

Recht am Recht



Thema

Im Schlagwort «Intellectual Property» (IP) ist der Begriff «Eigentum» enthalten. Was Eigentum im Allgemeinen bedeutet, ist allen klar. Nur: Wie verhält es sich, wenn es nicht um greifbare Gegenstände, sondern um geistige Dinge geht?

Wer zum Schreiner geht und sich einen Stuhl zimmern lässt, hat als Ergebnis den gewünschten Stuhl. Der Nutzen des Stuhls liegt im Besitz. Ob der Schreiner den gleichen Stuhl auch für andere produziert, ändert am Nutzen des eigenen Stuhls nichts.

Bei Immaterialgütern ist die Sache in zweierlei Hinsicht komplizierter. Zum einen ist der besitzmässig zuzuordnende Gegenstand nicht klar fassbar, sondern muss durch Worte und Bilder definiert werden. Für ein Patent muss eine Patentschrift formuliert, für eine Marke ein Waren- und Dienstleistungsverzeichnis und für Designs eine Abbildung erzeugt werden.

Zum anderen hängt der Nutzen und Wert des immateriellen Guts von der Einmaligkeit ab. Wenn die an sich problemlos vervielfältigbare Idee von jedem umgesetzt werden darf, kann sie kaum wirtschaftlich erfolgreich genutzt werden.

Es ist deshalb wichtig, sich im Klaren darüber zu sein, wie man in den Besitz der immateriellen Rechte kommt und welche Konsequenzen das für die tägliche Arbeit hat.

«Wenn du im Recht bist, kannst du dir es leisten, die Ruhe zu bewahren; und wenn du im Unrecht bist, kannst du dir nicht leisten, sie zu verlieren.»

(Mahatma Gandhi, 1869–1948)

Werner A. Roshardt

Patent: Wem gehört die Erfindung?

OR sagt nicht alles

Wann gehört die Erfindung des Angestellten dem Arbeitgeber?

Eine Erfindung, die ein Angestellter bei Ausübung seiner dienstlichen Tätigkeit und in Erfüllung seiner vertraglichen Pflichten macht, gehört gemäss Art. 332 Abs. 1 OR dem Arbeitgeber. Der Begriff «dienstliche Tätigkeit» wird im Allgemeinen breit ausgelegt. Auch die in den Ferien oder während einer schlaflosen Nacht entstandene Erfindung wird damit abgedeckt. Heikler ist die Beurteilung «vertraglicher Pflichten». Wenn der Arbeitsvertrag dazu nichts aussagt, sind verschiedenste Faktoren zu prüfen, wie z. B. die Aufgabe des Erfinders, seine Stellung im Betrieb, der Tätigkeitsbereich des Betriebs, die Entlohnung u. v. a. m. Im Streitfall ist das Ergebnis einer solchen Prüfung schwer vorhersehbar.

Es empfiehlt sich deshalb, im Arbeitsvertrag festzuhalten, dass die Erfindungen, welche in den Produktbereich des Unternehmens fallen, grundsätzlich dem Arbeitgeber gehören. Ein kommentarloser Hinweis auf Art. 332 OR bringt dagegen nichts.

Checkliste für Verträge:

- > Definiert der Arbeitsvertrag den Produktbereich des Unternehmens?
- > Ist der Arbeitnehmer im Vertrag aufgefordert, sich um Verbesserungen zu bemühen?
- > Gibt es «alte» Verträge, die ergänzt werden sollten?

Ausserbetriebliche Erfinder

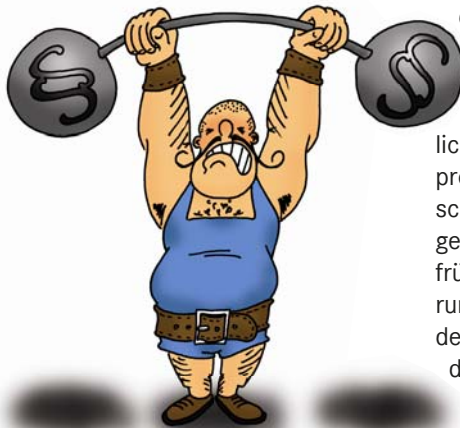
Wie ist in Kooperationen mit Erfindungen umzugehen?

Manchmal entstehen Ideen in Zusammenarbeit mit Lieferanten, Kunden oder externen Projektbeauftragten. Im besten Fall kann man im Voraus eine vertragliche Regelung treffen, wonach die bei der Zusammenarbeit entstehenden Erfindungen dem eigenen Unternehmen gehören.

Ist eine solche Regelung nicht möglich, steht (im Sinn eines fairen Kompromisses) die gemeinsame Inhaberschaft im Raum. Diese birgt aber einige Überraschungen, wenn man nicht frühzeitig eine detaillierte Vereinbarung trifft, die den konkreten Umständen und Zielen Rechnung trägt. Wer darf die Erfindung nutzen? Wer darf sie Dritten lizenzieren? Müssen «selbst» erarbeitete Erträge mit dem Mitmelder geteilt werden?

Fragen bei Mitmelterschaft:

- > Wer darf die Erfindung nutzen und wie?
- > Wie wird bei Uneinigkeit verfahren (Nachanmeldungen, Beschwerden)?
- > Gibt es einen Ausstieg und wie sieht er finanziell aus?
- > Müssen die Einnahmen geteilt werden?
- > Wer darf eine Lizenz vergeben?



Marke: Ersthinterleger ist berechtigt!

	Hinterlegungspriorität	Zum Marken:
<p>Welche Rechte hat der «Markenerfinder»?</p> <p>Jeder, der eine Marke entwickelt hat, weiss: Es ist eine Leistung, eine ansprechende und zugleich schutzfähige Marke zu finden. Ohne Kreativität, Ausdauer und etwas Glück geht es nicht.</p> <p>Nur: Das Markengesetz honoriert den «Markenerfinder» nicht. Die Marke gehört dem, der sie zuerst hinterlegt hat. Man muss sie nicht selbst «erfunden» haben, sondern kann auch aufgegebene Drittmarken oder Ideen anderer übernehmen. Es kommt nicht auf Neuheit, sondern auf fehlende Verwechslungsgefahr mit existierenden Drittrechten an.</p> <p>Bei besonders herausragenden Markenkreationen (Logos, Formmarken, Klangmarken) kann der Schöpfer allenfalls Urheberrecht beanspruchen. Ansonsten sind nur die Grenzen des Lauterkeitsrechts zu beachten.</p>	<p>> Die Marke steht grundsätzlich dem Ersthinterleger zu</p> <p>> Verwechslungsgefahr abklären (Identität und Ähnlichkeit)</p> <p>> Urheberrecht an der Markenschöpfung als seltene Ausnahme</p> <p>> Grosszügige Grenzen des Lauterkeitsrechts</p>	

	Lauterkeitsrechtliche Schranken	Vorbeugen statt heilen:
<p>Was ist zu tun, wenn ein anderer «meine» Marke früher angemeldet hat?</p> <p>Wenn ein Dritter die für Ihr Unternehmen entworfene Marke früher anmeldet, ist er zunächst der besser Berechtigte. Nur wenn er die Marke bösgläubig angemeldet hat, kann man gegen die Eintragung etwas unternehmen.</p> <p>Grundlage für ein Vorgehen kann das Wettbewerbsrecht sein (UWG). Das bedeutet, dass aufgrund der konkreten Umstände ein rechtsmissbräuchliches Verhalten nachweisbar sein muss.</p> <p>Die Tatsache, dass der Dritte die Marke hinterlegt hat, obwohl er wusste, dass Sie sie für Ihr Unternehmen entworfen haben, ist für sich betrachtet noch nicht rechtsmissbräuchlich.</p> <p>Auch die Hinterlegung einer Marke, die von Ihnen zwar benutzt, aber nicht eingetragen worden ist, ist kein ausreichender Beweis für eine widerrechtliche Markenhinterlegung. Es müssen z. B. schädigende Absichten nachgewiesen werden können.</p>	<p>> Marke hinterlegen, sobald die Benutzung absehbar ist</p> <p>> Bei aufwändigen Markenentwicklungen bereits die erfolgsversprechenden Entwürfe hinterlegen</p> <p>> Identitätsrecherchen vor Benutzungsaufnahme machen</p> <p>> Schutzfähige Produktmarken konsequent hinterlegen</p> <p>> Potentielle Auslandsmärkte frühzeitig abklären und schützen</p>	

Design oder Kunst?

Relative und subjektive Bewertung

Checkliste: Bewertungsstab

Der grosse Unterschied zwischen Designrecht und Urheberrecht

Die Rechte am Design sind gleich geregelt wie bei der Erfindung: Der Artikel 332 OR ordnet das Recht an den «Arbeitnehmerdesigns» dem Arbeitgeber zu.

> Bei angestellten Designern auf vertragliche Regelung des Urheberrechts achten

Was ist aber, wenn das Design nicht nur nach dem Designrecht schutzfähig ist, sondern wenn es auch den nötigen Grad an Individualität hat, um unter das Urheberrecht (URG) zu fallen? Nach dem URG verbleiben die Rechte beim Urheber und gehen nicht automatisch auf den Arbeitgeber über. Der Rechtsübergang muss ausdrücklich vereinbart sein.

Wenn also der Arbeitsvertrag oder der Auftrag keine Übertragung vorsieht, gehört das Recht am Design dem Arbeitgeber und das Urheberrecht dem Angestellten. Die Rechte an der geistigen Schöpfung fallen auseinander. Um die damit verbundenen Schwierigkeiten zu vermeiden, ist die vertragliche Regelung sehr wichtig.



Das Martyrium des Erfinders!

Flettner, der Erfinder des Rotors, der wie ein grosser Kamin aus dem Schiffskörper hochragt und die Windkraft nutzt, lässt in seinem Buch «Mein Weg zum Rotor» in die Seele des freien Erfinders blicken: Erfindungen zu machen, ist für Flettner eine ganz ein-

fache, natürliche Sache – wie Atmen. Die Mühen beginnen erst nachher: Ein Kampf gegen die unverständige Umwelt. Flettner spricht von einer «jahrelangen, nervenzerstörenden Arbeit [...] eine praktisch für unausführbar gehaltene Idee der Fachwelt beinahe aufzuzwingen». Rudolf Diesel umschreibt seine Erfahrungen wortreich als «Kampf gegen

Dummheit und Neid, Trägheit und Bosheit, eine entsetzliche Zeit des Kampfes mit Menschen, ein Martyrium, auch wenn man Erfolg hat».

Die Zeiten haben sich seit Beginn des 20. Jahrhunderts geändert und hoffentlich auch das Erfinderdasein. Freier Erfinder zu sein, war aber nie einfach.

Mit unserem Newsletter möchten wir unseren Klienten und all jenen, die an gewerblichen Schutzrechten interessiert sind, aktuelle Informationen zu IP-Strategien und zu wichtigen rechtlichen Entwicklungen geben. Auch grundlegenden und immer wieder auftretenden Fragestellungen möchten wir in diesem Rahmen Platz geben.

Die Beiträge sind bewusst kurz

gehalten und können daher nie alle relevanten Aspekte der jeweiligen Thematik beleuchten. Der Newsletter ersetzt also keine fallbezogene Beratung. Sprechen Sie mit Ihrem Patentanwalt, er wird Ihnen gerne weiterhelfen. Ihre Fragen und Anregungen zu den Beiträgen sind uns willkommen.

Wir freuen uns auf Ihren Anruf.

Keller & Partner Patentanwälte AG
Schmiedenplatz 5
Postfach
CH-3000 Bern 7

Telefon: +41 31 310 80 80
Telefax: +41 31 310 80 70

E-Mail: info@kellerpatent.ch
www.kellerpatent.ch