

Besprechung | Compte rendu

Conrad Weinmann | Peter Münch | Jürg Herren (Hg.)

Schweizer IP-Handbuch

Intellectual Property – Konzepte, Checklisten und Musterdokumente für die Praxis

Helbing Lichtenhahn Verlag, Basel 2021, 2. Auflage, XXXIV + 1730 Seiten, CHF 448.–,

ISBN 978-3-7190-4020-8

Das von Conrad Weinmann, Peter Münch und Jürg Herren herausgegebene Schweizer IP-Handbuch ist in einer zweiten Auflage erschienen (zur Besprechung der ersten Auflage vgl. SIMON HOLZER in: *sic!*, 11/2014, 742 ff.). Es ist eher unüblich, einer Zweitaufgabe eine Rezension zu widmen, beim vorliegenden Werk ist eine Ausnahme indes mehr als nur gerechtfertigt. Denn in der Neuauflage wurden nicht nur die bereits bestehenden Kapitel zum Teil sogar umfassend aufgearbeitet (besonders erwähnenswert sind §§ 43/44 über Urheberrechtsverträge von KAI-PETER UHLIG), sondern substantielle neue Kapitel hinzugefügt. Im Folgenden sollen einige Schlaglichter auf Bewährtes und Neues aus diesem über 1700 Seiten starken Werk geworfen werden.

Das Grundprinzip des IP-Handbuches wurde inhaltlich wie formal beibehalten. Es enthält ein Füllhorn an hochwertigen Beiträgen sowohl aus ökonomischer als auch juristischer Perspektive auf das Phänomen Intellectual Property. Der Fokus liegt klar auf dem Schweizer Recht, ohne jedoch den europäischen und weltweiten Kontext aus den Augen zu verlieren. Es liefert einerseits eine Übersicht zu den relevanten Themen, bietet gleichzeitig aber auch genug Tiefgang, um die in der Praxis nur allzu oft matchescheidenden Detailfragen bearbeiten zu können. Eine Kritik an der ersten Auflage wurde besonders beherzigt: Die Zweitaufgabe nimmt sich den im IP Schnittstellenbereich liegenden Rechtsgebieten unlauterer Wettbewerb, Kartellrecht und Datenschutzrecht intensiver an und widmet ihnen jeweils eigene Kapitel. Ebenfalls sehr begrüssenswert ist die stärkere Berücksichtigung der Entwicklungen im Bereich Daten/Internet/Digitalisierung, einerseits durch Hinzufügung eigener Kapitel (bsw. § 5 Daten und geistiges Eigentum), andererseits, weil sie sich als Querschnittsthematiken in beinahe allen Fragen des geistigen Eigentums niederschlagen.

Formal wurde ebenfalls am bewährten Konzept festgehalten: Zu Beginn eines jeden Kapitels findet sich eine Checkliste mit Fragen oder ein Mustervertrag mit Beispielklauseln. Diese Fragen und Klauseln werden im Kapitel selber – ähnlich einem Kommentar – abgehandelt. Auf diesem Weg ist sichergestellt, dass in jedem Themenbereich die neuralgischen Stellen, welche typischerweise Probleme bereiten, ohne Umschweife angesprochen und diskutiert wer-

den. Als Folge davon findet nicht nur der Spezialist schnell die relevanten Stellen im Text, sondern bietet das IP-Handbuch auch einen effizienten Einstieg in Bereiche ausserhalb der eigenen Expertise, da die im geistigen Eigentum nicht immer offensichtlichen Problemstellungen gezielt offengelegt werden.

In der umfassend aufgearbeiteten Einleitung zu § 4 nimmt CONRAD WEINMANN in einer beeindruckenden *tour de force* eine Auslegeordnung der Grundlagen des Immaterialgüterrechtsschutzes vor. Er legt dabei detailreich und mit zahlreichen Fundstellen belegt die ökonomische Begründung für geistiges Eigentum als auch für Innovation in seinen Grundsätzen dar. Ein wiederkehrendes Argument bildet dabei die Aufwertung der Innovation an sich als eigentlich wertvollstes ökonomisches Produkt. Hierfür beispielhaft herausgegriffen seien die vertiefte Diskussion darüber, wie die dynamische Effizienz – im Gegensatz zur oft herbeigezogenen Allokationseffizienz – dem Innovationswettbewerb und damit einem zentralen Ziel des geistigen Eigentums, besser diene; eine kritische Auseinandersetzung mit dem Begriff der Information als Grundstein von Innovation sowie eine wohl neue Interpretation des Gesetzes über den unlauteren Wettbewerb als Funktion des Innovationswettbewerbs, dargestellt anhand von Art. 5 lit. c UWG.

Im neu eingefügten § 5 nimmt sich MICHAEL ISLER der Thematik der Daten im geistigen Eigentum an. In begrüssenswerter konziser Weise wird in der Einführung auf die unterschiedlichen Ebenen verwiesen, auf welchen rechtliche Anknüpfungspunkte für die Qualifikation der Daten bestehen, und zwar ohne den Fehler zu machen, eine eigentliche Ontologie für diese Unterteilung einführen zu wollen. Die Unterteilung nach (i) inhaltlicher Ebene, (ii) Codierungsebene und (iii) physikalischer Ebene trägt wesentlich dazu bei, die Diskussion um die rechtliche Einordnung des ansonsten schwer fassbaren Phänomens Daten besser nachzuvollziehen und konstruktiver zu gestalten. Die inhaltliche Zweiteilung des § 5 in Fragen des Datenschutzes einerseits und der Daten als Schutzgegenstand andererseits erlaubt es dem Leser, den Dschungel an rechtlichen Fragen rund um Daten zielgenau zu navigieren und die für die IP-Praxis relevanten Antworten zu finden.

Eine weitere Schnittstelle zum geistigen Eigentum wurde mit dem § 6 in das Handbuch aufgenommen. Die Betrachtung von IP und Kartellrecht von ASTRID WASER/SANDRO TRAVAGLINI/FABIAN WEINMANN gibt in der Einfüh-

Besprochen von LUKAS ABEGG-VATERLAUS, Dr. iur., LL.M.,
Advokat.

rung einen konzentrierten und dennoch umfassenden Einstieg ins Kartellrecht, um danach auf die ganz spezifisch mit dem geistigen Eigentum im Zusammenhang stehenden Fragen einzugehen. So werden insbesondere möglicherweise kartellwidrige Abreden in Klauseln von IP typischen Verträgen wie Lizenz-, Forschungs- und Markenabgrenzungsverträgen diskutiert und ein eigener Abschnitt der kartellrechtlichen Beurteilung von Streitbeilegungsvereinbarungen (bspw. «pay-for-delay-Vereinbarung») gewidmet. Hernach widmen sich die Autoren der Problematik des missbräuchlichen Verhaltens bei marktbeherrschender Stellung, welche in Bezug auf IP Rechte insbesondere bei der Vergabe und Ausgestaltung von Lizenzen sowie dem Festlegen einer Patentstrategie relevant ist. Insgesamt erhält der geneigte IP Anwalt im § 6 einen schnellen und dennoch fundierten Einstieg in die IP spezifischen Problemfelder des Kartellrechts.

In den §§ 13/22/32 wurden je eine Checkliste mit Ausführungen zur Recherche von Patent-, Marken- und Designrechten spezifisch für das jeweilige Anmeldeverfahren eingefügt. Die Recherche von Immaterialgüterrechten separiert von Nichtigkeits- oder Verletzungsfragen abzuhandeln ist eigentlich fast schon augenfällig, dennoch wird dies in der üblichen IP Literatur noch zu wenig berücksichtigt. Insbesondere für den weniger forensisch und mehr beratend tätigen Juristen, wie etwa Unternehmensjuristen, ist diese Abgrenzung bzw. der spezifische Fokus auf die Recherche von grossem Wert. Nebst dem Beitrag von JOACHIM FROMMHOLD, welcher eine umfassende Darstellung der Patentrecherche präsentiert, und dem Beitrag von MATTHIAS BEBI/FRÉDÉRIC BRAND, die alles Wissenswerte zur Markenrecherche inkl. der Festlegung einer Strategie sowie der Überwachung von Markenrechten erörtern, sei der Beitrag von ERIC LE BELLOUR über die Designrecherche hervorgehoben. Er straft die bösen Zungen lügen, welche behaupten, Designrecht sei kaum recherchierbar. ERIC LE BELLOUR gibt einen Einblick in das Know-how, welches vornehmlich innerhalb von international tätigen Unternehmen der Mode- und Luxusartikelbranche vorhanden ist und bietet dem IP Anwalt in der Kanzlei eine gute Möglichkeit, sein Wissensportfolio zu vergrössern. Er schlägt für die Designrecherche eine vierstufige Vorgehensweise vor, wonach (i) das Modell und seine Hauptmerkmale genau beschrieben, (ii) die Tragweite der Nachforschung in territorialer und materieller Hinsicht definiert werden, (iii) ein Modellvergleich vorgenommen und letztlich (iv) eine den Resultaten entsprechende Schutzstrategie festgelegt wird. Selbstredend kann damit nicht die Vollständigkeit oder Genauigkeit einer Patent- oder Markenrecherche erreicht werden. Der Erkenntnisgewinn ist dennoch bedeutend und kann erhebliche Einsparungen an Mühen und Kosten beim Eintragen von Designrechten bewirken.

Sehr begrüssenswert ist weiter die Aufteilung der §§ 28/29 in die Markenrechtsverletzung einerseits und die Abmahnung einer möglichen Markenrechtsverletzung andererseits. Der in der Voraufgabe lediglich im Zusammen-

hang mit der Abmahnung dargestellten Markenrechtsverletzung wird neu ein eigener Paragraph gewidmet. BERNHARD VOLKEN erläutert darin die Grundzüge des Vorgehens auf den drei möglichen Rechtswegen des Verwaltungs-, Zivil- sowie Strafrechts in umfassender und dennoch konziser Weise. Diese Separierung der Fragen zur Abmahnung und zur Verletzung erlaubt es, die zwar sachverhaltslogisch sehr oft nahestehenden Themen dennoch gemäss ihren jeweiligen Eigenheiten zu betrachten.

Ebenfalls neu in die zweite Auflage aufgenommen wurden der § 41 zum Thema Open Source Software Lizenz GPLv3 von PHILIPP SIEGFRIED sowie der § 42 zum Thema Creative Commons Standard Lizenz von MATTHIAS SEEMANN. Verträge über Open Source Software sind – auch wenn thematisch oft näher dem IT Recht zugeordnet – ein Gebiet mit einigen Fusschlingen, derer sich der geneigte IP Anwalt unbedingt Gewähr sein sollte. Dazu herausgegriffen sei exemplarisch die Funktion der Copyleft Klausel (negativ formuliert in IP Transaktionen auch bekannt als poison pill clause), welche alle Änderungen an einer vorbestehenden Software seinerseits wiederum zwingend unter die ursprüngliche Open Source Lizenz stellt und dadurch ein proprietäres Verwerten eigener Arbeit unter Umständen zunichtemacht. Selbstredend werden auch praxisnahe Vorgehensweisen darüber erläutert, wie eigne Beiträge an eine Open Source lizenzierte Software von der Copyleft Klausel ausgenommen werden können. Sehr hilfreich ist zudem die Übersichtstabelle zu den üblichen Open Source Software Lizenzen und deren typischen Regelungsgehalten. Sehr praxisorientiert ist zudem der in § 42 erläuterte Creative Commons Standard-Lizenzvertrag. Jede Klausel wird umfassend kommentiert und erläutert und es wird auf die relevanten Fallstricke und dazugehörige Literatur und, wo vorhanden, in- und ausländische Rechtsprechung verwiesen.

Einer grösseren Ergänzung unterzogen wurde Abschnitt VII. Instrumente der Rechtsdurchsetzung. Neben der in der Voraufgabe schon behandelten Themen Panel der BASELWORLD, Hilfeleistung der Zollverwaltung, Strafrechtliches Vorgehen und Schadensersatz-, Gewinnherausgabe- und Bereicherungsklagen wurden neu die § 49 Checkliste vorsorgliche und superprovisorische Massnahmen von JOHANN ZÜRCHER, § 50 Checkliste Unterlassungs- und Beseitigungsklagen von MEINRAD VETTER, § 51 Checkliste Patentnichtigkeitsklage von DEMIAN STAUBER sowie § 52 Checkliste Markennichtigkeitsklage von STEFAN HUBACHER eingefügt. Die Checklisten bieten eine ideale IP spezifische Ergänzung zum Verfahrensrechtskommentar Ihrer Wahl, indem umfangreich auf zahlreiche Urteile aus Immaterialgüterrechtsprozessen Bezug genommen wird.

Insgesamt wurde das bereits schon hochwertig verfasste Schweizer IP-Handbuch in dieser zweiten Auflage substantiell und mit Beiträgen auf hohem Niveau erweitert. Als umfassendes Standardwerk bietet es die ideale erste Anlaufstelle für alle Fragen rund um das geistige Eigentum und sollte in keiner Bibliothek von IP Praktikern fehlen.