgericht scheint auch im Falle der nachträglichen Zusammenfügung von Werkbeiträgen zu einem Filmwerk Miturheberschaft anzunehmen, vgl. BGer vom 25.8.2003 in sicl 2004, 301ff („Malbuner II“).  
Fortsetzung auf nächster Seite

hältnis an trennbaren Werkbestandteilen zwingend oder nur bei Fehlen einer anderslautenden Vereinbarung entsteht. Aus rein praktischen Gründen muss wohl das letztere angenommen werden. Im anderen Falle könnte ein Produzent, der nicht Urheber ist, seine Rechte nur von der Gesamthandschaft der Miturheber und nicht durch getrennten Erwerb der einzelnen Beiträge erwerben. Die Annahme von zwingender Miturheberschaft auch bei ohne weiteres trennbaren Beiträgen würde auch dazu führen, dass solche Beiträge nicht mehr durch andere ersetzt werden könnten; wer einmal einen Beitrag geliefert hat, wäre Miturheber und jede spätere Änderung des Werkes durch Verzicht auf seinen Beitrag bedürfte auch seiner Zustimmung. Ein Film könnte nicht mehr gekürzt werden, veraltete Stichworte könnten bei einem Lexikon nicht mehr neu gefasst werden etc.

- 566 Im Übrigen enthält Art. 7 URG eine relativ ausführliche Regelung des Verhältnisses zwischen den Urhebern, welches diese in die Nähe der Gesamthandschaften rückt. Nach Art. 7 Abs. 2 URG können die Urheber ohne gegenseitige Vereinbarung das Werk nur gemeinsam nutzen. Dadurch wird wohl auch eine getrennte Verfügung über Miturheberrechtsanteile ausgeschlossen. Der Grundsatz wird dadurch abgeschwächt, dass ein Miturheber seine Zustimmung zu Verwertungshandlungen nicht gegen Treu und Glauben verweigern darf. Nach Art. 7 Abs. 3 URG kann jeder Miturheber gegen Rechtsverletzungen vorgehen, er kann aber nur Leistung an alle Urheber verlangen.<sup>180</sup> Nach Art. 7 Abs. 4 URG ist eine getrennte Verwertung von abtrennbaren Werkbeiträgen in jenen Fällen möglich, bei denen eine solche die Verwertung des Gesamtwerkes nicht beeinträchtigt. Dies ist eine Konsequenz der Erweiterung der Miturheberschaft auf Teilbereiche der sog. verbundenen Werke.

### 17.3 Mitinhaberschaft an Leistungsschutzrechten der ausübenden Künstler

- 567 Auch bei den gemeinsam darbietenden Künstlern wird in Art. 34 Abs. 1 URG ein gesetzliches Gesamthandverhältnis statuiert. Allerdings fehlt es an einer Art. 7 Abs. 3 URG analogen Bestimmung, wonach jeder Mitdarbietende in Prozessstandschaft Rechte der Gesamthandschaft einklagen kann. Das Bundesgericht hat daraus im Fall „Malbuner II“<sup>181</sup> den wenig überzeugenden Schluss gezogen, dass Rechte der Gesamthandschaft nur von allen Mitdarbietenden gemeinsam eingeklagt werden könnten, was in vielen Fällen eine Rechtswahrnehmung an älteren Aufnahmen praktisch verunmöglicht.
- 568 Für gewisse in der Praxis wichtige Fälle von Kollektivdarbietungen nämlich für die Orchester- und Bühnendarbietungen werden die Vertretungsverhältnisse der mitwirkenden

---

Dieser Entscheid betraf zwar Leistungsschutzrechte, infolge der identischen Formulierung von Art. 7 Abs. 1 und Art. 34 Abs. 1 URG könnte für das Urheberrecht kaum anders entschieden werden.

180 Vgl. KG BL vom 18.3.2003, in sic! 2004, 298

181 BGer vom 25.8.2003 in sic! 2004, 301

den Künstlergruppen geregelt, indem Art. 34 Abs. 2 den gewählten Vertreter der Künstlergruppen ein gesetzliches Vertretungsrecht für die Künstlergruppe zuerkennt. Für gemeinsame audiovisuelle Darbietungen fehlt es an einer entsprechenden Bestimmung. Eine solche wäre auch nicht sinnvoll, da diese Künstler im Gegensatz zu den Musikern und Bühnenkünstlern meist nicht organisiert sind.

## 17.4 Patentrecht

### 17.4.1 Das Entstehen von Mitinhaberschaft an Patenten

569 Im Patentrecht wird der Inhalt des Rechtsobjektes frühestens im Zeitpunkt der Anmeldung erstmals definiert. Im Laufe des Erteilungsverfahrens kann diese Definition in den Patentansprüchen eventuell eingeschränkt werden. Erst aufgrund dieser Definition kann auch festgestellt werden, wer nun tatsächlich gegenüber dem Stand der Technik die massgeblichen schöpferischen Beiträge zur beanspruchten Lehre geleistet hat. Im Gegensatz zum Urheberrecht ist dabei ein zeitgleiches Zusammenwirken beim Schöpfungsvorgang nicht mehr notwendig, da ja der schöpferische Beitrag selbst noch kein Vollrecht, sondern erst eine Anwartschaft auf ein solches entstehen lässt. Demgemäss ist als Miterfinder jeder zu betrachten, welcher vor der Patentanmeldung einen schöpferischen Beitrag zur angemeldeten Lehre geleistet hat. Solche können durchaus in zeitlichen Abständen hintereinander erfolgen, z.B. übernimmt ein Erfinder eine von einem andern gegenüber dem Stand weiter entwickelte Lehre und kombiniert diese mit eigenen Erkenntnissen und meldet die verbesserte Lehre zum Patent an. In einem solchen Fall steht den beiden Erfindern bzw. ihren Rechtsnachfolgern das Recht auf das Patent gemeinschaftlich zu. Mit dem Anmeldedatum wird diese Phase abgeschlossen, d.h. nur für eine konkrete Anmeldung kann gesagt werden, wer allenfalls als Miterfinder zu betrachten ist.

### 17.4.2 Die Regelung der Mitinhaberschaft am Patent in Art. 3 Abs. 2 PatG

570 Nach Art. 3 Abs. 2 steht den Erfindern, welche eine Erfindung gemeinsam gemacht haben, diese auch gemeinsam zu. Das Gesetz schweigt sich über die Ausgestaltung des Innenverhältnisses zwischen Miterfindern aus. Pedrazzini, Patentrecht Kommentar I, N 18 ff. zu Art. 3 PatG unterscheidet in Analogie zu Art. 652 f. und 654ff. ZGB zwischen Gesamtinhaberschaft bei einem entsprechenden Grundverhältnis und blosser Mitinhaberschaft, welche immer anzunehmen sei, wenn keine besonderen Gründe für die Annahme eines Gesamthandverhältnisses wie Vertrag, Gesellschaft oder Erbengemeinschaft etc. bestehen.

## 17.5 Gemeinsame Inhaberschaft an Marken

- 571 Eine gemeinsame Inhaberschaft an Marken steht im Konflikt mit der Markendefinition des Art. 1 MSchG, sobald sie durch mehrere unabhängige Unternehmen gehalten wird. In diesem Fall liegt nämlich der Tatbestand einer Kollektivmarke nach Art. 22 MSchG vor und es müssen die entsprechenden Vorschriften von Art. 23 MSchG eingehalten werden. In allen andern Fällen kann Mitinhaberschaft an Marken nur entstehen, wenn auch das Unternehmen selbst in Miteigentum bzw. Gesamthandschaft gehalten wird.

## § 18 Das Erlöschen der Immaterialgüterrechte

### 18.1 Die Immaterialgüterrechte als zeitlich befristete Rechte

- 572 Die meisten Immaterialgüterrechte im engeren Sinne sind zeitlich befristete Rechte, d.h. sie erlöschen durch Zeitablauf. Eine Ausnahme bildet das Markenrecht, welches zwar nicht befristet ist, dessen Aufrechterhaltung aber an die Voraussetzung des markenmäßigen Gebrauchs geknüpft ist.<sup>182</sup>
- 573 In der in der Analogie zur Eigentumslehre verhafteten Lehre vom Geistigen Eigentum wurde von Vertretern der Naturrechtslehre wie z.B. Johann Thurneisen<sup>183</sup> Basel 1738 aus der Analogie zur naturrechtlichen Begründung des Sacheigentums geschlossen, dass auch das geistige Eigentum unbefristet sein solle. Von anderer Seite wurde dagegen die Berechtigung eines Immaterialgüterrechtsschutzes überhaupt in Frage gestellt, da man in ihm ein Fortdauern des wettbewerbsfeindlichen Privilegienwesens erblickte. Die zeitliche Befristung der Immaterialgüterrechte kann deshalb als Kompromiss zwischen diesen beiden Positionen betrachtet werden. Dieser ermöglichte erst die gesetzliche Anerkennung der Immaterialgüter auf breiter Basis. Bereits die ersten das Privilegienwesen ablösenden Immaterialgüterrechtsgesetze enthielten eine meist enge zeitliche Befristung der anerkannten Rechte. Das erste moderne Urheberrechtsgesetz, nämlich das englische Gesetz der Queen Anne von 1708 sah eine Schutzdauer für literarische Werke von 14 Jahren ab der ersten Herausgabe vor, welche einmal um den gleichen Zeitraum verlängert werden konnte. In der französischen Revolutionsgesetzgebung wurde die Dauer der *propriété littéraire et artistiques* auf 10 Jahre über den Tod des Urhebers hinaus festgesetzt. Diese zunächst kurzen Schutzfristen wurden allmählich ausgedehnt.

182 Vgl. dazu unten § 18.6

183 Thurneisen J., *De recusione libro furtiva*, Basel 1738

574 Im gewerblichen Rechtsschutz blieb dagegen die Schutzdauerverlängerung bisher recht bescheiden. Die heutigen Schutzfristen für Designs sind nicht viel länger als diejenigen mittelalterlicher Privilegien.

## 18.2 Der Beginn der Schutzfrist

575 Hier finden wir recht verschiedene Lösungen:

- Beim Urheberrecht ist zu unterscheiden zwischen Beginn des Rechtsschutzes und Beginn des Fristenlaufes. Dementsprechend sind auch die Schutzdauer und die Schutzfrist zu unterscheiden. Der Rechtsschutz entsteht nach Art. 29 Abs. 1 URG gleichzeitig mit der Entstehung des Werkes. Das den Fristenlauf auslösende Ereignis ist jedoch in der Regel erst der Tod des Urhebers. Die Frist steht demnach zu Lebzeiten des Urhebers still. Die Schutzdauer variiert demnach je nachdem, wie lange der Urheber die Schaffung des Werkes überlebt. Eine Ausnahme bilden die anonym oder pseudonym herausgegebenen Werke, bei welchen die Frist nach Art. 31 Abs. 1 URG mit der Herausgabe des Werkes zu laufen beginnt. Bei Miturheberschaft knüpft der Fristenlauf an den Tod des letztversterbenden Urhebers an (Art. 30 Abs. 1 URG), bei Filmwerken an den Tod des Regisseurs bzw. bei mehreren Regisseuren an den Tod des letztversterbenden Regisseurs (Art. 30 Abs. 3 URG).
- Auch wenn der Tod des Urhebers in der Regel den Fristenlauf auslöst, so beginnt doch die Frist nicht am Tag nach dem Tode des Urhebers zu laufen (Art. 32 URG), sondern erst am Beginn des dem Todesjahr folgenden Jahres.

576 Demgegenüber knüpfen die verwandten Schutzrechte den Beginn der Schutzfrist einheitlich an die Erbringung der betreffenden Leistung an (Art. 39 URG). Auch hier beginnt aber nach Art. 39 URG der Fristenlauf erst zu Beginn des folgenden Jahres.

577 Auch im gewerblichen Rechtsschutz insbesondere im Designrecht und Patentrecht fallen Schutzdauer und Schutzfrist auseinander. Dies aber gerade im umgekehrten Sinn als im Urheberrecht, indem die Schutzdauer oft erheblich kürzer ist als die Schutzfrist. Dies deshalb, weil der Schutz erst mit der Erteilung bzw. Eintragung ins Register beginnt, während die Schutzfrist bereits ab dem Zeitpunkt der Anmeldung zu laufen beginnt. Die Konsequenzen dieser Regelung werden dadurch gemildert, dass nach Eintragung des Schutzrechtes rückwirkend gegenüber dem bösgläubigen Nutzer des Schutzrechtes Schadenersatz für die Zeit zwischen Anmeldung und Eintragung geltend gemacht werden kann (Art. 73 Abs. 2 PatG, Art. 35 Abs. 3 DesG). Eine Ausnahme bildet hier das Topographengesetz, bei welchem der Schutz und die Schutzdauer bereits mit der ersten Verbreitungshandlung der Topographie zu laufen beginnt, während die in Art. 10 ToG genannte Schutzfrist erst am 1. Januar des folgenden Jahres zu laufen beginnt.

### 18.3 Die Dauer der Schutzfrist

- 578 Urheberrechtliche Werke sind bis 70 Jahre über den Tod des Urhebers hinaus geschützt, bei Computerprogrammen beträgt die Schutzfrist 50 Jahre (Art. 29 Abs. 2 URG).
- 579 Die verwandten Schutzrechte sind auf eine Dauer von 50 Jahren befristet (Art. 39 URG).
- 580 Für das Patentrecht beträgt die höchstmögliche Schutzfrist in der Regel 20 Jahre (Art. 14 PatG). Eine Ausnahme gilt für Erfindungen im Gebiet der Arzneimittel. Hier kann die Schutzfrist um die Dauer des Registrierungsverfahrens, höchstens aber um 5 Jahre durch ein sog. ergänzendes Schutzzertifikat verlängert werden. Die sehr komplizierte erst am 1. September 1995 in Kraft getretene Regelung in Art. 140a ff. PatG ist an der für die EU geltenden Regelung orientiert. (Vgl. Botschaft vom 18.8.1993 in Bbl 1993 III 707ff., Art. 140a ff. des bundesrätlichen Entwurfes). Der Grund liegt darin, dass im bisherigen Recht die effektive Schutzdauer durch die langen Erteilungsverfahren und Registrierungsverfahren oft auf die Hälfte der Schutzfrist reduziert wurde. Als Grundgedanke der Regelung gilt, dass die Auswertungsdauer eines Patentbesitzes im Gebiet der Arzneimittel ca. 15 Jahre betragen sollte, um die Entwicklungskosten zu rechtfertigen.
- 581 Für Pflanzenzüchtungen ist eine Höchstfrist von 25 Jahren vorgesehen (Art. 14 SortG).
- 582 Für Designs beträgt die Schutzfrist höchstens 25 Jahre (Art. 5 DesG).
- 583 Für Topographien beträgt die Schutzfrist nach Art. 10 ToG 10 Jahre ab Anmeldung oder Markteinführung, je nachdem welche Handlung früher erfolgt. Auf jeden Fall endet der Schutz 15 Jahre nach Abschluss der Entwicklung.

### 18.4 Ablauf der Schutzdauer

- 584 Im Urheberrecht und bei den verwandten Schutzrechten finden wir die besondere Regelung, dass die Schutzfrist immer erst am Ende des Kalenderjahres endet, dies aufgrund der Regel über den Beginn des Fristenlaufs. Ist z.B. ein Komponist am 2. Januar 1925 gestorben, so endet die Schutzfrist für seine Werke am 2. Januar 1995, die Schutzdauer aber erst am Ende des Kalenderjahres, d.h. am 31. Dezember 1995.
- 585 Im gewerblichen Rechtsschutz endet dagegen mit dem Ablauf der Schutzfrist automatisch auch die Schutzdauer.

### 18.5 Intertemporales Recht bei der Verlängerung der Schutzfristen

- 586 Dem Wortlaut von Art. 80 Abs. 2 URG könnte entnommen werden, dass die im neuen Urheberrechtsgesetz eingeführte Schutzrechtsverlängerung auch für Werke gelten würde, deren Schutzfrist unter dem alten Gesetz bereits abgelaufen war. Die Rückwirkung von Schutzrechtsverlängerungen auf Werke mit bereits abgelaufener Schutzfrist wäre

allerdings als eine Ausnahme vom im übrigen meist streng durchgeführten Grundsatz zu betrachten, wonach eine Nutzung, die einmal frei geworden ist, nicht nachträglich wieder geschützt werden kann. Das Bundesgericht hat in BGE 124 III 266 klargestellt, dass Art. 80 Abs. 2 URG nicht für Werke in Anspruch genommen werden kann, deren Schutzfrist bei Inkrafttreten des neuen Gesetzes am 1. Juli 1993 bereits abgelaufen war.

- 587 Nach Art. 140b PatG kann ein Schutzrechtszertifikat für die Verlängerung der Schutzdauer nur beantragt werden, sofern das betreffende Erzeugnis im Zeitpunkt des Gesuchs noch durch ein Patent geschützt ist. Es genügt, dass der bestehende Schutz bloss Teilbereiche z.B. einen von mehreren Wirkstoffen betrifft (Vgl. BGE 124 III 375)

## 18.6 Weitere Gründe für das Erlöschen des Rechts

- 588 Im gewerblichen Rechtsschutz hängt die Aufrechterhaltung eines Schutzrechtes von der Bezahlung einer Gebühr ab. Im Patentrecht werden solche Gebühren jährlich fällig. Bei andern Schutzrechten wie im Designrecht beträgt eine Gebührenperiode fünf Jahre, im Markenrecht dagegen 10 Jahre. Die Nichtbezahlung einer Gebühr führt zum endgültigen Rechtsverlust.
- 589 Bereits oben wurde darauf hingewiesen, dass der Nichtgebrauch einer Marke zum Rechtsverlust führen kann. Dies stellt ein gewisses Korrektiv für die Nichtbefristung des Markenrechtes dar. Bei über fünfjährigem Nichtgebrauch nach Art. 12 Abs. 1 MSchG kann nämlich jeder Interessierte die Ungültigkeit der Markeneintragung geltend machen.
- 590 Zu unterscheiden vom Erlöschen des Rechtes ist die Nichtigkeitserklärung eines Schutzrechtes durch den Richter z.B. nach Art. 26 PatG. Die Nichtigkeitserklärung stellt die Nichtigkeit des Schutzrechtes von Anfang an fest, d.h. die Wirkungen werden auf den Anmeldetag zurückbezogen. Demgegenüber bringen die Erlöschensgründe das Schutzrecht ex nunc d.h. mit Wirkung ab einem meist gesetzlich festgesetzten Stichtag zum Erlöschen.

## § 19 Die Immaterialgüter im Rechtsverkehr

### 19.1 Die Übertragung von Immaterialgüterrechten

- 591 Immaterialgüterrechte sind wie andere Vermögensrechte in der Regel durch Rechtsgeschäfte übertragbar. Es wäre aber falsch, die freie Übertragbarkeit analog zur Bestimmung von Art. 641 ZGB als wesentliche Eigenschaft von Immaterialgüterrechten zu betrachten. Im Gegensatz zum Eigentum an beweglichen Sachen stellt nämlich die Veräusserung des Immaterialgüterrechtes nicht die im Vordergrund stehende Realisierungsmöglichkeit seines Wertes dar. Ausserdem können übergeordnete öffentliche und private

Interessen eine Einschränkung der freien Übertragbarkeit von Immaterialgütern erfordern.

### 19.1.1 Der rechtsgeschäftliche Erwerb

- 592 Auszugehen ist von der Überlegung, dass im Immaterialgüterrecht im engeren Sinne die Übertragung des Besitzes keine Rolle spielt und demnach das Recht auch nicht an die Publizitätswirkung des Besitzes anknüpfen kann. Die Verfügung über das Immaterialgüterrecht ist an keine andere Form gebunden als sie für das Verpflichtungsgeschäft vorgeschrieben ist; wo dieses an keine Form gebunden ist, ist auch die Verfügung formlos möglich (Vgl. BGE 117 II 463, wo insbesondere eine Analogie zur Zession von Forderungen abgelehnt wurde).
- 593 Am extremsten ist die Formlosigkeit im Urheberrecht und bei den verwandten Schutzrechten. Art. 16 Abs. 1 URG knüpft nämlich die Übertragung von Urheberrechten an keine besondere Form. Demnach ist die Verpflichtung und Verfügung über Urheberrechte formfrei möglich, Verpflichtungsgeschäft und Verfügungsgeschäft fallen in der Regel zusammen. Die Übertragung kann inhaltlich, zeitlich und örtlich begrenzt sein, es können demnach auch blosse Teilrechte ähnlich beschränkten dinglichen Rechten Gegenstand der Übertragung sein. Die Formlosigkeit des Verfügungsgeschäftes schliesst auch einen Vertrauensschutz im Sinne eines Schutzes des gutgläubigen Erwerbers aus (BGE 117 II 463). Dies bietet bei Weiterübertragungen ein nicht geringes Risiko, kann doch z.B. ein Mangel im Rechtserwerb durch den Ersterwerber zum Zusammenbruch der gesamten Rechtskette führen. Die Praxis hat daraus die Konsequenz gezogen, dass Rechtsübertragungen oft in umfangreichen schriftlichen Vertragswerken erfolgen, wobei die einzelnen Übertragungsklauseln in den nachfolgenden Verträgen ebenfalls übernommen werden.
- 594 Im gewerblichen Rechtsschutz wird für die Übertragung eines Immaterialgüterrechts bzw. eines ausschliesslichen Teilrechtes meist die Schriftform vorgeschrieben (vgl. Art. 32 Abs. 2bis PatG und Art. 17 Abs. 2 MSchG). Ebenso wird der gutgläubige Erwerb vom Nichtberechtigten dann geschützt, wenn er im Vertrauen auf die Eintragung im Patentregister erfolgt.
- 595 Über Immaterialgüter kann auch verfügt werden, bevor sie überhaupt entstanden sind. So kann der Urheber die Rechte am Buch bereits verkaufen, bevor er es geschrieben hat. Die Gerichtspraxis behandelt den Erwerb zukünftiger Immaterialgüterrechte gleich wie den Erwerb zukünftiger Forderungen, d.h. sie müssen genügend bestimmt sein, damit sie vor ihrer Entstehung Gegenstand von Rechtsgeschäften sein können (BGE 39 II 749 für die Übertragung von Rechten an zukünftigen Erfindungen).

## 19.1.2 Der Erbgang

596 Immaterialgüterrechte können wie andere Vermögensrechte vererbt werden. Dies gilt auch für die urheberpersönlichkeitsrechtlichen Befugnisse nach Art. 9 und 11 URG. Sofern jedoch die entsprechenden Befugnisse nicht als Teil des Immaterialgüterrechts geregelt sind, sondern als Ausfluss des allgemeinen Persönlichkeitsrechtes nach Art. 28 ZGB geregelt werden, ist eine Vererbung ausgeschlossen. Möglich ist allerdings, dass der Erbe infolge seiner nahen Beziehung zum Schöpfer eines Immaterialgutes Befugnisse aus eigenem Recht geltend machen kann.

## 19.2 Schranken des rechtsgeschäftlichen Erwerbs

### 19.2.1 Die Grenze des Persönlichkeitsschutzes insbesondere das Verbot der übermässigen Selbstbindung

597 Aus Art. 27 Abs. 2 ZGB werden vor allem für urheberrechtliche Verfügungsgeschäfte gewisse Schranken abgeleitet, welche unter Umständen auch für andere Immaterialgüterrechte Gültigkeit haben. Als übermässig wird z.B. eine Verpflichtung eines Urhebers oder Künstlers angesehen, welche eine ausschliessliche Bindung des künstlerischen Schaffens an eine Person über einen langen Zeitraum bewirkt. So würde vermutlich ein Vertrag, in welchem ein Künstler einem Produzenten alle Rechte an seinen zukünftigen Darbietungen für einen längeren Zeitraum überträgt, als unsittlich angesehen. Ebenso die Einräumung einer Option an sämtlichen zukünftigen Werken. Das gleiche dürfte wohl auch bei einem Designer für die Vorabtretung aller künftigen Muster- und Modellrechte oder aller Rechte an Erfindungen gelten. Oft lässt sich die Frage einer übermässigen Bindung nur bei einer Beurteilung von Leistung und Gegenleistung erkennen. Als unsittlich würden z.B. Bindungen betrachtet, durch welche einem Künstler entweder das künstlerische Schaffen oder die Kommunikation mit dem Publikum erschwert oder verunmöglicht würde.

### 19.2.2 Nichtübertragbarkeit von persönlichkeitsrechtlich strukturierten Befugnissen

598 Auch im Immaterialgüterrecht finden sich neben den im Vordergrund stehenden vermögensrechtlichen Befugnissen oft Befugnisse, welche eher persönlichkeitsrechtlich strukturiert sind, insbesondere das Recht auf Anerkennung der Urheberschaft bzw. Erfindereigenschaft, das Namensnennungsrecht und das Recht des Urhebers, Entstellungen des Werkes entgegenzutreten. Dieser Befugnisse kann sich der Urheber unter Lebenden nicht entäussern. Dies bedeutet keineswegs, dass er nicht Dritte mit der Interessenwahrung betrauen kann.

599 Im vom Parlament zurückgewiesenen bundesrätlichen Entwurf für ein Urheberrechtsgesetz von 1984 wurde in Anlehnung an das deutsche Recht das Urheberrecht in Art. 20 des

Entwurfes als unter Lebenden unübertragbar ausgestaltet. Der Urheber hätte statt dessen urheberrechtliche Nutzungsbefugnisse einräumen können. Die Unübertragbarkeit bildete einen der wesentlichen Punkte, weswegen das Parlament den Entwurf 1984 zur Überarbeitung an den Bundesrat zurückwies und vor allem eine bessere Beachtung des Grundsatzes der Vertragsfreiheit forderte.

### 19.2.3 Nichtübertragbarkeit von vermögensrechtlichen Befugnissen der Urheber und Leistungsschutzberechtigten

600 Verschiedene europäische Gesetze kennen urheberrechtliche Vermögensrechte, insbesondere Vergütungsansprüche, welche dem Urheber nicht entzogen werden können. Der Grund dafür liegt in sozialpolitischen Überlegungen. Die Künstler sind in der Regel nur kurzfristig für einen bestimmten Auftraggeber, Verleger oder Arbeitgeber tätig. Sie fallen deshalb oft durch die Maschen des Sozialnetzes. Die Vorschriften über die Unübertragbarkeit einzelner vermögensrechtlicher Befugnisse des Urheberrechts sollen verhindern, dass der Urheber oder ausübende Künstler seine zukünftigen Rechte aus einer momentanen Notlage heraus veräussert. Das schweizerische Recht kennt keine entsprechenden ausdrücklichen Bestimmungen. Eine Ausnahme findet sich bei den durch Verwertungsgesellschaften wahrgenommenen Ansprüchen; Art. 49 Abs. 3 URG sieht vor, dass bei der Verteilung des Verwertungserlöses von Verwertungsgesellschaften den Urhebern und ausübenden Künstlern ein angemessener Anteil verbleiben solle. Damit hat der Gesetzgeber lediglich indirekt in die Vertragsfreiheit eingegriffen, indem Rechtsabtretungen wohl gültig bleiben, aber von den Verwertungsgesellschaften nicht beachtet werden müssen. Die rechtlichen Implikationen dieser Regelung sind ungewiss, der Effekt ist aber tatsächlich, dass den Urhebern und ausübenden Künstlern ein Anteil an den über Verwertungsgesellschaften eingezogenen Nutzungserlösen verbleibt.

### 19.2.4 Der Schutz des Publikums vor Täuschungen als Grenze der Übertragbarkeit von Zeichenrechten

601 Der Schutz des Publikums vor Täuschungen bildet eine der klassischen Grenzen der Übertragbarkeit von Zeichenrechten, insbesondere des Markenrechts. Man befürchtete lange Zeit, das Publikum werde durch eine Übertragung der Marke von einem Hersteller auf einen andern in seinen Erwartungen über die Herkunft und die gleichbleibende Qualität der Marke getäuscht. Das alte Markenschutzgesetz sah deshalb in Art. 11 aMSchG vor, dass eine Marke nur zusammen mit dem Gewerbebetrieb, welcher die Ware produziert, veräussert werden könne. Im neuen Recht findet sich keine solche Beschränkung mehr. Wird eine Marke durch eine Übertragung täuschend, so kann jeder Betroffene die Nichtigkeit einwenden, so wenn z.B. eine Marke, welche sich an Sach- oder Ortsbezeichnungen anlehnt, plötzlich für Waren ohne diesen Bezug verwendet wird. Die Gültigkeit der Übertragung selbst ist aber davon nicht betroffen.

## 19.3 Die Auslegung von Immaterialgüterrechtsverträgen

### 19.3.1 Grundsatz

602 Für die Auslegung von Immaterialgüterrechtsverträgen gelten die üblichen Auslegungsregeln des Obligationenrechts. Lediglich in Teilbereichen stellen die Immaterialgüterrechtsgesetze eigene Bestimmungen auf, welche für bestimmte Vertragsarten Auslegungsregeln vorschreiben oder in einzelnen Fällen sogar zwingende Vertragsinhalte vorschreiben.

### 19.3.2 Auslegung von Verfügungsverträgen bei Fehlen einer vereinbarten Regelung

#### 19.3.2.1 Die Auslegungsregel von Art. 16 Abs. 2 URG

603 Diese entspricht in ihrem Inhalt dem früheren Art. 9 Abs. 2 aURG. Sie bedeutet zunächst lediglich, dass eine vertragliche Regelung über die Einräumung eines Teilrechtes nicht durch Auslegungsmethoden, welche nicht auf den wirklichen Parteiwillen abstellen, auf andere Befugnisse ausgedehnt werden darf. Dies bedeutet jedoch nicht, dass jede Einräumung einer Nutzungsbefugnis einer ausdrücklichen Vereinbarung bedarf. Kann auch ein nicht ausdrücklich geäußertes Parteiwillen eindeutig festgestellt werden, so ist er beachtlich.

604 Blickt man auf die deutsche Rechtsprechung, so könnte diese Bestimmung vor allem auch in jenen Fällen Wirkung entfalten, wo der Urheber bzw. der ausübende Künstler für ihn nicht verständliche Rechtsabtretungsformulare unterzeichnet, deren Inhalt ihm nicht im Detail mündlich erläutert worden ist oder Anlass zur Vermutung besteht, dass er vom mündlich besprochenen Inhalt abweicht. Ich verweise etwa auf die Fälle BGH in GRUR 1971, 480 Schwarzwaldfahrt oder BGH in GRUR 1977, 42 Schmalfilmrechte. Der BGH fand im ersten Fall eine in englischer Sprache verfasste Abtretung des gesamten Copyrights für jeden Zweck an einem Musikstück unbeachtlich, weil sie in einem vorgedruckten Vertragsformular enthalten war und Zweifel bestanden, ob ein wirklicher entsprechender Parteiwille auf Seiten des Urhebers vorlag. Im Entscheid Schmalfilmrechte hatte der BGH gestützt auf angebliche Zweifel über den Umfang der Zweckübertragungstheorie einer Erklärung die Wirksamkeit für die Auswertung auf Schmalfilmen versagt, da der Vertrag zwar eine generelle weltweite Berechtigung zur filmischen Benutzung eingeräumt worden war, jedoch die Auswertung auf Schmalfilmen im Vertrag nicht ausdrücklich erwähnt wurde

605 Wie weit sich die schweizerische Praxis dieser doch extremen Praxis anschliessen wird, bleibt abzuwarten. Ich möchte es eher bezweifeln, dennoch scheint es auch für die Auftraggeber und Arbeitgeber nicht ratsam, einfach formularmässige Abtretungen unterzeichnen zu lassen, sondern eine möglichst konkret auf die Bedürfnisse des Betriebs und

die konkret beabsichtigten Verwertungsschritte abgestimmte Vertragsgestaltung zu wählen.

### 19.3.2.2 Die sog. Zweckübertragungstheorie<sup>184</sup>

- 606 Sie greift dann Platz, wenn es überhaupt an einem feststellbaren wirklichen Parteiwillen über den Umfang der Rechtsübertragung fehlt. In BGE 101 II 108 ist diese Theorie vom Bundesgericht so formuliert worden: "Der Urheber überträgt im Zweifel keine weitergehenden Befugnisse, als es der Vertragszweck erfordert." Die auch vom Parlament mehrfach bestätigte Zweckübertragungstheorie ist demnach nicht einfach ein Verweis auf die auch in anderen Bereichen übliche Auslegung nach dem objektiven Vertragszweck, sondern sie weist eine eindeutige Schutztendenz zugunsten des Urhebers auf. Im Zweifel überträgt der Urheber bzw. der ausübende Künstler nur den minimal für den Vertragspartner erforderlichen Rechtsbestand und nicht etwa auch den nützlichen. Es ist deshalb nicht zutreffend, wenn Rehbinders<sup>185</sup> in Schweizerisches Urheberrecht, S. 136 einfach auf den Betriebszweck verweist. Dieser ist zwar für die Bestimmung des erforderlichen Mindestumfanges heranzuziehen, er kann aber nicht zur Rechtfertigung einer umfangreichen Rechtsübertragung in Fällen herangezogen werden, in welchen der Arbeitgeber bzw. Auftraggeber auch gut ohne solche sein Geschäft betreiben könnte.
- 607 Die Zweckübertragungstheorie macht auch meist eine Diskussion darüber überflüssig, ob es sich bei einem geschaffenen Werk nun um ein sog. Dienstwerk handle oder nicht, nämlich ob er diese in Erfüllung einer vertraglichen Pflicht geschaffen habe oder nur bei Gelegenheit einer solchen. Weder der Auftraggeber noch der Arbeitgeber kann Rechte an Werken erhalten, deren Schaffung nicht Vertragsgegenstand war. Die Schule erwirbt von einem angestellten Lehrer ohne gegenteilige ausdrückliche Vereinbarung keine Rechte an den von ihm verfassten Lehrbüchern. Erst wenn diese Pflicht vertraglich übernommen wurde, kann sich die Frage eines Rechtserwerbes durch den Arbeitgeber überhaupt stellen.

### 19.3.3 Gewerblicher Rechtsschutz

- 608 Mit Ausnahme der bereits in §16.2.7 besprochenen Schaffung von gewerblichen Schutzrechten im Arbeitsvertrag gelten keine spezifischen vertraglichen Regeln.

184 Kritisch zur sog. Zweckübertragungstheorie Laux Ch., Vertragsauslegung im Urheberrecht, Bern 2003

185 Rehbinders, 136

## 19.4 Typische Immaterialgüterrechtsverträge

### 19.4.1 Der Verlagsvertrag

#### 19.4.1.1 Begriff

609 Der Verlagsvertrag ist der einzige Immaterialgüterrechtsvertrag, welcher im Obligationenrecht geregelt ist. Nach der Legaldefinition des Art. 380 Abs. 1 OR ist er durch zwei charakteristische Leistungen gekennzeichnet, welche zueinander im Austausch stehen:

- Der Urheber bzw. sein Rechtsnachfolger verpflichtet sich zur Überlassung eines Werkes zum Zwecke der Herausgabe.
- Die Überlassung urheberrechtlicher Befugnisse ist demnach Wesensmerkmal des Verlagsvertrages (BGE 101 II 105). Für nicht schutzfähige Arbeitsresultate wie Listen, Tabellen etc. können demnach keine Verlagsverträge im Sinne des Gesetzes abgeschlossen werden. Dennoch können auf solche Verträge die meisten Regeln des Verlagsrechtes analog angewendet werden (sog. unechter Verlagsvertrag).
- der Verleger verpflichtet sich, das Werk zu vervielfältigen und in Vertrieb zu setzen.

610 Die Herstellung und der Vertrieb körperlicher Werkexemplare bildet demnach eine charakteristische Leistungspflicht des Verlagsvertrags. Diese so genannte Herausgabepflicht muss der Verleger auf eigene Rechnung vornehmen. Im andern Fall liegt ein sog. Kommissionsverlag vor, bei dem der Verlaggeber auch das Risiko übernimmt und der Verleger eher wie ein Beauftragter handelt. Die Verträge, welche bezüglich der Herausgabe von Dissertationen abgeschlossen werden, tragen eher den Charakter eines Kommissionsverlages, indem der Verlaggeber mit den Druckkosten meist einen wesentlichen Teil des verlegerischen Risikos übernimmt.

611 Die Herstellung eines körperlichen Werkexemplars ist nicht auf Druckexemplare beschränkt. Vom gesetzlichen Begriff her kann auch die Herausgabe eines Ton- bzw. Tonbildträgers darunter subsumiert werden. Nicht mehr darunter fällt dagegen die unkörperliche Verbreitung einer einmaligen Festlegung z.B. durch Abrufbarmachen im Internet.

612 Die Verbreitung muss nicht notwendigerweise durch Verkauf von Werkexemplaren erfolgen. Im Bühnen- sowie Konzertbereich ist eher die Vermietung des Aufführungsmaterials die übliche Vertriebsform.

613 Nicht zu den charakteristischen Leistungspflichten des Verlagsvertrages gehört die Zahlung eines Honorars, vielmehr bestimmt Art. 388 Abs. 1 OR, dass ein solches nur geschuldet wird, wenn eine Zahlung üblich ist.

### 19.4.1.2 Die gesetzliche Regelung in Art. 380 ff. OR

614 Diese orientiert sich noch stark an den Gebräuchen des klassischen Buchverlags, welcher sich der Buchdrucktechnik bedient. Sie ist aber auch in andern Bereichen bei Fehlen einer vertraglichen Vereinbarung als geltendes Recht zu beachten. Dies kann im Streitfall zu unangenehmen Überraschungen für den Verleger führen: Im Musikverlagsgeschäft bildet der Musiknotendruck oft nur noch eine unangenehme Nebenpflicht des Verlegers. Die Musiknoten dienen oft der Promotion von Aufführungen und werden teilweise gratis abgegeben. Solange aber eine solche Herausgabepflicht übernommen wird, fällt der Vertrag unter den Verlagsbegriff und entsprechend der Legaldefinition handelt es sich bei der Herausgabepflicht immer um eine Hauptpflicht des Verlegers. In einem unveröffentlichten Bundesgerichtsentscheid vom 24.1.1989 (Prozess Nr. 4C.85/1988) hatte das Bundesgericht einen Fall zu beurteilen, bei welchem ein Autor einen Verlagsvertrag kündigte, weil eine Abrechnung des Notenverkaufs nicht rechtzeitig erfolgte. Das Bundesgericht schützte die Kündigung, obwohl es bei diesem Notendruck nur um einen sehr geringfügigen Teil der gesamten Leistungen des Verlegers ging, weil es sich beim Verlagsvertrag ohne gegenteilige Vereinbarung bei der Herausgabepflicht immer um eine Hauptpflicht handle.

615 An den Gebräuchen des klassischen Buchdruckes orientieren sich auch die Bestimmungen über die sog. Auflage eines Werkes gemäss Art. 383 OR. Diese gehen davon aus, dass die Vorbereitung des Drucks eine sehr kapitalintensive Arbeit bedeutet, beim eigentlichen Druckvorgang es dann aber von den Kosten her keine so grosse Rolle mehr spielt, wieviele Exemplare in einer Auflage gedruckt werden. Moderne Drucktechniken erlauben dagegen den laufenden Nachdruck sowie das Einspeisen von Korrekturen während des Drucks einer Auflage. Dagegen stellen die Binde- und Lagerkosten sowie die Werbung einen immer grösseren Anteil an den Gesamtkosten eines Werkexemplars auf dem Weg zum Konsumenten dar. Es kann deshalb günstiger sein, laufend kleinere Auflagen herzustellen, um Lagerkosten zu sparen. Damit hat der Begriff der Auflage seine wirtschaftliche Bedeutung verloren, rechtlich ist er aber immer noch beachtlich.

### 19.4.1.3 Umfang und Dauer der Rechtsübertragung

616 Gemäss Art. 381 Abs. 1 OR werden die Rechte des Urhebers insoweit und solange auf den Verleger übertragen, als dies für die Ausführung des Vertrages erforderlich ist. Es handelt sich um einen klassischen Anwendungsfall der Zweckübertragungstheorie. Wesentlich ist dabei, dass zwar eine Übertragung erfolgt und damit der Verleger derivativ gegenüber Dritten berechtigt ist. Die Übertragung ist aber inhaltlich und zeitlich beschränkt:

- Inhaltlich ist die Rechtsübertragung auf diejenigen Befugnisse beschränkt, welche der Verleger zur richtigen Erfüllung seiner Pflichten benötigt. Mangels anderer Vereinbarung ist demnach auf die übernommenen Verlagspflichten abzustellen. Beschränkt

sich die Pflicht des Verlegers auf die Herausgabe eines Werkes im Druck, so sind auch seine Rechte auf diesen Bereich beschränkt. Der Urheber ist in diesem Fall weiterhin allein zur Vergabe von Verfilmungsrechten oder Senderechten befugt.

- Zeitlich ist das Recht ebenfalls auf das Andauern der Verlagspflichten beschränkt. Hat der Verleger das Werk herausgegeben und ist der Vertrieb beendet, so fallen die Rechte mangels gegenteiliger Vereinbarung an den Verlaggeber zurück.

617 Die Regelung von Art. 381 OR ist dispositives Recht, d.h. der Verleger kann sich über den Bereich seiner Pflichten hinaus Rechte einräumen lassen. Davon geht indirekt auch die Bestimmung des Art. 383 Abs. 3 OR aus, welcher für den Fall, dass ein Verleger sich das Recht für mehrere oder alle Auflagen einräumen lässt, ohne eine entsprechende Herausgabepflicht zu übernehmen, dem Verlaggeber die Möglichkeit gibt, mittels einer richterlichen Fristansetzung aus dem Vertragsverhältnis auszusteigen. Wie weit sich daraus eine allgemeine Regel über die Auflösung von Verlagsverträgen bei Untätigkeit des Verlegers ableiten lässt, ist unsicher.

## 19.4.2 Der Künstlerexklusivvertrag

### 19.4.2.1 Der Begriff

618 Im Künstlerexklusivvertrag verpflichtet sich ein ausübender Künstler, einem Produzenten für Aufnahmen von künstlerischen Darbietungen während eines gewissen Zeitraums exklusiv zur Verfügung zu stehen. Der Produzent verpflichtet sich dagegen, Aufnahmen von Darbietungen des Künstlers auf eigene Kosten herzustellen und zu vertreiben.

619 Der Künstlerexklusivvertrag weist gewisse Parallelen zum Verlagsvertrag auf, er ist aber dennoch klar von diesem zu unterscheiden. Vertragsgegenstand ist nicht ein urheberrechtliches Werk, sondern eine künstlerische Darbietung im Sinne von Art. 33 URG. Künstler und Produzent müssen bei der Aufnahme einer Darbietung sehr viel enger zusammenarbeiten als dies zwischen Urheber und Verleger notwendig ist. Ist die Aufnahme aber einmal hergestellt, so fällt faktisch die Vervielfältigung und der Vertrieb der künstlerischen Darbietung mit derjenigen des dargebotenen Werkes zusammen. Die Unterschiede in den vertraglichen Regelungen sind ab diesem Zeitpunkt in erster Linie durch die Verschiedenheit der rechtlichen Regelungen von Leistungsschutzrechten und Urheberrecht bedingt.

### 19.4.2.2 Analoge Anwendung von verlagsrechtlichen Bestimmungen

620 Der Künstlerexklusivvertrag kann sich im Unterschied zum Verlagsvertrag nicht auf dispositives Gesetzesrecht stützen, es handelt sich um einen durch die Praxis entwickelten Innominatvertrag. Dennoch ist die Verwandtschaft der charakteristischen Leistungs-

pflichten dieser beiden Vertragstypen nicht zu übersehen. Es ist deshalb von Fall zu Fall eine analoge Anwendung von Bestimmungen des Verlagsvertrages auf den Künstlerexklusivvertrag zu prüfen. Dies gilt z.B. für den Umfang und die Dauer der Rechteübertragung und die Folgen der Untätigkeit des Produzenten. Aber gerade hier zeigt sich auch ein wesentlicher Unterschied. Während der Urheber ein an ihn in Anwendung von Art. 383 Abs. 3 OR zurückfallendes Werk bei einem anderen Verleger erneut in Verlag geben kann, steht dem Künstler einer solchen Neuvergabe von Rechten an der Darbietung das eigene Exklusivrecht des Produzenten an der Aufnahme nach Art. 36 URG entgegen. Üblich ist deshalb die Regel, dass der Vertrag für die während der Vertragsdauer geschaffenen Tonaufnahmen weiter gültig bleibt.

### 19.4.2.3 Mit dem Künstlerexklusivvertrag verbundener Verlagsvertrag

621 Im Unterhaltungsbereich sind viele ausübende Künstler zugleich auch die Urheber ihrer dargebotenen Werke. Umgekehrt sind viele grössere Tonträgerproduzenten gleichzeitig auch Musikverleger oder sie verfügen über eine Verlagsfirma innerhalb der Konzernstruktur eines modernen Medienunternehmens. Bei solchen Konstellationen werden meist parallel zum Künstlerexklusivvertrag auch Verlagsverträge abgeschlossen. Dennoch sind die beiden Verträge auch bezüglich ihres rechtlichen Schicksals streng zu unterscheiden. Dies aufgrund der Verschiedenheit der Vertragsgegenstände, welche auch zu unterschiedlichen Interessenkonstellationen führen. Ein Verlagsvertrag ist meist auf längere Dauer angelegt als ein Künstlerexklusivvertrag. Die Promotionspflicht des Verlegers beschränkt sich deshalb im Zweifel nicht auf die Vervielfältigung und den Vertrieb des Werkes in der vom Künstler/Urheber selbst dargebotenen Form. Das Erlöschen des Künstlerexklusivvertrages bedeutet auch nicht automatisch die Beendigung des parallelen Verlagsvertrages. Es empfiehlt sich deshalb, das Verhältnis der beiden Verträge ausdrücklich zu regeln. Insbesondere muss sich der Urheber klar entscheiden, ob er vom Verleger lediglich den Vertrieb des Werkes in der von ihm selbst dargebotenen Form wünscht oder ob er mit der Darbietung seines Werkes durch Dritte einverstanden ist.

## 19.4.3 Der Lizenzvertrag

### 19.4.3.1 Der Begriff

622 Lizenzverträge sind Innominatverträge, auf welche die Bestimmungen einzelner im OR geregelter Vertragstypen höchstens analog angewendet werden können. Vom Begriff her erscheint als charakteristische Vertragspflicht die Erlaubnis des Lizenzgebers zur Nutzung eines Immaterialgutes, bzw. rechtstechnisch der Verzicht auf Ausübung eines aufgrund eines Immaterialgüterrechts bestehenden Verbotsrechts gegenüber dem Vertragspartner.

- 623 Wirtschaftlich gesehen sind die meisten Lizenzverträge Gebrauchsüberlassungsverträge, d.h. neben die bloße Erlaubnis zur Nutzung treten auch noch verschiedene Pflichten, tatsächlich dem Lizenznehmer den Genuss des Immaterialgutes zu verschaffen, z.B. durch Bekanntgabe, Instruktion, Übergabe von Werkexemplaren bzw. technischen Anweisungen. Diese typischen Verschaffungspflichten sind jedoch nicht begriffsnotwendig; nicht selten wird eine Lizenz lediglich zur Vermeidung von Rechtskollisionen z.B. bei der sog. Abgrenzungslizenz erteilt.
- 624 Die Lizenz wirkt nur obligatorisch zwischen den Parteien, sie bedeutet keine Übertragung von Rechten mit Drittwirkung. Dies ergibt sich für die patentrechtliche Lizenz aus Art. 34 PatG, es gilt aber auch für die urheberrechtliche Lizenz (BGE in SMI 1986, 123, vgl. aber Rehbindler, Urheberrecht, 126f).
- 625 In der Praxis enthalten exklusive Lizenzverträge oft Klauseln, welche den Lizenznehmer zur eigenen Geltendmachung der lizenzierten Rechte gegenüber Dritten, und zur Sublizenzierung oder gar Übertragung der Lizenz und Eintragung des Schutzrechtes auf den eigenen Namen ermächtigen. Solche Klauseln enthalten eine ganze oder teilweise Verfügung über das lizenzierte Immaterialgüterrecht analog dem Verlagsvertrag. Bei Auslegung von Lizenzverträgen sollte deshalb nicht zu stark auf die Verwendung des Begriffs „Lizenz“ abgestellt werden, vielmehr ist der effektive Vertragswille auf Grund einer Würdigung aller Vertragsklauseln zu ermitteln

#### 19.4.3.2 Gesetzliche Grundlagen

- 626 Art. 34 PatG sowie Art. 18 MSchG erwähnen die Möglichkeit der Lizenzerteilung, ohne jedoch den Vertragstypus als solchen zu regeln. Beide Bestimmungen sehen die Möglichkeit der Eintragung einer Lizenz ins Register vor. Mit der Eintragung erwirbt die Lizenz Schutz gegenüber späteren Inhabern des Patent- bzw. Markenrechts. Eine weitere Drittwirkung ist jedoch mit dem Registereintrag nicht verbunden.