

DACH

Europäische Anwaltsvereinigung e.V.

---

## **Praxisaspekte im Immateriälgüterrecht**

49. Tagung der DACH in Basel  
vom 19. bis 21. September 2013

Mit Beiträgen von

Carlo Scollo Lavizzari, LL.M, Rechtsanwalt, Basel

Dominik Eickemeier, Rechtsanwalt, Köln

Dr. Hans Georg Zeiner, Rechtsanwalt, Wien

Avv. Barbara Miceli, Rechtsanwältin, Mailand

Dr. Marco Felder, Steuerexperte, Zürich

Heidrun McKenzie, M.C.L., Rechtsanwältin, Lörrach

2013

---



Schulthess §

# Inhalt

Seite

Carlo Scollo Lavizzari, LL.M  
Rechtsanwalt, Basel

## Beachtenswerte Punkte für die Gestaltung von Lizenzvereinbarungen unter Berücksichtigung des schweizerischen und europäischen Kartellrechts

1. Bestimmung der Parteien und des Nutzerkreises .....	1
2. Gegenstand – Identifikation der Immaterialgüter und weiterer Rechte .....	3
3. Gebietsklauseln und Fragen der territorialen Geltung von Immaterialgütern .....	4
4. Bewertung und Festsetzung von Lizenzgebühren/Pricing .....	4
5. Dauer und Leistungsstörungen – Notwendigkeit der Exit-Strategie vor Vertragsschluss .....	6
6. Offenbarungsmodalitäten, Weiterentwicklungen und Verbesserungen .....	7
7. Wettbewerbsrechtliche Schranken der Gestaltungsfreiheit von Lizenzvereinbarungen .....	8
7.1 Parteien .....	8
7.2 Gegenstand von Vereinbarungen .....	11
7.3 Gebietsklauseln in der EU und der Schweiz .....	13
7.4 Pricing .....	17
8. Vergleich CH- und EU-Wettbewerbsrecht .....	18
8.1 Schweiz .....	18
8.2 Europäische Union .....	19
8.3 Hauptunterschied: Verschiedene Systeme .....	19
9. Entwicklungen im schweizerischen Kartellrecht .....	20
9.1 Revision des Kartellgesetzes .....	20
9.2 Informationsaustauschabkommen zwischen EU und CH .....	22

Dominik Eickemeier  
Rechtsanwalt, Köln

## Urheberrechte und Software Neue Technologien, Internet, Piraterie und Plagiat, industrielle Umwälzungen

I. Einführung .....	23
II. Software .....	25
1. Der Fall SAS-Institute .....	27
2. Exkurs zur Miturheberschaft .....	29
3. Erschöpfung des Verbreitungsrechts .....	30
III. Datenbanken .....	33
1. Schutzvoraussetzungen für eine Datenbank sui generis ...	33
2. Der Fall EuGH «Football Dataco» .....	34
IV. Fazit .....	36

Dr. Hans Georg Zeiner  
Rechtsanwalt, Wien

## Marken & Design und Immaterialgüterprozesse

1. Marken und Muster .....	37
2. Überlegungen bei der Markenmeldung .....	41
a) Nationale Marken, internationale Marken und Gemeinschaftsmarken .....	41
b) Basismarke .....	41
c) Waren und Dienstleistungen .....	44
d) Sachbezeichnungen .....	46
e) Wortmarken/Bildmarken .....	47
f) Starke Zeichen/Schwache Zeichen .....	48
g) Markennachforschungen .....	49
3. Prozessuales und Durchsetzung von Marken und Mustern ...	51
a) Zuständigkeit .....	51
b) Rechtsmittel .....	52
c) Widerklagen .....	53
d) Örtliche Zuständigkeit .....	53
e) Artikel 6 Gerichtsstand- und Vollstreckungsverordnung ...	54
f) Nationales Verfahrensrecht mit Ausnahmen .....	55
g) Überlegungen bei der Wahl des Gemeinschaftsmarken- gerichtes .....	56

Barbara Miceli  
Avvocato, Mailand

## **Patente: Entstehung eines Patentes, Überwachung, Durchsetzung, Schutzdauer, Patentstrategien.**

### **Das neue europäische Einheitspatent**

I. Einführung .....	59
II. Entstehung eines Patentes .....	61
III. Überwachung eines Patentes .....	67
IV. Durchsetzung der Patentrechte in Italien.....	69
V. Schutzdauer.....	71
VI. Das neue europäische Einheitspatent.....	71
VII. Patentstrategien.....	74

Dr. Marco Felder und Dr. Dr. Bernd-G. Harmann  
Zürich/Vaduz

## **Die Liechtensteinische IP-Box**

### **Kurzkomentierung ausgewählter Aspekte und Ausblick**

1. Definition der IP-Box.....	77
2. Entwicklung von Art. 55 SteG und ESA-Notifizierung.....	79
3. Sachlicher Geltungsbereich.....	81
3.1 Relevanter Kreis der Immaterialgüterrechte.....	82
3.1.1 Nationale Immaterialgüterrechte.....	87
3.1.2 Einbeziehung weiterer Rechte de lege lata.....	94
3.1.3 Einbeziehung weiterer Rechte de lege ferenda.....	96
3.1.4 Immaterialgüterrechte fremder Rechtsordnungen..	98
3.2 Einkünfte aus Immaterialgüterrechten .....	105
3.2.1 Verkaufserlöse.....	106
3.2.2 Lizenzgebühren .....	111
3.2.3 Veräußerungsgewinne.....	112
3.2.4 Schadenersatzzahlungen.....	113
3.2.5 Übrige Entschädigungen.....	115
3.2.6 Fiktive Lizenzgebühren.....	116
4. Ausblick.....	117

Heidrun McKenzie, M.C.L.  
Rechtsanwältin, Lörrach

## **Das Spannungsverhältnis zwischen freiem Wettbewerb und geistigem Eigentum**

Vorbemerkung .....	121
I. Einführung .....	123
II. Schranken der Verwertung .....	124
1. Gesetzliche Grundlagen .....	124
2. Die Gruppenfreistellungsverordnungen (GVO).....	125
a) Technologietransfer-GVO .....	125
b) Forschungs- und Entwicklungs-GVO .....	128
c) Vertikal-GVO .....	129
III. Schranken der Verteidigung von Schutzrechten.....	130
1. Vorrechts- und Abgrenzungsvereinbarungen (Marken) ....	130
2. Kartellrechtliche Zwangslizenzen.....	131
a) BGH-Urteil «Orange Book Standard».....	131
b) LG Düsseldorf-Urteil «FRAND-Erklärung».....	132
c) Zusammenfassung .....	133
3. Interoperabilität (Software).....	133
4. Erschöpfung.....	134