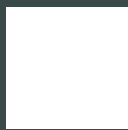


PESTALOZZI



ATTORNEYS AT LAW



NOV 09

12. NOVEMBER 09
IP IM AUFSCHWUNG



IP IM AUFSCHWUNG

12. November 2009

Pestalozzi Lachenal Patry Zürich AG
Löwenstrasse 1 | CH-8001 Zürich
Telefon +41 44 217 91 11
Fax +41 44 217 92 17

Pestalozzi Lachenal Patry
65, rue du Rhône | CP 3199 | CH-1211 Genève 3
Téléphone +41 22 737 10 00
Fax +41 22 737 10 01

Pestalozzi Lachenal Patry
222, avenue Louise | BE-1050 Bruxelles
Téléphone +32 2 646 02 22
Fax +32 2 646 75 34

I. IP als Vermögenswert

- Arten von IP – Entstehung – Schutz
- Erwerb und Verwertung von IP
- IP und Kreditsicherung

Arten, Entstehung und Schutz von IP

Denis Berger

Arten von IP - IP als Recht

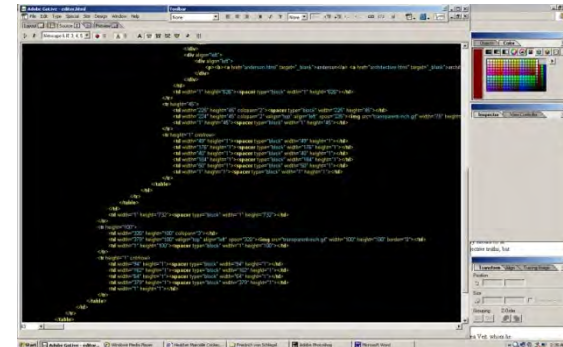
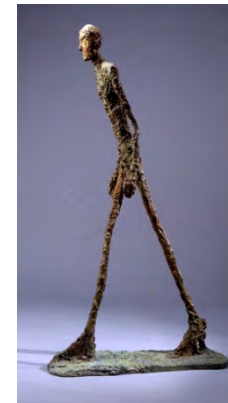
- Urheberrecht
 - Markenrecht
 - Designrecht
 - Patent(-recht)
 - Know-how
- IP-Rechte sind **Ausschliesslichkeitsrechte** mit dem Inhalt:
 - Dritten die Nutzung **verbieten** zu können und für unerlaubte Nutzung **Wersatz** verlangen zu können
 - Dritten die Nutzung vertraglich **erlauben** zu können
 - Dritten das IP-Recht ganz oder teilweise **übertragen** zu können

Urheberrecht

Urheberrechtlich geschützt ist

- ein Werk
- das unabhängig von Wert oder Zweck
- als geistige Schöpfung
- einen individuellen Charakter aufweist
- sowie Computerprogramme

- Kann grundsätzlich nicht in ein Register eingetragen werden
- **Das Urheberrecht entsteht** mit Schaffung des Werkes
- Schutzdauer 50 Jahre für Software und 70 Jahre ab Tod des Urhebers für andere Werke



Marke



Eine Marke ist

- ein Zeichen (Wort, Bild, Zahl, usw.)
- das geeignet ist
- Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens
- von solchen eines anderen Unternehmens zu unterscheiden



- Das **Markenrecht entsteht mit Register-**
eintrag
- Der Schutz erstreckt sich grundsätzlich auf die eingetragenen Waren und Dienstleistungen
- Schutzdauer 10 Jahre (verlängerbar um Perioden von je 10 Jahren)

Design

Als Designs gelten

- Gestaltungen von Erzeugnissen, die durch die Anordnung
- von Linien, Konturen, Flächen, Farben und Materialien charakterisiert sind

- Ein Design ist schutzfähig, wenn es neu ist und eine Eigenart aufweist
- Das **Designrecht entsteht mit Registereintrag**
- Der Schutz erstreckt sich auf Designs, welche aufgrund gleicher wesentlicher Merkmale denselben Gesamteindruck erwecken
- Schutzdauer 5 x 5 Jahre ab Anmeldung

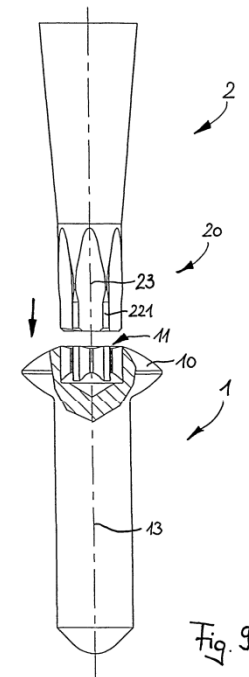


Patent

Patentfähig ist

- eine neue gewerbliche Erfindung
- die sich nicht in naheliegender Weise
- aus dem Stand der Technik ergibt

- Das **Patent entsteht mit Registereintrag**
- Der Patentschutz ist beschränkt auf die Patentansprüche (wofür das Patent angemeldet wurde)
- Schutzdauer 20 Jahre ab Anmeldung



Know-how

Know-how ist

- die Fähigkeit, ein Problem zu lösen
- aufgrund von akkumuliertem Wissen und Erfahrung
- was angewandt zur effektiven, wiederholbaren Lösung des Problems führt
(z.B. Geschäftsgeheimnis, „Handgriff“, Fabrikationsgeheimnis)

- Geschützt durch Strafrecht, Lauterkeitsrecht, Arbeitsrecht, Vertraulichkeitsklauseln
- Kann nicht in ein Register eingetragen werden





Erwerb und Verwertung von IP

Clara-Ann Gordon

Erwerb von IP-Rechten

- Originär
 - Grundsatz: Schöpfer des IP (d.h. Erfinder, Schöpfer, Autor, etc.) ist Rechteinhaber
 - Ausnahme: Arbeitgeber bezüglich Arbeitnehmer-diensterfindungen und -Designs (Art. 332 OR). Ähnliche Bestimmung (jedoch nur Verwendungsbefugnisse) für Arbeitgeber bezüglich Computerprogramme

- Derivativ
 - Rechtsgeschäftliche Übertragung des IP an einen Rechtsnachfolger
 - Erb- und Güterrecht

Verwertung von IP I

- Objekt
 - Spezialgesetzlich geschützte IP (Patent-, Design-, Marken-, Sortenschutz- und Urheberrechte)
 - Anwartschaften auf IP (Anmeldungen)
 - Nicht spezialgesetzlich geschützte, nicht oder noch nicht geschützte IP
 - Achtung: Verkehrsfähigkeit von gewissen IP ist eingeschränkt (Persönlichkeitsrechte)
 - Teilbarkeit von IP

Verwertung von IP II

- Vertrag
 - Veräußerungsverträge (Kaufvertrag, Tausch und Schenkung)
 - Lizenzvertrag (Arten, Unterlizenzen, Zwangslizenzen)
 - Verlagsvertrag (Verleger: originärer Erwerber)
 - Joint Ventures/Pool
- Eigene Nutzung
- Verwertungsgesellschaften, z.B. SUIISA, ProLitteris
 - Urheberrechte
 - Verwertung von Gesetzen wegen
 - Wahrnehmungsvertrag

IP und Kreditsicherung

Lorenza Ferrari Hofer

Verwertung von IP

- IP sind Werte
- Einzelne IP sind absolute Rechte
- Absolute Rechte sind selbständig übertragbar und verwertbar

Verwertung zu Sicherungszwecken

- IP als Gegenstand von Kreditsicherungsverträgen (collateralization)
 - Darlehensgeber gewährt Darlehen an Darlehensnehmer
 - IP, z.B. Patente, des Darlehensnehmers dienen als Pfand zur Sicherung des Darlehens
 - Realisierung des Pfandes bei Nicht-Rückzahlung des Darlehens (durch öffentliche Versteigerung oder Freihandverkauf)

Verpfändung von IP

- Pfand an Rechten
 - Identifizierung der einzelnen IP (Art. 899 I ZGB)
 - Schriftlicher Pfandvertrag (Art. 900 III ZGB)
 - Eintragung in Register (kein Erfordernis)
(Art. 19 III MSchG, Art. 16 II DesG)

- Umfang der Pfandhaft
 - IP selbst
 - Lizenzgebühren (Art. 904 I ZGB)

Sicherungszession

- Sicherungsvertrag
 - Kauf mit Einräumung eines Rückkaufsrechts
 - Fiduziarischer Vertrag
 - (Fiduziar wird Eigentümer, bleibt in der Ausübung seiner Rechte vertraglich eingeschränkt)
- Freie Verwertung der IP durch Versteigerung, freien Verkauf oder Selbsteintritt
- Keine Registereintragung möglich

Besonderheiten von Sicherungsverträgen



- Pfandverträge und Sicherungszessionen **können**
 - IP Dritter als Gegenstand haben und
 - über das gleiche Recht mit verschiedenen Parteien abgeschlossen werden (Unterpfandrechte)

- ... und **müssen**
 - das Verfügungsrecht des Pfandgläubigers sicherstellen

II. IP im Konkurs

- IP-Rechte im Konkurs
- Lizenzverträge im Konkurs

IP-Rechte im Konkurs

Matthias Lerch

Konkurseröffnung I

- Ordentliche Konkursbetreibung
(Art. 39/159 ff. SchKG)
- Konkurseröffnung ohne vorgängige Betreibung
(Art. 190 ff. SchKG) z.B. Schuldner hat Flucht ergriffen,
Schuldner hat Zahlungen eingestellt, Gesellschaft ist
überschuldet
- Anerkennung eines ausländischen Konkursdekrets
(Art. 166 ff. IPRG)

Konkurseröffnung II

- *Art. 197 Abs. 1 SchKG: „Sämtliches pfändbare Vermögen, das dem Schuldner zur Zeit der Konkurseröffnung gehört, bildet, gleichviel wo es sich befindet, eine einzige Masse (Konkursmasse), die zur gemeinsamen Befriedigung der Gläubiger dient.“*
- Grundsatz: IP-Rechte fallen in die Konkursmasse, sofern sie verwertbar sind
- Verfügungsunfähigkeit des Schuldners (Art. 204 SchKG)
- Umwandlung von Realforderungen in Geldforderungen (Art. 211 SchKG)
- Konkursamt erstellt Inventar und trifft die zur Sicherung der Konkursmasse erforderlichen Massnahmen (Art. 221 SchKG)

Verwertungsverfahren

- Verwertung durch Versteigerung oder Freihandverkauf (Art. 132 SchKG)
- Aufsichtsbehörde bestimmt Verwertungsart / vorgängige Anhörung der Beteiligten
- Problematik: Wert eines IP ist schwer zu beziffern

Verwertung von registrierten IP

- **Erfindungen**
Verwertung möglich, sofern angemeldet/patentiert
- **Design**
Verwertung möglich, sofern angemeldet/hinterlegt
- **Markenrechte**
Verwertung möglich, sofern angemeldet/registriert
- **Sortenschutzrechte**
Verwertung möglich, sofern angemeldet/registriert

Verwertung von Urheberrechten und Know-how



- Verwertungsrecht und Recht auf Änderung des Werkes unterliegen Zwangsvollstreckung, sofern (Art. 18 URG)
 - der Urheber diese Rechte bereits ausgeübt hat und
 - das Werk mit der Zustimmung des Urhebers bereits veröffentlicht worden ist
- Nicht der Zwangsvollstreckung unterliegt das Recht auf Anerkennung der Urheberschaft (Art. 9 URG)
- Know-how ist grundsätzlich verwertbar (z.B. Coca-Cola Formel)

Internationale Aspekte

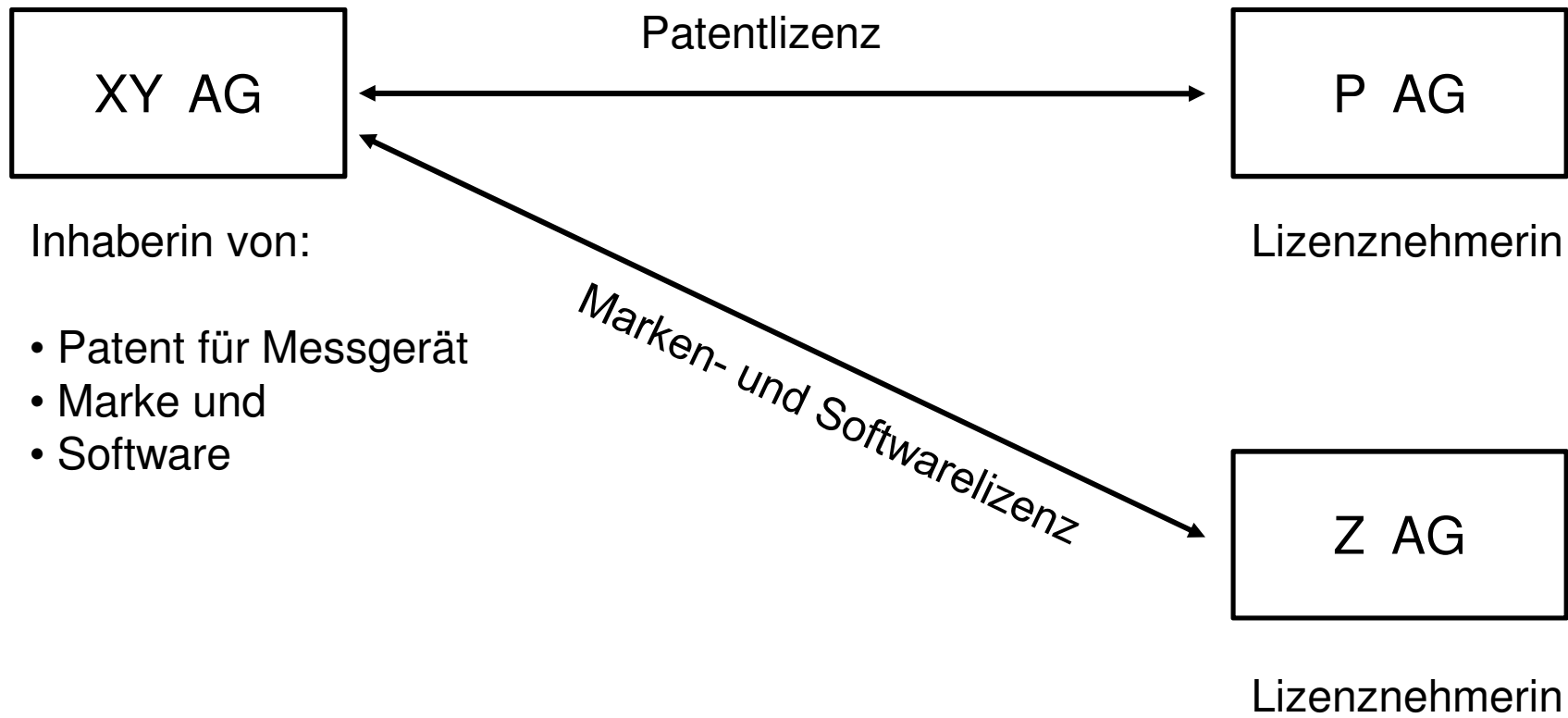
- Konkursit im Ausland hat in der Schweiz registriertes IP: Pfändung erfolgt am Sitz des Eidg. Institutes für Geistiges Eigentum in Bern
- Konkursit im Ausland / IP in der Schweiz: Anerkennungsverfahren notwendig (Art. 166 ff. IPRG)
- Konkursit in der Schweiz / IP im Ausland: Vollstreckungsmassnahmen im Ausland

Lizenzverträge im Konkurs

Clara-Ann Gordon, Matthias Lerch

Lizenzverträge und Konkurs

- Grundsätzlich keine automatische Vertragsauflösung durch Konkurs
- Eintrittsrecht der Masse gegen Sicherstellung (Art. 211 Abs. 2 SchKG)
- Lizenzgeber fällt in Konkurs (Sicherungsmaßnahmen?)



**Wir danken Ihnen für Ihre
Aufmerksamkeit**

Haben Sie noch Fragen?