

# Intellectual Property ist Chefsache



**lic. iur. Matthias Städeli, LL.M.**  
Rentsch Partner AG\*

Matthias Städeli ist als Rechtsanwalt und Verwaltungsratspräsident bei der Rechts- und Patentanwaltskanzlei Rentsch Partner AG tätig. Er vertritt regelmässig Unternehmen in komplexen nationalen und internationalen Marken- und Designanmeldungen sowie IP-Streitigkeiten vor Gerichten und Behörden. Seine Beratungstätigkeit konzentriert sich auf den Aufbau und die Pflege von Immaterialgüterrechten sowie aller sich daraus ergebenden Fragestellungen, einschliesslich der Lizenzierung und des Vertriebes.

ger desto mehr Bedeutung zu. Innovative Unternehmen müssen ihre *Investitionen* in Forschung und Entwicklung, Produkte oder Marketing *schützen*, damit nicht Mitbewerber die Früchte dieser Investitionen ernten. Weiter ist bei Entscheidungen über neue Produkte oder Kennzeichen zentral, dass das Management frühzeitig *Informationen über die Rechte der Konkurrenten* mit einbezieht, um die erfolgreiche Produktelancierung sicherzustellen. Andernfalls werden Ressourcen falsch eingesetzt oder es folgen regelmässige «Hätten wir doch»-Erlebnisse oder unnötige rechtliche Auseinandersetzungen. Je früher die Informationen über die Rechte der Konkurrenten festgestellt werden, desto kostensparender.



**Dr. iur. Demian Stauber, LL.M.**  
Rentsch Partner AG\*

Dr. Demian Stauber ist als Rechtsanwalt und Geschäftsführer bei Rentsch Partner AG tätig. Der Schwerpunkt seiner Tätigkeit liegt in der Prozessführung vor staatlichen Gerichten und Schiedsgerichten im Patent-, Lauterkeits-, Kennzeichen- und ICT-Recht. Daneben ist Demian

Für die Unternehmensführung zentral ist die Frage, wozu IP im Unternehmen eingesetzt werden soll. Hier gibt es verschiedene Ausrichtungen: In den meisten Schweizer Unternehmen kommt dem IP «*dienende Funktion*» zu. Es wird eingesetzt, um den technologischen oder marketingmässigen Vorsprung oder kreatives Schaffen zu schützen und damit den *Absatz zu fördern* oder mit den geschützten Produkten eine *Preisprämie* zu erzielen.

\* S. 271

## Deshalb ist IP Chefsache

Zu geistigem Eigentum oder IP (Intellectual Property) gehören die immateriellen Vermögenswerte eines Unternehmens, wie *Patente, Know-how, Marken, Designs und Urheberrechte*. Den immateriellen Vermögenswerten kommt je län-

Bei einzelnen KMU oder grösseren Unternehmen bildet die Kommerzialisierung von geistigem Eigentum bereits *den Kern oder einen selbständigen Zweig der Geschäftstätigkeit*. Das ist aktuell zwar noch in den wenigsten KMU der Fall, aber als Trend wahrzunehmen. Auf den Umstand, dass der Kommerzialisierung von IP eine immer grössere Bedeutung zukommt und hierin ungenutzte Verdienstmöglichkeiten liegen, wird in einem separaten Abschnitt eingegangen.

*Aufgabe der Geschäftsleitung* ist es, abgeleitet von der Unternehmensstrategie, die strategische Planung und Bewirtschaftung der eigenen IP zu definieren und den Vergleich mit den Konkurrenten vorzunehmen. Damit ist auf Geschäftsleitungsebene mindestens über Folgendes zu entscheiden:

- *Zuständigkeit* (zentral, d.h. eine «IP-Abteilung» oder Angliederung bei der Rechtsabteilung vs. unterschiedliche Abteilungen, z.B. Marken beim Marketing, Patente bei der Entwicklungsabteilung oder Outsourcing an Anwalts- und Patentanwaltskanzleien)
- *Budget* (wie viel Geld kann, darf und soll für den Schutz und die Durchsetzung der IP ausgegeben werden)
- *Definition der Kernbereiche der eigenen IP und strategisches IP-Management* (was soll im Hinblick auf die Wertschöpfung des Unternehmens patent-, marken-, oder designrechtlich geschützt werden, was soll als Know-how geheim gehalten werden, was ist urheberrechtlich geschützt)
- *geografische Abdeckung* (wo soll Schutz bestehen)
- *Inhaberschaft an den IP-Rechten* (wer soll die IP-Rechte halten)
- *Leitlinien für die Durchsetzung der IP-Rechte* (wie, wann und wo wird gegen Verletzungen vorgegangen)
- *Regeln bezüglich Lizenzvergabe, Kommerzialisierung der IP* (wird überhaupt lizenziert, an welche Unternehmen, wie kann IP sonst gewinnbringend eingesetzt werden)
- *Risikobereitschaft* (wie viel wird in Compliance investiert)

Vor diesem Hintergrund gehört die Verantwortung für die Planung, Erreichung, Bewirtschaftung, Umsetzung und Pflege der eigenen IP-Position sowie die Überwachung und Risikoeinschätzung bezüglich des fremden geistigen Eigentums in die Führungsetage, in *KMU auf Geschäftsleitungsebene*.

### IP-Übersicht

Patente, Marken, Designs und Urheberrechte sind die sogenannten Immaterialgüterrechte. Weil es

sich um Ergebnisse geistigen Schaffens handelt, spricht man von *geistigem Eigentum* oder auf Englisch *Intellectual Property* («IP»). Die Immaterialgüterrechte gewähren dem Inhaber das Recht, andere von der Benutzung des Immaterialguts in gewissen Schranken auszuschliessen.

Den Immaterialgüterrechten ist gemeinsam, dass sie jeweils national oder regional (z.B. Unionsmarke für die EU, geplantes Gemeinschaftspatent) gültig sind. Patent-, Marken- und Designschutz kann gestützt auf eine nationale oder regionale Erstanmeldung innert einer bestimmten Frist in weiteren Ländern beansprucht werden, sodass ein breiter geografischer Schutz erwirkt werden kann. Anders als Patente, Marken und Designs entstehen Urheberrechte mit ihrer Schöpfung und sind ohne Registereintrag weltweit geschützt.

Als Grundregel gilt, dass ein Immaterialgüterrecht demjenigen zusteht, der es *zuerst angemeldet* hat (Ausnahme Urheberrecht, das keine Anmeldung erfordert). Wichtig ist deshalb im Unternehmen, dass schützenswerte Erfindungen, Kennzeichen oder Gestaltungen *rechtzeitig erkannt* werden und ein Entscheid getroffen wird, ob ein Schutz beansprucht werden soll oder nicht. In grösseren Unternehmen sollten deshalb einfache Abläufe implementiert sein, wie die relevanten Informationen zu den richtigen internen Stellen gelangen. Andernfalls werden u.U. wichtige Schutzrechte verpasst, welche den Marktzugang oder die Produktentwicklung erschweren können. Klare Zuständigkeiten sind deshalb zwingend.

Das *Patentrecht* dient dem Schutz von technischen Erfindungen. Damit eine Erfindung patentierbar ist, muss sie neu und erfinderisch sein gegenüber dem, was beim Anmeldedatum bereits öffentlich bekannt ist. Ausserdem muss die Erfindung gewerblich anwendbar sein. Damit Patentschutz besteht, muss ein Patent angemeldet und letztendlich auch erteilt werden. Das Verfahren, um ein Patent zu erhalten, dauert i.d.R. mehrere Jahre und ist relativ kostenintensiv. Dafür gewährt das Patent einen Schutz für die beanspruchte Erfindung, indem Dritte die patentierte Erfindung für 20

Jahre nicht identisch oder in ähnlicher (sog. äquivalenter) Weise nachmachen dürfen. Umgekehrt muss in einer Patentanmeldung ein erheblicher Teil des mit der Erfindung verknüpften Wissens offengelegt werden. Das heisst, wenn kein Patent erteilt wird oder der Patentschutz abgelaufen ist, können Dritte die Erfindung ebenfalls nutzen (z.B. Generika).

Das *Markenrecht* (*trade mark/service mark*, ®, ™) schützt Zeichen, die für bestimmte Waren oder Dienstleistungen stehen. In neuerer Zeit werden Marken regelmässig neben dem Firmennamen auch als Kennzeichen für Unternehmen verwendet (z.B. «Nestlé»). Als Marken können Zeichen hinterlegt werden, die zur Unterscheidung von Waren oder Dienstleistungen geeignet sind, wie etwa Wortmarken, Bildmarken, kombinierte Wort-/Bildmarken, Formmarken, Farb-, Hör- und andere Marken. Voraussetzung ist, dass die gewünschte Marke nicht beschreibend («Sec» für Champagner) oder irreführend («Valser» für Produkte, die nicht aus der Schweiz kommen) ist oder für Mitbewerber zwingend frei gehalten werden muss (einfache geometrische Formen als solche). Der Markeninhaber kann anderen verbieten, identische oder verwechselbare ähnliche Zeichen für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen zu verwenden. Markenmeldungen sind verhältnismässig kostengünstig und die Anmeldeverfahren gehen in der Schweiz rasch, wenn keine Komplikationen auftreten. Die Marke schützt aber nur das Zeichen für ein Produkt oder eine Dienstleistung, nicht das Produkt oder die Dienstleistung an sich. Mit anderen Worten kann jeder andere dasselbe anbieten, solange er dies nicht unter dem gleichen Kennzeichen tut.

In einem weiteren Sinn kann auch das *Firmenrecht* zu den immateriellen Schutzrechten gezählt werden. Es handelt sich dabei um den Schutz des Namens eines Unternehmensträgers (Name oder eben «Firma» einer AG, GmbH etc.). Die Firmenbezeichnung muss im Geschäftsverkehr verwendet werden und geniesst Schutz gegen firmenmässige Verwendung identischer oder verwechselbar ähnlicher Zeichen.

Das *Designrecht* ermöglicht, Gestaltungen von Produkten und Verpackungen oder Teile davon zu schützen. Wenn das Design neu ist und Eigenart aufweist gegenüber bereits vorbekanntem Design, dürfen Dritte keine Erzeugnisse auf den Markt bringen, welche den gleichen Gesamteindruck erwecken wie das geschützte Design. Designs können günstig und rasch hinterlegt werden – sie fristen allerdings in der Praxis in der Schweiz nach wie vor ein «Mauerblümchen-Dasein», während sie im übrigen Europa und v.a. in Deutschland intensiver genutzt werden.

Das *Urheberrecht* (copyright, ©) schützt das Ergebnis geistiger Schöpfungen der Literatur und Kunst, insbesondere Texte, Bilder, teilweise Fotografien und – in der Praxis besonders bedeutsam – Software-Codes (Source- und Objektcode). Der urheberrechtliche Schutz entsteht – im Gegensatz zu den übrigen Immaterialgüterrechten – mit der Schaffung des Werks (wobei in gewissen Ländern eine zusätzliche Hinterlegung empfehlenswert sein kann), wenn das Werk individuell ist. Schon kurze Texte oder einfache Bilder können urheberrechtlich geschützt sein. Mit dem Internet hat das Urheberrecht in Bereichen, die früher nicht relevant waren, erheblich an praktischer Bedeutung gewonnen, weil geschützte Werke nun breit zugänglich sind und auch fleissig (und häufig widerrechtlich) kopiert werden.

Als *Know-how* bezeichnet man nicht patentierte Kenntnisse, die unmittelbar bei der Herstellung und beim Vertrieb von Gegenständen oder bei der Erbringung von Dienstleistungen angewendet werden. Es handelt sich um Wissensvorsprünge, die bloss einem beschränkten Personenkreis bekannt sind und bei denen von Inhaberseite her technische und organisatorische Massnahmen getroffen werden, damit der Personenkreis beschränkt bleibt.

Als Beispiele für Know-how sind etwa Fabrikations- oder Geschäftsgeheimnisse, Informationen zu Herstellungsprozessen und unternehmerische Gegebenheiten zu nennen. Dazu gehören zum Beispiel Rezepturen, nicht patentierte Erfindungen, Kalku-

lationen, Kundenlisten, Strategiepläne oder vertrauliche Geschäftsbeziehungen und Abmachungen mit Dritten.

Weil Patentanmeldungen veröffentlicht werden und dadurch die Mitbewerber Zugang zu Know-how erhalten und die beanspruchte Erfindung spätestens nach Ablauf des Patents ebenfalls benutzen dürfen, kann es eine legitime Strategie sein, in gewissen Bereichen den Schutz durch Geheimhaltung des Know-how sicherzustellen, sofern dies aufgrund der Produkteart und des Geschäftsfeldes überhaupt möglich ist.

Insbesondere wenn Patentschutz regelmässig angestrebt wird, aber auch zur Absicherung von Know-how, ist *Geheimhaltung* sehr wichtig. Da dies häufig nicht allen Beteiligten bewusst ist, sollten

diesbezüglich regelmässig Schulungen der Mitarbeitenden durchgeführt werden. Mit Dritten sind Geheimhaltungsvereinbarungen («Confidentiality Agreements» oder «Non-Disclosure-Agreements», NDAs) zu unterzeichnen, bevor Informationen ausgetauscht werden. Gegen eine unbefugte Übernahme kann es auch helfen, mit Dritten ausgetauschte Unterlagen ausdrücklich als vertraulich oder urheberrechtlich geschützt © zu kennzeichnen.

Folgende Punkte sollten bei *Geheimhaltungsvereinbarungen/NDAs* stets beachtet werden:

- Definition vertraulicher Informationen prüfen (enge oder weite Definition)
- Klarstellung, ob nur besonders gekennzeichnete Unterlagen vertraulich sind
- Einseitigkeit oder Gegenseitigkeit der Verpflichtungen

Immaterialgüterrecht	Was wird geschützt	Voraussetzungen	Dauer
<b>Patent</b>	<i>Erfindung</i>	Erteiltes Patent für eine Erfindung (techn. Lehre), welche neu, nicht naheliegend und gewerblich anwendbar ist	20 Jahre ab Anmeldetag (ggf. zusätzliche 5 Jahre bei Arznei- oder Pflanzenschutzmitteln, sog. ergänzendes Schutzzertifikat)
<b>Know-how</b>	<i>Nicht öffentlich zugängliches Wissen eines Unternehmens (inkl. Fabrikations- und Geschäftsgeheimnisse)</i>	«Geheim»	Unbeschränkt, solange nicht öffentlich zugänglich
<b>Marke</b>	<i>Kennzeichen für bestimmte Waren oder Dienstleistungen</i>	Eingetragene Marke für Waren und/oder Dienstleistungen	10 Jahre, unbeschränkt verlängerbar
<b>Firmenbezeichnung</b>	<i>Name des Unternehmens</i>	Eintragung im Handelsregister (vorher evtl. Schutz des Handelsnamens)	Solange Unternehmen die Firma trägt und im HR eingetragen ist
<b>Design</b>	<i>Äussere Gestaltung von Produkten oder Verpackungen (2- oder 3-dimensional)</i>	Eingetragenes Design, das neu ist und Eigenart aufweist	5 Jahre ab Anmeldetag, auf insgesamt 25 Jahre verlängerbar
<b>Urheberrecht</b>	<i>Werke der Literatur und Kunst sowie Computerprogramme Künstlerische Darbietungen, Tonträger, Sendungen</i>	Schaffung eines Werks (geistige Schöpfung mit individuellem Charakter) Leistungserbringung	70 Jahre nach dem Tod des Urhebers (50 Jahre bei Computerprogrammen) 50 Jahre nach Leistungserbringung

- Ausnahmen von der Vertraulichkeit
- Verwendungszweck der Informationen
- Eigentum an vertraulichen Informationen
- Rückgabe, Vernichtung/Löschung
- Grösstmöglicher Ausschluss von Gewährleistung und Haftung
- Dauer NDA und Dauer Geheimhaltungsverpflichtung
- Gerichtsstand und anwendbares Recht

**Zuständigkeit**

Wer soll sich im Unternehmen um den Schutz der Immaterialgüterrechte kümmern und diese pflegen?

In *kleineren Betrieben* sollte die Zuständigkeit für die immaterialgüterrechtlichen Belange *zentralisiert* werden, damit eine Stelle über sämtliche relevanten Informationen verfügt. Die Geschäftsleitung sollte informiert sein und die grundsätzlichen Entscheidungen vorgeben.

In *grösseren Betrieben* wird die Zuständigkeit für Immaterialgüterrechte häufig aufgeteilt, entweder dezentralisiert nach Ländern/Regionen oder nach der Art des Schutzrechts (Patente bei der Entwicklungsabteilung, Marken beim Marketing oder beim Rechtsdienst). Bei einer solchen Struktur sind detailliertere Vorgaben zu machen, insbesondere bezüglich der «*Schnittstellen*». Zum Beispiel kann eine Designanmeldung eher technisch

motiviert sein oder ausschliesslich Marketingzwecke verfolgen. Auch Querschnittsthemen (wie etwa die Verwendung von Schutzrechtsvermerken, Standardverträge etc.) sind klar zu regeln. Andernfalls entstehen Lücken oder widersprüchliche Vorgehensweisen.

**Budget**

Chefsache ist die Festlegung des *Budgets*, das für den Aufbau, die Pflege und die Durchsetzung von Schutzrechten investiert wird. Dies erfordert eine klare Vorstellung von der Strategie. Darauf wird nachstehend detaillierter eingegangen.

Bei Aufbau und Pflege des eigenen Schutzrechtsportfolios sollte ein auf die eigenen Bedürfnisse und Mittel abgestimmtes Verhältnis zwischen Qualität und Quantität der Schutzrechte angestrebt werden. Bei *innovativen KMU* bietet sich häufig eine Strategie mit einer gut überschaubaren Menge qualitativ hochwertiger Patente und ergänzender Designs und Marken an. Dabei muss die *Qualität* bereits bei der Ausarbeitung der ursprünglich eingereichten Anmeldung beginnen, da diese die Grundlage für alle folgenden Erteilungs- und möglichen Verletzungsverfahren bildet. Kostengünstige Erstanmeldungen richten in der Praxis nicht selten beträchtlichen Schaden an – etwa indem sie während des Erteilungsverfahrens übermässige Kosten verursachen, internes Know-how offenbaren und schliesslich gar

Schutztitel	Kosten Anmeldung	Erteilungsverfahren	Gebühren für Aufrechterhaltung (grobe Richtwerte)
<b>Patent</b>	<i>Einige Tausend CHF</i>	Einige Tausend CHF	In etwa 1000 CHF pro Land / pro Jahr, steigend mit zunehmender Patentdauer
<b>Marke</b>	<i>Ca. 1500 CHF mit Beratung</i>	Wenige Hundert CHF bis wenige Tausend CHF, falls materielle Beanstandungen erfolgen	Erneuerung alle zehn Jahre ca. 1000 bis 2000 CHF pro Land
<b>Design</b>	<i>Einige Hundert CHF</i>	Wenige Hundert CHF	Erneuerung alle fünf Jahre, einige Hundert CHF pro Land

keinen oder nur ungenügenden Patentschutz bieten.

### Kernbereiche und strategisches IP-Management

Zunächst ist es Chefsache, zu entscheiden, zu welchem Zweck die entsprechenden Schutzrechte dem Unternehmen dienen sollen. Dient die IP in erster Linie der Vermeidung von Konflikten und Verteidigung gegen Angriffe (defensiv) oder zur aktiven Durchsetzung mit dem Ziel, zukünftige Unternehmensentwicklungen zu schützen und den Vorstoss in neue Märkte abzusichern (offensiv)?

Geht es z.B. bei *Patenten* um eine Abschreckungswirkung? Oder soll ein eng definiertes Feature geschützt werden, das als Alleinstellungsmerkmal dienen kann? Will man primär ein paar Jahre «Drohpotenzial» aufbauen oder ist es wichtig, ein erteiltes Patent im Portfolio zu haben und gegenüber Dritten durchzusetzen? Ist wirklich die Technologie entscheidend – oder reicht ein *Designschutz*?

Für eine nachhaltige *Kennzeichen-Strategie* sind mehrere Aspekte zu klären. Zum einen gehören Branding-Themen dazu, wie zum Beispiel: Tritt das Unternehmen unter einer einheitlichen Dachmarke auf oder verfügen Tochtergesellschaften/Divisionen über eigene Kennzeichen? Werden Produkte grundsätzlich stets identisch oder ähnlich benannt und mit Typenbezeichnungen versehen oder soll jedes neue Produkt unter einem neuen Kennzeichen auf den Markt gebracht werden? Sind die Produkt- und/oder Verpackungsformen schutzwürdig?

Zur eigenen Strategie gehört vor allem auch eine *kontinuierliche Überprüfung*. In der Praxis sieht man gerade in diesem Bereich erhebliche Lücken (z.B. indem die verwendete Dachmarke leicht geändert, aber in der geänderten Form nicht erneut als Marke angemeldet wird; z.B. indem Schutzrechte neuer Wettbewerber nicht überwacht werden; z.B. indem die bestehenden unternehmerischen Vorgaben für geografische Ausdehnungen nicht den tatsächlichen Gegebenheiten angepasst werden). Ein anderes typisches Beispiel ist die Weiterentwick-

lung von Produkten: Es muss regelmässig überprüft werden, ob die wesentlichen technologischen Aspekte noch von den bestehenden eigenen Patenten abgedeckt sind. Umgekehrt können auch aufgrund solcher Weiterentwicklungen möglicherweise nutzlos gewordene ältere Patente aufgegeben und dadurch Kosten gesenkt werden.

Schliesslich ist auch ein *regelmässiger Vergleich* der eigenen IP-Position mit derjenigen von *Konkurrenten* sinnvoll. Hierbei kann überprüft werden, welche Schutzrechte Mitbewerber anmelden und in welchen Geschäftsfeldern diese ihr IP aktiv bewirtschaften.

### Geografische Abdeckung der IP

Immaterialgüterrechte sind wie erwähnt *territorial beschränkte* Rechte (national oder regional). Das bedeutet, dass stets zu klären ist, in welchen geografischen Gebieten der Schutz beantragt wird. Dabei ist besonders wichtig, die relevanten Märkte zu definieren, in denen das Unternehmen aktiv ist oder in (mittlerer) Zukunft tätig sein wird. Schutzrechte in Ländern, die weder für die Herstellung noch für den Verkauf relevant sind, können häufig fallen gelassen und so die entsprechenden Kosten gespart werden.

### Inhaberschaft und Erfindungen von Arbeitnehmern

Einheitlich und sauber geplant zu regeln ist auch die *Inhaberschaft* an den IP-Rechten: Wer soll die Immaterialgüterrechte halten – die operative Gesellschaft, eine IP-Gesellschaft oder gar die Inhaber der Gesellschaft, wie dies regelmässig bei Start-ups anzutreffen ist? Für diesen Entscheid sind zum einen die Kosten und Risiken zu berücksichtigen und zum anderen steuerliche Überlegungen. Spätestens, wenn vertragliche Vereinbarungen mit Dritten getroffen werden, ist sorgfältig darauf zu achten, wer als Vertragspartner auftritt.

Gleiches gilt bei *vertraglicher Zusammenarbeit*: Wird zum Beispiel eine Werbeagentur mit der Gestaltung eines neuen Logos beauftragt, ein Freelancer bei einem Forschungsprojekt beigezogen oder eine Softwareentwicklung beauftragt, sind

die Rechte an den daraus resultierenden Immaterialgüterrechten unbedingt zu regeln. In der Praxis geht dies häufig vergessen oder es werden schlicht die Vertragsvorlagen oder AGB des Anbieters akzeptiert, was zu schmerzhaften Erfahrungen führen kann (z.B. wenn eine vermeintlich «gekauft» Software nicht weiter bearbeitet werden kann und darf, weil die Rechte am Source-Code beim Entwickler liegen).

Als *Erfinder* gilt der originäre Schöpfer einer patentfähigen Lehre. Es handelt sich dabei um jene Person, welche die als Erfindung zu betrachtende Lehre selbst ganz erschaffen hat. Als Erfinder kommen aber auch Personen in Betracht, welche einen schöpferischen Beitrag zu einer patentfähigen Lehre geleistet haben. Erfinder sowie Miterfinder erlangen das unübertragbare, aber verzichtbare Recht, auf einer Patentanmeldung als Erfinder genannt zu werden.

Im *Arbeitsverhältnis geschaffene Erfindungen und Designs* gehören indessen nach schweizerischem Recht unter Umständen dem Arbeitgeber: Die sogenannten Arbeitnehmererfindungen werden nach Schweizer Obligationenrecht (OR) in drei Kategorien eingeteilt: die Aufgabenerfindung, die Gelegenheitserfindung und die freie Erfindung (Art. 332 OR). Erfindungen und Designs, die der Arbeitnehmer bei Ausübung seiner dienstlichen Tätigkeit und in Erfüllung seiner vertraglichen Pflichten macht oder an deren Hervorbringung er mitwirkt, gehören unabhängig von ihrer Schutzfähigkeit dem Arbeitgeber (Aufgabenerfindungen). Durch schriftliche Abrede kann sich der Arbeitgeber zudem den Erwerb von Erfindungen und Designs ausbedingen, die vom Arbeitnehmer bei Ausübung seiner dienstlichen Tätigkeit, aber nicht in Erfüllung seiner vertraglichen Pflichten gemacht werden (Gelegenheitserfindungen). Erfindungen, die nicht bei Ausübung der dienstlichen Tätigkeit erfolgen, gehören hingegen grundsätzlich dem Arbeitnehmer.

Die gesetzlichen Bestimmungen sind anwendbar, unabhängig davon, ob die Erfindung als patentierbar erachtet wird.

Regelmässig wird in den Arbeitsverträgen zusätzlich eine Abtretung der im Zusammenhang mit der Arbeit geschaffenen Urheberrechte vereinbart.

Bei Angestellten in ausländischen Tochterfirmen ist diesem Aspekt besondere Aufmerksamkeit zu schenken, weil Arbeitnehmererfindungen nicht in allen Ländern dem Arbeitgeber gehören (aufgrund einer anderen Rechtslage).

### Leitlinien für die Durchsetzung

Ebenfalls zur Strategie gehört die Frage, mit welchen Mitteln und wie aggressiv die eigenen Kennzeichen *überwacht und durchgesetzt* werden. Eine Überwachung von registrierten Kennzeichen ist heute mithilfe softwaregestützter Analysetechniken verhältnismässig günstig möglich. Schwieriger ist die Feststellung, ob und in welchem Umfang störende Kennzeichen oder verletzende Produkte von Dritten im Markt gebraucht werden. Die Durchsetzung von eigenen Kennzeichen bedarf sorgfältiger Entscheidung, weil sie häufig finanziell weitreichende Konsequenzen hat (von wenigen 1000 CHF für einen Widerspruch in Kontinentaleuropa bis zu sechs- oder gar siebenstelligen Zahlen für Verfahren in den USA). Gleichwohl ist es wichtig, die eigenen Kennzeichen angemessen zu verteidigen – andernfalls verlieren die in die Kennzeichen getätigten Investitionen rasch an Wert. Zu einer nachhaltigen IP-Strategie gehört deshalb auch eine *Policy* zum Umgang mit Verletzern.

Je nach Markt ist es auch wichtig, von Zeit zu Zeit ein Zeichen zu setzen und Schutzrechte durchzusetzen, damit die Mitbewerber die Schutzrechte ernst nehmen. Wenn ein Unternehmen über zehn gute Patente verfügt, aber diese munter missachtet werden, weil die Konkurrenten denken, das Unternehmen setze die Rechte ohnehin nicht durch, ist das Geld für die Patente verschwendet.

### Regeln für Kommerzialisierung: IP – mehr als nur ein Hilfsmittel

Viele Unternehmen nutzen ihre IP lediglich für den eigenen Bedarf, um die eigenen Innovationen und Kennzeichen abzusichern und zu verteidigen. Wie vorstehend kurz angedeutet, kommen

immer mehr Unternehmen zum Schluss, dass ihr *geistiges Eigentum eigenständigen Wert* hat, der von den Produkten oder Dienstleistungen unabhängig realisiert werden kann. Das gilt besonders für Unternehmen mit fortschrittlicher Technologie und einer relativ schmalen Produktbasis: Bei diesen Unternehmen wird regelmässig nur ein Teil des Know-how oder der eigenen Patentanmeldungen für die eigenen Produkte benötigt. Dies ermöglicht es, das Know-how oder Patente an Dritte in anderen Geschäftsfeldern zu lizenzieren oder sogar zu verkaufen, ohne dass man sich dadurch im eigenen Markt «kannibalisiert». Eine aktive Lizenzierung führt zu zusätzlichen Einnahmen und kann zu einer Erschliessung neuer Märkte führen. Weiter kann die Auslizenzierung von IP zum Zwecke der Konfliktlösung genutzt werden.

Die aktive Lizenzvergabe ermöglicht eine kommerzielle Nutzung der eigenen IP, indem dem Lizenznehmer das Recht eingeräumt wird, das Immaterialgut zu benützen, entweder als Einziger (ausschliessliche Lizenz) oder als einer von mehreren (einfache Lizenz).

*Lizenzverträge* sind gesetzlich nicht besonders geregelt, weshalb sie sorgfältig zu formulieren sind. Die folgende Checkliste gibt Anhaltspunkte dafür, welche Punkte zu bedenken und zu verhandeln sind:

- Präambel
- Definitionen
- Vertragsschutzrechte, Vertrags-Know-how
- Territorium
- Art und Umfang der Lizenz, weitere Verpflichtungen hinsichtlich Art und Umfang der Lizenz, technisches Anwendungsgebiet
- Unterlizenzen
- Verbesserungen und Weiterentwicklungen
- Ausübungspflicht
- Lizenzgebühr
- Zahlung
- Mindestbeschaffenheit, Qualitätskontrolle
- Kennzeichnung, Lizenzvermerk
- Steuern
- Buchführung, Buchprüfung
- Gewährleistung und Haftung

- Aufrechterhaltung von Schutzrechten
- Verteidigung, Nichtigerklärung und Abhängigkeit von Schutzrechten
- Übertragbarkeit
- Technische Hilfestellung
- Geheimhaltung, Datenschutz
- Vertragsdauer
- Kündigung
- Gerichtsstand/Schiedsgericht, Rechtswahl
- Nebenabreden, Vertragsänderungen
- Salvatorische Klausel

Schliesslich können Immaterialgüterrechte wie andere Rechte verkauft oder belastet werden (Pfandrecht, Nutzniessung). Auch in diesem Sinn handelt es sich um echte Vermögenswerte, die zum Beispiel im Rahmen einer Finanzierung gewinnbringend eingesetzt werden können.

Neben der vertraglichen Verwertung von IP kann auch die rechtliche *Durchsetzung von IP kommerziell interessant* sein. Entsprechend ist international ein Trend zu verstärkter gerichtlicher Geltendmachung von Immaterialgüterrechten zu beobachten, mitunter mit fragwürdigen Methoden. Neben den Chancen, die sich für Inhaber von Immaterialgüterrechten bieten, bedeutet dies auch Risiken, insbesondere für exportorientierte Unternehmen.

### Risikobereitschaft – IP-Compliance

Das Wichtigste zuerst: Dass man selber ein Schutzrecht hat, heisst nicht, dass man es auch benutzen darf. Das wird häufig falsch verstanden und führt zu Fehleinschätzungen. Das eigene Schutzrecht vermittelt ausschliesslich das Recht, andere von dessen Benutzung auszuschliessen, aber *kein eigenes Gebrauchsrecht*.

Gerade bei grösseren Entwicklungen, wirtschaftlich erheblichen Aufträgen oder bei Lancierung eines Produkts unter einer neuen Marke kann sich eine ungenügende Kenntnis der Marktsituation als folgenschwer erweisen, weil Mittel falsch investiert werden. Umgekehrt sind umfassende Abklärungen teuer und zeitaufwendig. Wichtig ist deshalb, das vertretbare unternehmerische Risiko richtig



einzuschätzen und die Abklärungen in der situativ gebotenen Tiefe vorzunehmen. Hierfür stehen von einer einfachen Handrecherche bis zu einer tiefen und computergestützten Analyse verschiedene Möglichkeiten offen. Die Vorgehensweise kann je nach betroffenem Schutzrecht und Markt unterschiedlich sein.

Eine Marktanalyse bietet sich an, wenn die Haupt-Mitbewerber bekannt sind. In diesem Fall können die Schutzrechts-Portfolios der Wettbewerber analysiert und bewertet werden. In weniger übersichtlichen oder weniger klar abgrenzbaren Märkten muss die Suchstrategie von Fall zu Fall angepasst werden.

Eine eigentliche Suche und Bewertung von Schutzrechten Dritter in Bezug auf eigene Produkte oder Dienstleistungen bezeichnet man als «*Freedom-To-Operate*»-Analyse («FTO-Analyse»). Je nach Gebiet kann es sich um anspruchsvolle Abklärungen handeln, zum Beispiel wenn eine Maschine aus mehreren Modulen besteht, die je für sich patentgeschützt sein könnten.

Eine noch *proaktivere Strategie* ist das konstante Monitoring von Schutzrechtsanmeldungen (z.B. von Mitbewerbern oder bezüglich bestimmter Zeichen). Dadurch werden nicht nur potenziell gefährliche Anmeldungen frühzeitig erkannt und es kann darauf reagiert werden, sondern häufig lässt sich daraus auch Know-how gewinnen.

*Besondere Vorsicht* ist in Märkten geboten, in denen Streitigkeiten um Immaterialgüterrechte häufig sind (*Deutschland*, v.a. Patentrecht) oder sehr teuer zu stehen kommen (*USA*, *UK*). Werden Produkte in diesen Ländern lanciert, direkt oder via Vertreiber, ist das Geld für eine sorgfältige Recherche in der Regel gut investiert.

### Zusammenfassung

Werden Immaterialgüterrechte sorgfältig und stetig gepflegt, können sie in vielen Unternehmen zur Wertschöpfung beitragen. Zu achten ist auf eine stufengerechte Verteilung der Zuständigkeiten und einen sorgsamen Einsatz des Budgets, damit grösstmögliche Vorteile erzielt werden. Um Risi-

ken bezüglich fremder Schutzrechte zu verringern, stehen verschiedene Lösungen zur Verfügung, die situationsgerecht eingesetzt werden sollten.

---

### Kernaussagen

- IP-Strategie gehört auf die Chefetage.
  - IP kann zur Wertschöpfung beitragen.
  - IP von Dritten sollte man kennen.
  - IP kann selbständigen Wert aufweisen.
-

# Das Handbuch für erfolgreiche Manager.

Mit Experten-Wissen zu brisanten Themen wie Steuern, Compliance, Aktienrecht, M&A, Personal und Wirtschaftsdelikten.

- ✓ Aktueller Überblick zu den laufenden Entwicklungen
- ✓ Praxisnahe Darstellungen
- ✓ Mit Tabellen, Checklisten und Kernaussagen für die schnelle Informationsaufnahme

