

Konfliktmanagement im Immaterialgüterrecht

Peter Münch* / Patrick Vogler**

In immaterialgüterrechtlichen Konflikten stehen häufig vitale Interessen auf dem Spiel. Zugleich stellen sich regelmässig heikle Rechtsfragen, die eine zuverlässige Einschätzung der Prozesschancen besonders schwierig werden lassen. In diesem gleichzeitig von hohem Handlungsbedarf und erheblichen rechtlichen Unsicherheiten geprägten Umfeld ist es besonders wichtig, strukturiert und taktisch geschickt vorzugehen. Es empfiehlt sich, in derartigen Konflikten frühzeitig anwaltliche Unterstützung zu beanspruchen. Dabei lässt sich jedoch mit einer professionellen unternehmensseitigen Vorbereitung und Begleitung, zu der insbesondere auch Paralegals beitragen können, die Effizienz des Konfliktmanagements wesentlich steigern.

Typische Streitlagen

Auslöser des Konflikts sind meist *Verletzungshandlungen*, die insbesondere darin bestehen können, dass ein Konkurrent unbefugterweise eine registrierte Marke benützt¹, eine patentierte Erfindung nutzt², ein eingetragenes Design gebraucht³ oder ein urheberrechtlich geschütztes Werk verwendet⁴. Wenn die Schutzrechtsinhaberin dagegen nicht unverzüglich einschreitet, drohen Marktverwirrungsschäden, die sich später kaum mehr beheben lassen. Zudem läuft die Schutzrechtsinhaberin Gefahr, ihre Abwehransprüche infolge Verwirkung zu verlieren⁵. Dies gilt es zu verhindern, indem rasch und entschieden gehandelt wird.

Geht die Schutzrechtsinhaberin gegen den Verletzer rechtlich vor, so setzt sich dieser in der Regel mit einer *doppelten Verteidigungsstrategie* zur Wehr: Er behauptet einerseits, es liege keine Verletzung vor, und stellt andererseits die Gültigkeit des Schutzrechts in Abrede. Das Argument, das Schutzrecht sei nichtig, lässt sich dabei prozessual entweder als Einwand oder aber als Widerklage geltend machen. Als Einwand dient das Argument allein der Verteidigung. Mit der Widerklage wird dagegen ein Gegenangriff eröffnet, der, wenn er erfolgreich ist, zur Zerstörung des Schutzrechts führt⁶. Die Schutzrechtsinhaberin, die einen Verletzungsprozess führt, muss daher im schlimmsten Fall damit rechnen, dass sie nicht nur mit ihrem Verletzungsvorwurf nicht durchdringt, sondern zudem auch noch ihr Schutzrecht verliert. Dieses Risiko gilt es im Auge zu behalten.

Erster Schritt: Lagebeurteilung

In der Praxis bewährt sich ein Vorgehen in vier Schritten⁷. Zuerst empfiehlt es sich, eine sorgfältige Beurteilung der Sach- und Rechtslage vorzunehmen. Dabei ist insbesondere zu prüfen,

* Professor an der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften, Leiter des Instituts für Wirtschaftsrecht.

** BSc in Wirtschaftsrecht, Assistent am Institut für Wirtschaftsrecht der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften.

¹ Art. 13 MSchG.

² Art. 8 PatG.

³ Art. 9 DesG.

⁴ Art. 10 URG.

⁵ Dass verzögerte Rechtsausübung zur Verwirkung führen kann, ist nach der Rechtsprechung Ausfluss des Rechtsmissbrauchsverbots von Art. 2 Abs. 2 ZGB (BGE 117 II 575, E. 4-6). Als Faustregel gilt, dass die Verwirkung nach fünf Jahren seit Beginn der Verletzungshandlungen einsetzt (MARBACH, in: Von Büren/Marbach/Ducrey, Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, 3. Aufl., Zürich 2008, Rz. 1008). Allerdings hat das Bundesgericht im konkreten Fall eine Verwirkung auch schon nach zwei Jahren angenommen (Urteil 4C.371/2005 vom 2. März 2006, E. 3).

⁶ Vgl. THOUVENIN/BIRCHER/FISCHER, Immaterialgüterrecht, Zürich 2004, S. 201 f.; MARBACH, a.a.O., Rz. 932 f.

⁷ Siehe dazu auch MÜNCH/BORTOLANI-SLONGO, Praxisorientierte Einführung ins Privatrecht, 3. Aufl., Zürich 2008, Rz. 3.1 ff.

- welche *Ansprüche* auf welcher *Argumentationsbasis* geltend gemacht werden können,
- welche *prozessualen Möglichkeiten* für deren Durchsetzung zur Verfügung stehen und
- welche *Risiken* verschiedene Handlungsoptionen mit sich bringen.

Bei den *Ansprüchen* stehen in aller Regel Unterlassungsansprüche, die auf ein gerichtliches Verbot bestimmter Verletzungshandlungen abzielen, im Vordergrund. In Betracht kommen weiter u. a. Schadenersatz- und Gewinnherausgabeansprüche⁸, die allerdings meist daran krankt, dass der durch die Verletzungshandlungen verursachte Schaden bzw. der damit erzielte Gewinn kaum nachweisbar ist⁹.

Für die *prozessuale Durchsetzung* von Unterlassungsansprüchen sind vorsorgliche Massnahmen besonders wichtig, weil damit Verletzungshandlungen rasch abgestellt werden können. Neben dem zivilrechtlichen Weg kann ebenfalls ein strafrechtliches Vorgehen eine interessante Option sein, insbesondere auch im Hinblick auf die Einziehung und Vernichtung von Fälschungsprodukten¹⁰.

In die *Risikobeurteilung* sind vor allem Kostenrisiken sowie das Risiko negativer Gerichtsentscheide mit unerwünschter präjudizieller Wirkung einzubeziehen. Dabei ist zu beachten, dass auch ein Untätigbleiben gegenüber Verletzungshandlungen besonders riskant sein kann. Die Verteidigung von Schutzrechten setzt Risikobereitschaft und Kampfwillen, eine hinreichend dotierte «Kriegskasse», aber auch Nüchternheit und strategischen Weitblick voraus.

Zweiter Schritt: Sofortmassnahmen

Als erste Reaktion auf Verletzungshandlungen bietet es sich häufig an, einen Warnbrief, eine so genannte *Abmahnung*, an die Gegenpartei zu richten. Abmahnungen sind in der Praxis ein sehr effizientes Instrument des Konfliktmanagements. Erfahrungsgemäss lässt sich der Konflikt auf diese Weise in über 90% der Fälle erledigen, ohne dass ein Gericht eingeschaltet werden muss. Die Abmahnung enthält regelmässig die folgenden Punkte:

- Bezeichnung des beanstandeten Verhaltens
- Hinweis auf die Rechtsverletzung

- Aufforderung zur sofortigen Einstellung der Verletzungshandlungen
- Vorbehalt von Schadenersatz- und Gewinnherausgabeansprüchen
- Aufforderung zur Abgabe einer Abstandserklärung innerhalb einer kurz angesetzten Frist¹¹
- Drohung mit rechtlichen Schritten.

Führt die Abmahnung nicht zum Ziel oder wird im konkreten Fall aus taktischen Gründen auf eine Abmahnung verzichtet, wird meistens ein Massnahmenverfahren eingeleitet, das darauf abzielt, im Rahmen einer *vorsorglichen Verfügung* ein einstweiliges gerichtliches Verbot bestimmter Verletzungshandlungen zu erwirken¹². Auf diese Weise lassen sich Rechtsverletzungen innerhalb von Tagen unterbinden¹³. Die vorsorgliche Verfügung ist anschliessend zu prosequieren, indem fristgerecht der Hauptprozess anhängig gemacht wird¹⁴.

Dritter Schritt: Vergleichsverhandlungen

Da die Prozessführung riskant und äusserst zeit- und kostenintensiv sein kann, rechtfertigt es sich häufig, Verhandlungen mit der Gegenseite aufzu-

⁸ Art. 41 ff. OR sowie Art. 423 Abs. 1 OR i.V.m. Art. 62 Abs. 2 URG, Art. 35 Abs. 2 DesG, Art. 55 Abs. 2 MSchG, Art. 9 Abs. 3 UWG und Art. 73 PatG. Zur Gewinnherausgabe in Patentstreitigkeiten BGE 97 II 169, E. 3a.

⁹ Vgl. jedoch Art. 42 Abs. 2 OR.

¹⁰ Art. 61 ff. MSchG; Art. 67 ff. URG; Art. 41 DesG; Art. 81 PatG. Die allgemeinen Bestimmungen des StGB (insbesondere Art. 30 ff.) sind anwendbar, soweit die immateriellerrechtlichen Spezialgesetze keine anderen Regeln vorsehen (so explizit Art. 83 PatG). Zu Einziehung und Vernichtung: Art. 69 ff. StGB.

¹¹ Häufig wird der Abmahnung die gewünschte Abstandserklärung gleich unterschriftsbereit beigelegt.

¹² Art. 59 MSchG; Art. 77 ff. PatG; Art. 38 DesG; Art. 65 URG; Art. 14 UWG. Mit dem Inkrafttreten der neuen eidgenössischen ZPO werden diese verstreuten Spezialnormen durch die einheitliche Regelung gemäss Art. 257 ff. und 155 E-ZPO ersetzt (BBl 2006, 7413 ff.).

¹³ In einem ersten Schritt ergeht die Massnahme bei besonderer Dringlichkeit superprovisorisch, d. h. ohne vorherige Anhörung der Gegenpartei (vgl. § 224 Abs. 1 ZPO/ZH; Art. 261 Abs. 1 E-ZPO).

¹⁴ § 228 ZPO/ZH; Art. 259 E-ZPO.

nehmen und eine Vergleichslösung anzustreben¹⁵. Die Verhandlungsführung ist taktisch anspruchsvoll¹⁶, zumal die Verhandlungspartner – vor allem auch in Patentkonflikten – zuweilen versuchen, Pokerspiele zu inszenieren. Die Verhandlungsergeb-

nisse nehmen oft die Gestalt einer Abgrenzungsvereinbarung¹⁷ oder jene eines Lizenzvertrages an.

Vierter Schritt: Prozessführung

Erweist sich der Prozess als unumgänglich, weil Vergleichsverhandlungen scheitern oder aufgrund der Umstände nicht angezeigt erscheinen, darf man nicht davor zurückschrecken, ihn auch tatsächlich zu führen – dies nötigenfalls auch parallel in mehreren Ländern. Immaterialgüterrechte sind nur dann etwas wert, wenn sie gegen Verletzungen auch tatsächlich verteidigt werden. «Wer kämpft, kann verlieren, wer nicht kämpft, hat schon verloren» (BERTOLT BRECHT).

15 Vgl. dazu allgemein STAEHELIN/STAEHELIN/GROLIMUND, Zivilprozessrecht, Zürich 2008, § 23 Rz. 24 ff., sowie Art. 237 E-ZPO.

16 Siehe dazu auch HAFTER, Strategie und Technik im Zivilprozess, Zürich 2004, Rz. 2034 ff.

17 Zur Marken-Abgrenzungsvereinbarung: ROHNER, in: Münch/Böhringer/Kasper/Probst, Schweizer Vertragshandbuch, Basel 2007, 1537 ff.