Schweizer IP-Handbuch

Intellectual Property – Konzepte, Checklisten und Musterdokumente für die Praxis

2. Auflage

Conrad Weinmann
Peter Münch
Jürg Herren
(Hrsg.)

Mit elektronischen Musterdokumenten als Download

Helbing Lichtenhahn Verlag

Schweizer IP-Handbuch

Intellectual Property – Konzepte, Checklisten und Musterdokumente für die Praxis

Herausgeber

Conrad Weinmann
Rechtsanwalt in Zürich

Peter Münch
Professor an der Zürcher Hochschule
für Angewandte Wissenschaften (ZHAW)
School of Management and Law, Winterthur

Jürg Herren
Eidg. Institut für Geistiges Eigentum, Bern

Helbing Lichtenhahn Verlag

Bibliographische Information der Deutschen Nationalbibliothek

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation
in der Deutschen Nationalbibliographie; detaillierte bibliographische Daten
sind im Internet abrufbar: http://dnb.dnb.de

Zitierhinweis: IP-Handbuch-Bearbeiter/in

Vorauflage:
Weinmann/Münch/Herren (Hrsg.), Schweizer IP-Handbuch, 1. Auflage, Basel 2013

Alle Rechte vorbehalten. Dieses Werk ist weltweit urheberrechtlich geschützt.
Insbesondere das Recht, das Werk mittels irgendeines Mediums (grafisch, technisch,
elektronisch und/oder digital, einschliesslich Fotokopie und downloading) teilweise
oder ganz zu vervielfältigen, vorzutragen, zu verbreiten, zu bearbeiten, zu übersetzen,
zu übertragen oder zu speichern, liegt ausschliesslich beim Verlag. Jede Verwertung
in den genannten oder in anderen als den gesetzlich zugelassenen Fällen bedarf
deshalb der vorherigen schriftlichen Einwilligung des Verlags.

© 2021 Helbing Lichtenhahn Verlag, Basel

ISBN 978-3-7190-4020-8
www.helbing.ch

Vorwort

Geistiges Eigentum spiegelt Innovation, sichert Wettbewerbsvorteile, verkörpert nicht selten einen wesentlichen Teil des Unternehmenswerts, erschliesst Ertragsquellen, kommt Konkurrenten in die Quere – und ist Gegenstand von rechtlichen Auseinandersetzungen. Für ein Unternehmen kann geistiges Eigentum sowohl Erfolgs- als auch Risikofaktor sein. Daraus ergeben sich Herausforderungen: Sicherstellen wirksamen rechtlichen Schutzes, zuverlässige Freedom-to-Operate-Analyse, professionelles, strategisch ausgerichtetes Intellectual Property Management, zielführendes Vorgehen bei der Durchsetzung und bei der Abwehr von immaterialgüterrechtlichen Ansprüchen.

Das vorliegende Handbuch deckt die wesentlichen Bereiche der IP-Praxis ab. Es ist darauf ausgerichtet, wissenschaftlich fundiertes Know-how zu bieten. Dem Ziel entspricht die Darstellungsform: Das Handbuch enthält kommentierte Musterdokumente, Checklisten und Management-Leitfäden aus dem ganzen Spektrum des Immaterialgüterrechts und des IP-Managements. Die Darstellung ist darauf angelegt, Praxisnutzen und wissenschaftliche Präzision zu verbinden.

Die Neuauflage bot Gelegenheit, das Handbuch auf den neusten Stand zu bringen und zu erweitern. Neu sind auch der Datenschutz (§ 5) und das Kartellrecht (§ 6) einbezogen. Ausführlicher erfasst und in separaten Kapiteln dargestellt sind weiter die Ergänzenden Schutzzertifikate (§ 12), die Patent-, die Marken- und die Designrecherche (§§ 12, 13 und 32), die Abmahnung bei Markenverletzungen (§ 29), die Open Source- und die Creative Common-Lizenz (§§ 41 und 42), die vorsorglichen und superprovisorischen Massnahmen (§ 49), die Unterlassungs- und Beseitigungsklagen (§ 50) sowie die Patentnichtigkeits- und die Markennichtigkeitsklage (§§ 51 und 52).

Die Beiträge stammen aus der Feder von über 60 Expertinnen und Experten mit reicher Praxiserfahrung. Die Herausgeber- und Autorenschaft ist breit abgestützt: Vertreten sind renommierte Rechts- und Patentanwaltskanzleien, die Industrie, schweizerische und europäische Behörden sowie eine Reihe von Hochschulen. Wir danken den Autorinnen und Autoren für ihre Bereitschaft, in ihren substanzreichen Beiträgen ihr Expertenwissen zugänglich zu machen und der Leserschaft des Handbuchs in praxisgerechter Form zur Verfügung zu stellen. Frau MLaw Stephanie Giese danken wir für die kompetente verlagsseitige Betreuung des Werks.

Conrad Weinmann Peter Münch Jürg Herren

Inhaltsverzeichnis

Vorwort V

Verzeichnis der Autorinnen und Autoren XI

Abkürzungsverzeichnis XVII

I. Grundlagen 1

§ 1 Intellectual Property Rights – Übersicht über die nationalen und internationalen Rechtsgrundlagen 3

§ 2 Ökonomische Grundlagen des geistigen Eigentums 33

§ 3 Bilanzierung und Bewertung von Intellectual Property (IP) 57

§ 4 Fremdes geistiges Eigentum als Risikofaktor (unter Berücksichtigung von UWG-Ansprüchen Dritter) 111

§ 5 Daten und geistiges Eigentum 265

§ 6 IP und Kartellrecht 297

II. Intellectual Property Management 325

§ 7 Strategisches IP-Management – Aufgaben und Integration in die Wertschöpfungskette 327

§ 8 Organisation des IP-Managements – Strukturen und Varianten 355

§ 9 IP-Management und Steuerplanung 365

III. Technische Innovation 383

§ 10 Wertaneignung – von Innovation profitieren 385

§ 11 Patente: Der Schutz von technischen Innovationen 399

§ 12 Ergänzende Schutzzertifikate (ESZ) 429

§ 13 Checkliste Patentrecherche 441

§ 14 Rechte an Entwicklungen des Arbeitnehmers 459

§ 15 Forschungs- und Entwicklungskooperationen 473

§ 16 Rechtlicher Schutz von Software-Entwicklungen 503

§ 17 Patent- und Know-how-Lizenzvertrag 553

§ 18 Patent- und Know-how-Kauf 619

§ 19 Patentverletzungen 649

IV. Brands 689

§ 20 Markenmanagement – Nutzbarmachung von Optionen und Umgang mit Risiken . 691

§ 21 Markenkreations-Auftrag 717

§ 22 Checkliste Markenrecherche 733

§ 23 Anmeldestrategien für Marken 765

§ 24 Wahl und Registrierung von Firmen (Corporate Brands) 793

§ 25 Domainnamen-Strategie 825

§ 26 Markenlizenzvertrag 857

§ 27 Markenübertragungsvertrag 895

§ 28 Markenrechtsverletzungen 915

§ 29 Die Abmahnung 943

§ 30 Streit um Domain Names – Abmahnung, Übertragungserklärung, Eingabe an das Schiedsgericht 969

V. Design 997

§ 31 Corporate Design – Schutzoptionen 999

§ 32 Checkliste Designrecherche 1027

§ 33 Arbeitnehmer-Design 1047

§ 34 Design-Entwicklungsvertrag 1075

§ 35 Designregistrierung 1143

§ 36 Designlizenzvertrag 1173

§ 37 Designübertragungsvertrag 1199

§ 38 Designverletzungen 1213

VI. Copyright 1249

§ 39 Optimierung des Urheberrechtsschutzes 1251

§ 40 Urheberrechtlich geschützte Werke von Arbeitnehmenden und ihre Übertragung auf den Arbeitgeber 1273

§ 41 Open Source Software – GPLv3 1285

§ 42 Creative Commons Standard-Lizenzen 1303

§ 43 Vertrag über ein zu schaffendes Werk 1351

§ 44 Vertrag über bestehende Werke 1415

§ 45 Urheberrechtsverletzungen 1463

VII. Instrumente der Rechtsdurchsetzung 1509

§ 46 Das Panel der Messe BASELWORLD 1511

§ 47 Hilfeleistung der Zollverwaltung 1525

§ 48 Strafrechtliches Vorgehen 1545

§ 49 Checkliste vorsorgliche und superprovisorische Massnahmen 1567

§ 50 Checkliste Unterlassungs- und Beseitigungsklagen 1595

§ 51 Checkliste Patentnichtigkeitsklage 1615

§ 52 Checkliste Markennichtigkeitsklage 1631

§ 53 Schadenersatz-, Gewinnherausgabe- und Bereicherungsklagen 1651

Sachregister 1685

In den Beiträgen signalisiert dieses Signet, dass das Musterdokument bzw. die Checkliste als Download auf der Website des Verlags verfügbar ist. Sie können die Dokumente mit einem Zugangscode herunterladen.

Code einlösen: Auf der Rückseite des vorderen Buchdeckels befindet sich ein Rubbelcode. Öffnen Sie im Webbrowser die URL **download.helbing.ch**. Geben Sie im daraufhin angezeigten Bildschirm Ihren Code ein. Klicken Sie dann auf «Download».

Verzeichnis der Autorinnen und Autoren

Matthias Bebi
lic. iur., LL.M., Rechtsanwalt, Isler & Pedrazzini AG, Zürich
§ 22 (gemeinsam mit Frédéric Brand)

Stephan Beutler
Dr. iur., LL.M, Rechtsanwalt, Beutler Künzi Stutz AG, Bern
§ 33

Jörn Block
Prof. Dr. rer. pol., Professor an der Universität Trier
§ 10 (gemeinsam mit Joachim Henkel)

Fritz Blumer
Dr. iur. et Dipl. Ing. ETH, LL.M., Europäisches Patentamt, München
§ 19

Sergio Bortolani
lic. iur., LL.M., Rechtsanwalt, Meyerlustenberger Lachenal AG, Zürich
§§ 26 und 27

Frédéric Brand
lic. iur., LL.M., Rechtsanwalt Isler & Pedrazzini AG, Zürich
§ 22 (gemeinsam mit Matthias Bebi)

Tobias Bremi
Dipl. chem. ETH, Dr. sc. nat., Dipl. CEIPI, Patentanwalt, Isler & Pedrazzini AG, Zürich, zweiter hauptamtlicher Richter beim Schweizer Bundespatentgericht, St. Gallen
§ 11

Yves Bugmann
lic. iur., Verband der Schweizerischen Uhrenindustrie FH, Biel
§ 46 (gemeinsam mit Paul Rüst und Christoph Lanz)

Carmen de la Cruz
lic. iur., Rechtsanwältin, Notarin, eidg. dipl. Wirtschaftinformatikerin, de la cruz beranek Rechtsanwälte AG, Zug
§ 45

Lara Dorigo
lic. iur. HSG, LL.M., Rechtsanwältin, Lenz & Staehelin, Zürich
§§ 17 und 18 (gemeinsam mit Roland Fischer)

Claudia Fesch
Dr. sc. nat. ETH, Tetracon GmbH, Lenzburg
§ 15 (gemeinsam mit Matthias Schweizer)

Roland Fischer
Dr. iur., LL.M., Rechtsanwalt, Lenz & Staehelin, Zürich
§§ 17 und 18 (gemeinsam mit Lara Dorigo)

Joachim Frommhold
Dr. Ing., Weinmann Zimmerli, Zürich
§ 13

Clara-Ann Gordon
LL.M., Rechtsanwältin, Niederer Kraft Frey AG, Zürich
§ 39

Jens Hanebrink
Dr. rer. pol., Steuerberater (StB-D), Leiter Steuern der Fachstelle für Unternehmens- und Steuerrecht an der ZHAW School of Management and Law, Winterthur
§ 9

Joachim Henkel
Prof. Dr. rer. pol., Professor an der Technischen Universität München TUM
§ 10 (gemeinsam mit Jörn Block)

Jürg Herren
LL.M., Rechtsanwalt, Eidg. Institut für Geistiges Eigentum, Bern
§ 35

Stefan Hubacher
MLaw, Rechtsanwalt, FMP Fuhrer Marbach & Partner, Bern
§ 52

Jean-Marc Huber
lic. rer. pol., eidg. dipl. Wirtschaftsprüfer, Dozent am Institut für Financial Management an der ZHAW School of Management and Law, Winterthur
§ 3 (gemeinsam mit Dieter Meyer und Davide Pezzotta)

Ursula In-Albon
Fürsprecherin, Troller Hitz Troller, Bern
§ 25

Reto Inglin
MLaw, Rechtsanwalt, Schwenninger Inglin Rechtsanwälte, Dübendorf
§ 21 (gemeinsam mit Marc Schwenninger)

Michael Isler
Dr. iur., Rechtsanwalt, Walder Wyss AG, Zürich
§ 5

Stefan Keehnen
MLaw, Markenanwalt, Weinmann Zimmerli, Zürich
§§ 20 und 23 (gemeinsam mit Adrian Zimmerli)

Stefan Kohler
Dr. iur. et dipl. sc. nat. ETH, Rechtsanwalt, Vischer AG, Zürich
§ 12

Theda König Horowicz
lic. iur., Rechtsanwältin, Gros & Waltenspühl, Genf
§ 48

Christoph Lanz
lic. iur., ehemaliger Leiter Abteilung Recht MCH Group AG, Basel
§ 46 (gemeinsam mit Paul Rüst und Yves Bugmann)

Eric Le Bellour
French and European Trademark and design attorney, WIP Law, Brüssel/Paris
§ 32

Matthias Leemann
Dr. iur., LL.M., Rechtsanwalt, Gerichtsschreiber am Schweizerischen Bundesgericht, Lausanne
§ 53

Conradin Menn
Dr. iur., Rechtsanwalt, Zürich
§ 30 (gemeinsam mit Alban Shabani)

Dieter Meyer
lic. rer. pol. Eidg. Dipl. Wirtschaftsprüfer, Dozent am Institut für Financial Management an der ZHAW School of Management and Law, Winterthur
§ 3 (gemeinsam mit Davide Pezzotta und Jean-Marc Huber)

Emanuel Meyer
Dr. iur., LL.M., Rechtsanwalt, Eidg. Institut für Geistiges Eigentum, Bern
§ 40

Davide Pezzotta
lic. oec. publ., Dozent Accounting, Controlling & Finance FFHS, Regensdorf
§ 3 (gemeinsam mit Dieter Meyer und Jean-Marc Huber)

Franz Probst
LL.M., Fürsprecher, Probst Partner AG, Winterthur
§ 14 (gemeinsam mit Mirjam Steger)

Andrea Roth
MLaw, LL.M., Rechtsanwältin, Wartmann Merker, Zürich
§ 31 (gemeinsam mit Markus Wang)

Philipp Rüfenacht
dipl. phys., Dr. phil. nat., Patentanwalt, Keller & Partner Patentanwälte AG, Bern
§ 16 (gemeinsam mit Wolfgang Straub)

Paul Rüst
Dr. iur., Advokat und Notar, SwissLegal Dürr+Partner, Basel
§ 46 (gemeinsam mit Christoph Lanz und Yves Bugmann)

Mathias Schaeli
lic. iur., MJur (Oxon), Rechtsanwalt, Eidg. Institut für Geistiges Eigentum, Bern
§ 1

Peter Schramm
Dr. iur., Meyerlustenberger Lachenal Rechtsanwälte, Zürich
§§ 36 und 37

Matthias Schweizer
lic. iur., Rechtsanwalt, Bildungsdirektion des Kantons Zürich, Zürich
§ 15 (gemeinsam mit Claudia Fesch)

Marc Schwenninger
Dr. iur., LL.M., Rechtsanwalt, Schwenninger Inglin Rechtsanwälte, Dübendorf, Dozent an der ZHAW School of Management and Law, Winterthur
§ 21 (gemeinsam mit Reto Inglin)

Matthias Seemann
Dr. iur., LL.M., Rechtsanwalt, TX Group AG, Zürich
§ 42

Alban Shabani
M.A. HSG, Rechtsanwalt, Weinmann Zimmerli, Zürich
§ 30 (gemeinsam mit Conradin Menn)

Philipp Siegfried
MLaw, Rechtsanwalt, Weinmann Zimmerli, Zürich
§ 41

Matthias Städeli
lic. iur., LL.M., MAS, Rechtsanwalt, Rentsch Partner AG, Rechtsanwälte und Patentanwälte, Zürich
§ 24 (gemeinsam mit Fabio Versolatto)

Demian Stauber
Dr. iur., LL.M., Rechtsanwalt, Rentsch Partner AG, Rechtsanwälte und Patentanwälte, Zürich
§ 51

Christoph Steffen
Dr. iur., LL.M., Rechtsanwalt, Weinmann Zimmerli, Zürich
§ 34

Mirjam Steger
MLaw, Rechtsanwältin, Kanzlei Mirjam Steger, Tiefencastel
§ 14 (gemeinsam mit Franz Probst)

Wolfgang Straub
Dr. iur., LL.M., Fürsprecher, Krneta Advokatur Notariat, Bern
§ 16 (gemeinsam mit Philipp Rüfenacht)

Robert Mirko Stutz
Dr. iur., LL.M., Rechtsanwalt, Beutler Künzi Stutz AG, Bern
§ 38

Nikolaus Albert Thumm
Dr. rer. pol., Dipl.-Ing. oec., Europäische Kommission, Sevilla
§ 2

Sandro Travaglini
M.A. HSG in Law and Economics, Rechtsanwalt, Lenz & Staehelin, Zürich
§ 6 (gemeinsam mit Astrid Waser und Fabian Weinmann)

Kai-Peter Uhlig
Dr. iur., Rechtsanwalt, Werder Viganò AG, Zürich
§§ 43 und 44

Fabio Versolatto
lic. iur., Rechtsanwalt, Rentsch Partner AG, Rechtsanwälte und Patentanwälte, Zürich
§ 24 (gemeinsam mit Matthias Städeli)

Meinrad Vetter
Dr. iur., LL.M., Rechtsanwalt, Vizepräsident des Handelsgericht des Kantons Aargau
§ 50

Bernard Volken
lic. iur., Rechtsanwalt, FMP Fuhrer Marbach & Partner, Bern
§§ 28 und 29

Markus Wang
Dr. iur., LL.M., Rechtsanwalt, Bär & Karrer AG, Zürich
§ 31 (gemeinsam mit Andrea Roth)

Astrid Waser
Dr. iur., LL.M., Rechtsanwältin, Lenz & Staehelin, Zürich
§ 6 (gemeinsam mit Sandro Travaglini und Fabian Weinmann)

Beat Weibel
Dipl. Ing. ETH, LL.M., Patentanwalt, Chief IP Counsel Siemens AG, Zürich/München
§§ 7 und 8

Conrad Weinmann
Dr. iur., Rechtsanwalt, Weinmann Zimmerli, Zürich
§ 4

Fabian Weinmann
MLaw, Jurist
§ 6 (gemeinsam mit Astrid Waser und Sandro Travaglini)

Esther Wüest
Zollexpertin, Eidgenössische Zollverwaltung
§ 47

Adrian Zimmerli
Dr. iur., Markenanwalt, Weinmann Zimmerli, Zürich
§§ 20 und 23 (gemeinsam mit Stefan Keehnen)

Johann Zürcher
Dr. iur., Rechtsanwalt, Oberrichter a.D., Professor an der Fachhochschule Kalaidos (law school), Konsulent bei Ruoss Vögele, Zürich
§ 49

§ 16 Rechtlicher Schutz von Software-Entwicklungen

Checkliste

I. Urheberrechtlicher Schutz

A. Schutzgegenstand

1 Computerprogramme zeichnen sich dadurch aus, dass sie eine unmittelbare Funktionalität aufweisen und nicht nur statisch konsumiert, sondern dynamisch gebraucht werden können.

2 Computerprogramme sind unabhängig von ihrer Form (d.h. insbesondere Entwürfe, Sourcecodes und Objectcodes) als solche urheberrechtlich schützbar, sofern sie die nötige Individualität aufweisen.

3 Ein Werk kann sowohl Charakteristika eines Computerprogramms als auch solche eines Sprachwerks aufweisen (hybride Werke). Auf jedes der Elemente sind die jeweils passenden Regeln anzuwenden.

B. Schutzvoraussetzungen

4 Computerprogramme geniessen nur dann urheberrechtlichen Schutz, wenn sie die allgemeinen Schutzvoraussetzungen des Urheberrechts erfüllen:

- Es muss sich um eine **geistige Schöpfung** handeln, d.h. sie müssen durch Menschen geschaffen worden sein.
- Zudem müssen sie **individuellen Charakter** aufweisen. Bei der Beurteilung der Individualität gilt der gleiche Massstab wie bei sonstigen Werken.

C. Schutzebenen

5 Computerprogramme enthalten mehrere Ebenen, die urheberrechtlichen Schutz geniessen können, soweit sie die Schwelle der Individualität erreichen. Es sind hauptsächlich folgende Werkebenen zu unterscheiden:

- **Architektur** bzw. Struktur eines Programms, einer Schnittstelle oder eines Dateiformats;
- **Implementierung** (Umsetzung des einem Programm zugrundeliegenden Konzepts auf Codierungsebene) und Parametrisierung (Vornahme von Einstellungen innerhalb eines Programms);
- **Benutzeroberfläche** eines Programms.

D. Schutzumfang

6 Der Umfang des urheberrechtlichen Schutzes entspricht grundsätzlich demjenigen der Individualität: Innerhalb eines Computerprogramms, welches aus einer Vielzahl von Programmzeilen besteht, ist jede Sequenz geschützt, welche die Grenze der Individualität erreicht.

E. Inhaber der Rechte

7 Wird ein Computerprogramm in einem Arbeitsverhältnis in Erfüllung vertraglicher Pflichten geschaffen, so sind die Arbeitnehmer zwar Urheber, aber der Arbeitgeber ist zur Ausübung der Urhebervermögensrechte berechtigt.

8 Bei der werkvertraglichen Entwicklung von Individualsoftware bleiben die Urheberrechte – sofern nichts anderes vereinbart wurde – in der Regel beim Unternehmer. Folgende Umstände können aber in Zweifelsfällen Indizien für einen Rechtsübergang auf den Besteller bilden:

- Vollständige Finanzierung durch den Besteller;
- Exklusivität der Programmnutzung;
- Mitlieferung von Sourcecode und Entwicklungsdokumentation;
- Beisteuerung von eigenem Know-how und Mitarbeit bei der Programmentwicklung.

F. Urheberpersönlichkeitsrechte

9 Auch an Computerprogrammen bestehen neben den vermögensrechtlichen Ansprüchen Urheberpersönlichkeitsrechte:

- **Anerkennung der Urheberschaft:** Recht auf Erwähnung als Urheber
- **Erstveröffentlichung:** Veröffentlichen bedeutet, ein Werk einer grösseren Anzahl Personen ausserhalb eines privaten Kreises zugänglich zu machen.
- **Werkintegrität:** Verbot von Entstellungen des Werks.

G. Urhebervermögensrechte

10 Das Urheberrecht gibt dem Urheber das ausschliessliche Recht zu bestimmen, ob, wann und wie sein Werk verwendet wird.

11 Beim Ablauf eines Computerprogramms kommt es zu rechtlich relevanten Kopiervorgängen (Laden in den Arbeitsspeicher), weshalb – unter Vorbehalt des gesetzlichen Gebrauchsrechts – die Zustimmung des Rechtsinhabers dazu erforderlich ist.

12 Der Urheberrechtsinhaber hat ein umfassendes Recht, über Programmänderungen zu entscheiden. Aus dem Gebrauchsrecht der Erwerber kann sich jedoch ausnahmsweise ein Recht ergeben, zum bestimmungsgemässen Gebrauch erforderliche Modifikationen selbst vorzunehmen.

13 Änderungen erfordern in der Regel Sourcecode und Entwicklungsdokumentation eines Programms. Diese sind vom Rechtsinhaber grundsätzlich nur dann herauszugeben, wenn er dies vertraglich versprochen hat.

14 Der Urheber hat das ausschliessliche Recht, ein Computerprogramm zu vermieten.

15 Der Urheber hat das ausschliessliche Recht, das Werk via Internet wahrnehmbar zu machen.

16 Ist der Hersteller eines Computerprogramms nicht bereit, die zur Herstellung interoperabler Software notwendigen Informationen bekanntzugeben, kann der rechtmässige Erwerber sie sich durch *Reverse Engineering* beschaffen.

H. Gebrauchs- und Weitergaberecht der Erwerber

17 Bei der Veräusserung eines Werkexemplars werden keine Urheberrechte mit übertragen. Anders als die Lektüre eines Buches erfordert der Gebrauch von Software jedoch temporäre Kopiervorgänge, welche die Urheberrechte tangieren. Das URG gibt dem Erwerber eines Computerprogramms daher ein besonderes Recht, dieses zu gebrauchen oder weiter zu veräussern (Art. 12 Abs. 2 URG).

18 Nach der herrschenden Meinung gilt das gesetzliche Gebrauchsrecht unabhängig von der Art der Übertragung auch für unechte Lizenzverträge, d.h. solche mit einmaligem Leistungsaustausch.

19 Das Gebrauchs- und Weiterveräusserungsrecht knüpft kumulativ an folgenden Voraussetzungen an:

– Dem Erwerber wird vom Rechtsinhaber oder mit seiner Zustimmung durch Dritte eine Programmkopie übertragen oder das **Recht zur dauerhaften Speicherung** eingeräumt.
– Der Erwerber erhält eine **zeitlich unbeschränkte Nutzungsbefugnis** ohne Kündigungsmöglichkeit seitens des Rechtsinhabers.
– Es werden **keine periodischen Nutzungsgebühren** vereinbart, sondern die Kopie gegen Einmalentgelt (allenfalls auch Ratenzahlungen) oder gratis überlassen.

20 Wie weit der sachliche Umfang des gesetzlichen Gebrauchsrechts reicht, hängt von den Umständen ab. Gesetzlich zulässig – aber vertraglich einschränkbar – ist jener Gebrauch, für welchen die Software zugeschnitten ist. Dieser ist anhand verschiedener Elemente zu bestimmen:

– **Vertragsinhalt und Vertragsumstände** (Zweck des Vertrages, Branchenusanzen);
– **Charakteristika der Software** selbst (typischer Verwendungszweck, technische Schutzvorkehren etc.);
– **Beschreibung der Software** in Benutzerdokumentationen, Werbeunterlagen etc.
– Die in **Art. 17 URV aufgezählten Nutzungshandlungen** dürften dabei generell einen Mindestinhalt darstellen.

21 Die gesetzlichen Gebrauchs- und Weiterveräusserungsrechte werden häufig durch vertragliche Bestimmungen modifiziert oder eingeschränkt. In Analogie zum Recht der EU ist davon auszugehen, dass die urheberrechtlichen Bestimmungen zum Gebrauchsrecht einen zwingenden Kerngehalt haben, von dem vertraglich nicht gültig abgewichen werden kann.

22 Bei netzwerkbasierten Nutzungsformen wie Cloud Services, Application Service Providing, IT-Outsourcing etc. fallen die Person des Softwareerwerbers und diejenige des wirtschaftlichen Nutzers auseinander. In solchen Konstellationen können die Rechte zum Kopieren, Vermieten und Wahrnehmbarmachen tangiert sein.

– Ob netzwerkbasierte Nutzungsformen eine spezielle Zustimmung des Rechtsinhabers voraussetzen, ist primär anhand des Erwerbsvertrages zu prüfen. Beim Gebrauch darf die vereinbarte Anzahl gleichzeitiger Kopien nicht überschritten werden.
– Nach der hier vertretenen – aber nicht unbestrittenen – Auffassung fallen netzwerkbasierte Nutzungsformen nicht unter das Vermietungsrecht, solange die Endnutzer die Software nicht kopieren können.
– Das Recht auf Wahrnehmbarmachen ist nur dann betroffen, wenn urheberrechtlich geschützte Elemente übermittelt werden.

23 Kopierschutzmechanismen dürfen ausnahmsweise umgangen werden, wenn dies zur Ausübung des gesetzlichen Gebrauchsrechts unbedingt erforderlich ist.

I. Weiterveräusserung

24 In Bezug auf den «Second Hand-Handel» mit Software ist zu differenzieren:

- Bei **echten Lizenzen** ist eine Zustimmung des Rechtsinhabers notwendig.
- **Unechte Einfachlizenzen** dürfen aufgrund von Art. 12 Abs. 2 URG weiterveräussert werden.
- In einer «**Volumenlizenz**» werden mehrere Einfachlizenzen zusammengefasst, weshalb sie grundsätzlich weiterübertragbar ist. Allfällige Aufspaltungsverbote sind gegenüber dem Zweiterwerber unwirksam.
- **Netzwerkbasierte Volumenlizenzen** (z.B. Nutzung auf browserbasierten Systemen) können nach der wohl herrschenden Lehre nur dann weiter übertragen werden, wenn der Erwerber selbst bereits über eine entsprechende Basislizenz verfügt.
- **Unternehmens- oder Organisationslizenzen**, welche die Nutzung durch alle Mitarbeitenden eines bestimmten Unternehmens oder einer bestimmten Organisationseinheit regeln, können in der Regel nicht ohne Zustimmung des Rechtsinhabers weiterübertragen werden.

25 Überträgt der Ersterwerber Software trotz einer Veräusserungsbeschränkung weiter, so hat der Rechtsinhaber zwar Ansprüche aus Vertragsverletzung gegen ihn, kann aber dem Zweiterwerber die bestimmungsgemässe Nutzung nicht verbieten. Für deren Umfang bleiben die Umstände des ursprünglichen Vertrages massgebend.

J. Vertragliche Nutzungseinschränkungen

26 Die Nutzung eines Computerprogramms wird vertraglich mitunter an eine bestimmte Maschine gebunden (sogenannte CPU-Klauseln). Solche Bestimmungen sind generell eng auszulegen und dürfen die bestimmungsgemässe Nutzung der Software nicht faktisch verunmöglichen.

27 Individuell bezeichnete «Named Users» können nachträglich geändert werden, soweit der Nutzungsumfang dadurch nicht erweitert wird.

K. Sicherheitskopien und Backups

28 Das Urheberrecht gibt dem Erwerber eines Computerprogramms das unabdingbare Recht, eine Sicherungskopie davon herzustellen. Software wird oft automatisch von Backups erfasst. Die dabei entstehenden Kopien – nicht aber eine selbständige Nutzung derselben – sind durch das gesetzliche Gebrauchsrecht gedeckt.

L. Gebrauchsrecht an Dokumentationen

29 Auf Softwaredokumentationen sind grundsätzlich nicht die spezifischen Regeln über Computerprogramme, sondern nur die allgemeinen Bestimmungen des URG über Sprachwerke anwendbar.

M. Schranken des Urheberrechts

30 Für Computerprogramme sind als Schranken des Urheberrechts vor allem das Gebrauchs- und Weiterveräusserungsrecht des Erwerbers, das Recht auf Herstel-

lung von Sicherungskopien und das Recht auf Dekompilierung von Schnittstellen zur Schaffung interoperabler Programme von praktischer Relevanz.

31 In zeitlicher Hinsicht sind Computerprogramme 50 Jahre über den Tod des Urhebers bzw. der Urheber hinaus geschützt.

II. Schutz von Datenbanken

32 Datenbanken sind in der Schweiz als Sammelwerke urheberrechtlich geschützt, wenn ihre Auswahl oder Anordnung individuellen Charakter hat. Dies ist nicht der Fall, wenn sich ihre Struktur ohne weiteres aus ihrem Inhalt ergibt.

III. Patentrechtlicher Schutz

A. Schutzvoraussetzungen

33 Damit ein Patent eingetragen werden kann, müssen folgende Voraussetzungen gegeben sein (Art. 1 und 7 PatG; Art. 52–57 EPÜ):

- Es muss sich um eine **Erfindung** handeln, die das Gebiet der **Technik** betrifft.
- Diese muss **gewerblich anwendbar** sein.
- Die Erfindung muss **neu** sein, d.h. sie darf noch nirgendwo publiziert worden sein.
- Für eine durchschnittliche Fachperson auf dem betreffenden Gebiet darf die Erfindung aufgrund des aktuellen Standes der Technik nicht naheliegend sein **(erfinderische Tätigkeit)**.

34 Softwarebezogene Erfindungen gehören gemäss der schweizerischen und europäischen Eintragungspraxis nur dann zum Gebiet der Technik, wenn besondere Kriterien erfüllt sind. Nach dem derzeitigen Stand der Rechtsprechung ist dies insbesondere in folgenden Fällen anzunehmen:

- Die Erfindung betrifft die Steuerung der **internen Funktionsweise des Computers** selbst oder seiner Schnittstellen (z.B. Art der Speicherverwaltung durch Betriebssysteme).
- Die Erfindung betrifft die Steuerung **nachgelagerter technischer Komponenten** (z.B. Industrieanlagen, welche physikalische oder chemische Effekte erzielen).
- Die Erfindung betrifft die **Verarbeitung technischer** Daten (z.B. digitale Bilder oder verschlüsselte elektronische Nachrichten) und diese Verarbeitung betrifft technische Aspekte der Daten (z.B. die Codierung, die technische Eignung zur Weiterverarbeitung o.Ä.).

Umfasst ein Patentanspruch nebst softwarebezogenen Merkmalen technische Mittel (z.B. Prozessoren, Speicher, Schnittstellen, Sensoren usw.) ist gemäss der europäischen Eintragungspraxis die Technizität gegeben. Bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit wird dann zwischen technischen und nicht-technischen Merkmalen differenziert («COMVIK»-Ansatz). Das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum (IGE) verfolgt bei der Prüfung der Technizität von Schweizer Patentanmeldungen einen ähnlichen Ansatz. Weil Neuheit und erfinderische Tätigkeit nicht Gegenstand der amtlichen Prüfung des IGE sind, wird die Technizität der Merkmale solcher «gemischter» Ansprüche oft erst im Streitfall (gerichtlich) beurteilt.

B. Art des Patents

35 Durch Patente kann ein Programm mit bestimmten Eigenschaften (Vorrichtungspatent/Erzeugnispatent), ein bestimmtes Herstellungsverfahren (Verfahrenspatent) oder eine Methode für den Betrieb einer Vorrichtung geschützt werden.

C. Rechte an der Erfindung

36 Das Patentgesuch kann auch durch eine juristische Person (z.B. die Arbeitgeberfirma) gestellt werden. Der bzw. die Erfinder haben jedoch Anspruch auf Nennung in der Patenschrift (Art. 4ter PVÜ).

D. Schutzumfang

37 Der Inhaber kann anderen die kommerzielle Ausführung des Patents («Nachmachen») und das «Nachahmen» verbieten, d.h. die Ausführung mit nicht substanziellen Abweichungen («äquivalente Patentverletzung»).

IV. Designrechtlicher Schutz

A. Schutzgegenstand

38 Durch das Designrecht können grafische Benutzeroberflächen geschützt werden, indem konkrete Bildschirmgestaltungen bzw. Elemente davon als Design angemeldet werden. Die betreffende Gestaltung muss Eigenart aufweisen (d.h. einen Gestaltungsspielraum nutzen) und neu sein.

B. Schutzumfang

39 Mit dem Designrecht kann der Inhaber analog zum Patentrecht nur die gewerbliche Nutzung, nicht aber den Privatgebrauch verbieten (Art. 9 DesG).

40 Es gibt keine spezifischen Gesetzesbestimmungen zur Erschöpfung der Rechte an Computerprogrammen mit designrechtlich geschützten Elementen. Nach der hier vertretenen Auffassung ist aber davon auszugehen, dass diese in analoger Weise zum Urheberrecht gebraucht werden dürfen.

V. Topografierechtlicher Schutz

41 Seit 1993 kennt die Schweiz ein spezielles Gesetz zum Schutz dreidimensionaler Strukturen von Halbleitererzeugnissen (Hardwarechips). Dieses hat bisher jedoch keine praktische Bedeutung erlangt.

VI. Lauterkeitsrechtlicher Schutz

A. Grundsätzliches

42 Der lauterkeitsrechtliche Softwareschutz wurde in der Schweiz ursprünglich mit den lange fehlenden urheberrechtlichen und patentrechtlichen Schutzmöglichkeiten begründet. Die Zielrichtung des Lauterkeitsrechts und des Immaterialgüterrechts sind indessen unterschiedlich.

B. Generalklausel

43 Unzulässig ist nach der «Generalklausel» (Art. 2 UWG) jedes

– täuschende oder in anderer Weise gegen den Grundsatz von **Treu und Glauben** verstossende Verhalten,
– welches das **Verhältnis zwischen Mitbewerbern** oder zwischen Anbietern und Abnehmern **beeinflusst**.

C. Übernahme eines marktreifen Ergebnisses

44 Art. 5 lit. c UWG verbietet das gewerbliche Übernehmen und Verwerten marktreifer Arbeitsergebnisse ohne angemessenen eigenen Aufwand durch technische Reproduktionsverfahren.

D. Anvertraute Unterlagen

45 Wer Einblick in fremde Arbeitsergebnisse (z.B. Sourcecodes, Entwicklungsdokumentationen und Pläne) erhalten hat – sei es, dass sie ihm anvertraut wurden oder dass er sie unberechtigterweise erfahren hat – darf diese Unterlagen nicht gegen den Willen des Berechtigten verwerten (Art. 5 lit. a und b UWG).

Kommentierung

Literaturauswahl: Alder Daniel, Urheberrecht im Arbeitsvertrag, in: Streuli-Youssef Magda (Hrsg.), Urhebervertragsrecht, Zürich/Basel/Genf 2006, 461 ff.; Bacchetta Noa/Dietrich-Mirkovic Alexander, Softwarepiraterie, in: Münch Peter/Brun Simon (Hrsg.), Produktpiraterie, Zürich 2009, 138 ff.; Barrelet Denis/Egloff Willi, Das neue Urheberrecht, Kommentar zum Bundesgesetz über das Urheberrecht und verwandte Schutzrechte, 3. Aufl., Bern 2008; Beranek Zanon Nicole/de la Cruz Böhringer Carmen, Urheberrechtliche Beurteilung von IaaS- (und XaaS)-Cloud-Diensten für die betriebliche Nutzung gemäss Art. 19 URG, sic! 2013, 663 ff.; Berger Mathis, Schutz von Software – Überblick über die Rechtslage in der Schweiz, in: Trüeb Hans Rudolf (Hrsg.), Softwareverträge: Referate der Tagung der Stiftung für juristische Weiterbildung Zürich vom 11. November 2003, Zürich 2004, 25 ff. (zit. Schutz von Software); ders., ASP: ein neues Geschäftsmodell als Herausforderung für das Recht?, sic! 2002, 667 ff.; Bertschinger Christoph, Patentfähige Erfindung, in: Bertschinger Christoph/Münch Peter/Geiser Thomas (Hrsg.), Schweizerisches und europäisches Patentrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Bd. VI, Basel/Genf/München 2002, 87 ff.; Blickenstorfer Kurt U., Der Sourcecode-Escrow, in: Thomann Felix H./Rauber Georg (Hrsg.), Softwareschutz, Bern 1998, 211 ff.; Bornhauser Jonas, Anwendungsbereich und Beschränkung des urheberrechtlichen Vervielfältigungsrechts im digitalen Kontext, Diss. Bern 2010; Böcker Lina B., Computerprogramme zwischen Werk und Erfindung, Berlin 2008; Briner Robert G., Ausgewählte Grundprobleme des Softwareschutzes im neuen URG, SMI 1993, 205 ff.; ders., Vertraglicher Regelungsbedarf beim abhängigen Schaffen von Computerprogrammen im Lichte des neuen URG, AJP 1993, 576 ff.; Bühler Lukas, Schweizerisches und internationales Urheberrecht im Internet, Diss. Freiburg 1999; Caduff Melchior, Die urheberrechtlichen Konsequenzen der Veräusserung von Computerprogrammen, Diss. Bern 1997; Calame Thierry, Softwareschutz: Möglichkeiten und Grenzen, in: Arter Oliver/Jörg Florian S. (Hrsg.), Internet-Recht und Electronic Commerce Law, 9. Tagungsband, Bern 2007, 325 ff. (zit. Softwareschutz); ders., Besonderheiten von computerimplementierten Erfindungen, in: von Büren Roland/David Lucas (Hrsg.), Patentrecht und Know-how, unter Einschluss von Gentechnik, Software und Sortenschutz, Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht (SIWR), Bd. IV, Basel/Genf/München 2006, 651 ff. (zit. SIWR IV); Chappuis Christine, Note sur le devoir d'information du donneur de licence à l'égard du preneur de licence en matière informatique, SJ 1999, 474 ff.; Cherpillod Ivan, Geltungsbereich und Schranken des Urheberrechts, in: von Büren Roland/David Lucas (Hrsg.), Urheberrecht und verwandte Schutzrechte, Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht (SIWR), Bd. II/1, 2. Aufl., Basel/Genf/München 2006, 3 ff. und 259 ff. (zit. SIWR II/1); ders., Der Schutz der Computerprogramme, UFITA 1994, 140 ff.; ders., La nouvelle loi sur le droit d'auteur et les droits voisins: titularité et transfert des droits, AJP 1993, 558 ff.; ders., Protection des logiciels et des bases de données: la révision du droit d'auteur en Suisse, SMI 1993, 49 ff.; Closa Daniel/Gardiner Alex/Giemsa Falk/Machek Jörg, Patent Law for Computer Scientists: Steps to protect computer-implemented inventions, Berlin/Heidelberg 2010; de la Cruz Carmen, Cloud Computing – Alter Wein in neuen Schläuchen? Jusletter IT vom 15. Mai 2013; Dessemontet François, Inhalt des Urheberrechts, in: von Büren Roland/David Lucas (Hrsg.), Urheberrecht und verwandte Schutzrechte, Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht (SIWR), Bd. II/1, 2. Aufl., Basel/Genf/München 2006, 175 ff. (zit. SIWR II/1); ders., Le droit d'auteur, Lausanne 1999 (zit. Droit d'auteur); Ducor Philippe, Protection des bases de données et concurrence déloyale, in: Ragueneau Alan (Hrsg.), Internet 2003: travaux des journées d'étude organisées à l'Université de Lausanne les 21 mai et 26 novembre 2003, Lausanne 2004, 153 ff.; Elster Alexander, Gewerblicher Rechtsschutz, Berlin 1921; Eisenhut Stefan, Escrow-Verhältnisse: Das Escrow Agreement und ähnliche Sicherungsgeschäfte, Diss. Basel 2009; Etienne Calame Andrea, Der rechtliche Schutz von Datenbanken unter besonderer Berücksichtigung des Rechts der Europäischen Gemeinschaft, Diss. St. Gallen 2002; Frauenknecht Alois, Patente – Quo vadis? Antworten und Konsequenzen, sic! 2001, 715 ff.; Fischer Michael M., Patenting Emerging Computing Technologies before the EPO – 20 Decisions You Should Have Heard Of, epi Information 1/19, 43 ff.; Frei Alexandra, Softwareschutz durch das Patent-

recht, in: Thomann Felix H./Rauber Georg (Hrsg.), Softwareschutz, Bern 1998, 97 ff.; Fröhlich-Bleuler Gianni, Indirekte Nutzung von Computerprogrammen, sui-generis 2018, 464 ff.; ders., Zuordnung des Urheberrechts bei IT-Projekten, AJP 2016, 946 ff.; ders., Softwareverträge, 2. Aufl., Bern 2014 (zit. Softwareverträge); ders., Urheberrechtliche Nutzungsbefugnisse des EDV-Anwenders, AJP 1995, 569 ff.; Gellis Josef, Softwarelizenz: Die Stellung des Lizenznehmers bei Veräusserung des Schutzrechts durch den Lizenzgeber oder bei dessen Konkurs, sic! 2005, 439 ff.; Gordon Clara-Ann, Handel mit Secondhand-Volumenlizenzen – auch ohne Zustimmung des Urhebers zulässig?, sic! 2008, 758 ff.; Govoni Carlo, Der urheberrechtliche Schutz von Computerprogrammen, AJP 1993, 569 ff.; Häuptli Matthias, Vorübergehende Vervielfältigungen im schweizerischen, europäischen und amerikanischen Urheberrecht, Diss. Basel 2004; Heinrich Peter, PatG/EPÜ, Schweizerisches Patentgesetz/Europäisches Patentübereinkommen, Kommentar, 3. Aufl., Bern 2018 (zit. PatG); ders., DesG/HMA, Schweizerisches Designgesetz und Haager Musterabkommen, Kommentar, 2. Aufl., Zürich 2014 (zit. OFK-Bearbeiter/in); Heizmann Reto/Loacker Leander D. (Hrsg.), UWG, Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, Kommentar, Zürich 2018 (zit. DIKE Komm.-Bearbeiter/in); Hepp Dieter/Müller Christoph/Herrmann Torbjörn, Softwareschutz und Softwareverträge in einzelnen Ländern: Schweiz, in: Ullrich Hanns/Lejeune Mathias (Hrsg.), Der Internationale Softwarevertrag nach deutschem und ausländischem Recht, 2. Aufl., Frankfurt a.M. 2006, 1151 ff.; Heusler Bernhard/Mathys Roland, IT-Vertragsrecht: Praxisorientierte Vertragsgestaltung in der Informationstechnologie, Zürich 2004; Hilty Reto M., 'Bildungssoftware' – Anmerkungen zu Entscheid des Obergerichts Zürich vom 24.1.2013, sic! 2013, 697 ff.; ders., Urheberrecht, Bern 2011 (zit. Urheberrecht); ders., Softwarevertrag: Qualifikation im Lichte des gesetzlichen Gebrauchsrechts, in: Harrer Friedrich/Portmann Wolfgang/Zäch Roger (Hrsg.), Besonderes Vertragsrecht – Aktuelle Probleme, Festschrift für Heinrich Honsell zum 60. Geburtstag, Zürich 2002, 61 ff. (zit. FS Honsell); ders., Lizenzvertragsrecht, Bern 2001 (zit. Lizenzvertragsrecht); ders., Der Schutz von Computerprogrammen – nationale und internationale Normen auf dem Prüfstand des Internets, sic! 1997, 128 ff.; Hilty Reto M./Arpagaus Reto (Hrsg.), Basler Kommentar Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG), Basel 2013 (zit. BSK UWG-Bearbeiter/in); Hug Gitti, Kommentar zu Art. 9 URG, in: Müller Barbara K./Oertli, Reinhard (Hrsg.), Urheberrechtsgesetz (URG), Bundesgesetz über das Urheberrecht und verwandte Schutzrechte mit Ausblick auf EU-Recht, deutsches Recht, US-Recht und Staatsverträge, Handkommentar, 2. Aufl., Bern 2012; Hughes Anton, The Patentability of Software, Abingdon 2019; Hyzik Michael, Kein Schutz des Softwarekonsumenten durch das Urheberrecht, Jusletter vom 19. Juni 2000; Imhof Christian, Der ASP-Vertrag, Diss. Zürich/Basel/Genf 2008; Kübler Philip, Rechtsschutz von Datenbanken (EU, USA, Schweiz), Diss. Zürich 1999; Kulhavy Sava V., Kommentar zum Beitrag «Computerimplementierte Erfindungen: eine neue Entscheidung des EPA» von Beat Weibel, sic! 2005, 774 ff.; Lutz Martin Johannes, Der Schutz der Computerprogramme in der Schweiz, GRUR Int. 1993, 653 ff.; Lück Gert, Halbleiter-Topographieschutz, in: von Büren Roland/David Lucas (Hrsg.), Urheberrecht im EDV-Bereich, Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht (SIWR), Bd. II/2, Basel/Genf/München 1998, 349 ff.; Meyer Leonz, Source Code-Escrow, in: Jörg Florian S./Arter Oliver (Hrsg.), Internet-Recht und IT-Verträge, Bern 2006, 65 ff.; Morscher Lukas/Dorigo Lara, Software-Lizenzverträge, Erschöpfung bei Computerprogrammen und Gebrauchthandel mit Softwarelizenzen, in: Jörg Florian S./Arter Oliver (Hrsg.), Internet-Recht und IT-Verträge, 2. Aufl., Bern 2009, 17 ff.; Neff Emil G./Arn Matthias, Erster Teil: Urheberrechtlicher Schutz der Software, in: von Büren Roland/David Lucas (Hrsg.), Urheberrecht im EDV-Bereich, Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht (SIWR), Bd. II/2, Basel/Genf/München 1998, 1 ff.; Nussbaumer Arnaud, in: Martenet Vincent/Pichonnaz Pascal (Hrsg.), Commentaire Romand Loi contre la concurrence déloyale (LCD), Basel 2017 (zit. CR LCD); Rauber Georg, Die konkursfeste Softwarelizenz, in: Olano Oscar (Hrsg.), Jurisprudenz und Musik, Liber amicorum für Felix H. Thomann zum 80. Geburtstag, Zürich 2016, 171 ff. (zit. FS Thomann); ders., Use Restrictions in Softwareverträge, in: Jörg Florian S./Arter Oliver (Hrsg.), Internet- Recht und IT-Verträge, 2. Aufl., Bern 2009, 139 ff. (zit. Use Restrictions); ders., Erlaubte Nutzung von Computersoftware, in: Zindel Gaudenz G./Peyer Patrik R./Schott Bertrand (Hrsg.), Wirtschafts-

recht in Bewegung, Festgabe zum 65. Geburtstag von Peter Forstmoser, Zürich/St. Gallen 2008, 463 ff. (zit. FS Forstmoser); DERS., Computersoftware, in: Streuli-Youssef Magda (Hrsg.), Urhebervertragsrecht, Zürich 2006, 119 ff. (zit. Computersoftware); DERS., Lauterkeitsrechtlicher Softwareschutz, in: Thomann Felix H./Rauber Georg (Hrsg.), Softwareschutz, Bern 1998, 59 ff. (zit. Lauterkeitsrechtlicher Softwareschutz); REUTTER MARK, Software-Lizenzgebührenmodelle: Ausgestaltung und Tücken, in: Jörg Florian S./Arter Oliver (Hrsg.), IT-Verträge, 10. Tagungsband, Bern 2007, 17 ff.; REHBINDER MANFRED/VIGANÒ Adriano (Hrsg.), URG Urheberrechtsgesetz, Kommentar, 3. Aufl., Zürich 2008 (zit. OFK-BEARBEITER/IN); RIGAMONTI CYRILL P., Zur Rechtmässigkeit des Handels mit Softwareproduktschlüsseln, AJP 2010, 582 ff.; DERS., Der Handel mit Gebrauchtsoftware nach schweizerischem Urheberrecht, GRUR Int. 2009, 14 ff.; SCHLOSSER RALPH, La protection des secrets économiques, in: Clément François/Vulliemin Pierre-François (Hrsg.), Entreprise et propriété intellectuelle, Lausanne 2010, 77 ff.; SCHNEIDER ANNIKA, Die Patentierbarkeit von Computerprogrammen, Köln 2014; SCHUSTER FABIAN/REICHL WOLFGANG, Cloud Computing & SaaS: Was sind die wirklich neuen Fragen?, CR 2010, 38 ff.; SCHWARZ CLAUDIA/KRUSPIG SABINE, Computerimplementierte Erfindungen, Köln 2017; SEEMANN MATTHIAS, Übertragbarkeit von Urheberpersönlichkeitsrechten, Bern 2008; SEMADENI THOMAS, Erschöpfungsgrundsatz im Urheberrecht, Diss. Bern 2004; STAFFELBACH OLIVER, Die Dekompilierung von Computerprogrammen gemäss Art. 21 URG, Diss. Bern 2003; STAUB ROGER/CELLI ALESSANDRO L. (Hrsg.), Designrecht, Kommentar zum Bundesgesetz über den Schutz von Design, Zürich/Basel/Genf 2003 (zit. BEARBEITER/IN, in: Staub/Celli); STRAUB WOLFGANG, Verträge für agil geführte Projekte, Jusletter vom 21. Dezember 2015; DERS., Cloud Verträge – Regelungsbedarf und Vorgehensweise, AJP 2014, 905 ff.; DERS., Softwareschutz: Urheberrecht, Patentrecht, Open Source, Zürich 2011 (zit. Softwareschutz); DERS., Schutzlücken, Wirkungen und Nebenwirkungen – Legal Monitoring im Urheberrecht, sic! 2006, 797 ff. (zit. Legal Monitoring); DERS., Informatikrecht: Einführung in Softwareschutz, Projektverträge und Haftung, Zürich/Bern 2004 (zit. Informatikrecht); DERS., L'ingénierie inverse et la propriété intellectuelle, ZSR 2003 I, 1 ff.; DERS., Software im System des Immaterialgüterrechts, Jusletter vom 15. April 2003; DERS., Individualität als Schlüsselkriterium des Urheberrechts, GRUR Int. 2001, 1 ff.; DERS., Der Sourcecode von Computerprogrammen im schweizerischen Recht und der EU-Richtlinie über den Rechtsschutz von Computerprogrammen, UFITA 2001, 807 ff.; STUTZ ROBERT MIRKO/BEUTLER STEPHAN/KÜNZI MURIEL, Designgesetz (DesG), Handkommentar, Bern 2006 (zit. SHK-BEARBEITER/IN); THOMANN FELIX H., Softwareschutz durch das Urheberrecht, in: Thomann Felix H./Rauber Georg (Hrsg.), Softwareschutz, Bern 1998, 1 ff. (zit. Softwareschutz); DERS., Die Euroverträglichkeit der Softwareschutz-Regelung gemäss dem revidierten URG, AJP 1993, 563 ff.; THOMANN FELIX H./RAUBER GEORG (Hrsg.), Softwareschutz, Bern 1998; THOUVENIN FLORENT, Computerimplementierte Erfindungen: Status quo im Europäischen Patentrecht, sic! 2010, 808 ff.; THOUVENIN FLORENT/BERGER MATHIS, Wettbewerbsrecht (UWG), in: Weblaw (Hrsg.), Informatikrecht für die Praxis (Loseblatt), Zürich 2001, Kap. 6; TISSOT NATHALIE, Bases de données et droit d'auteur, in: Ragueneau Alan (Hrsg.), Internet 2003: travaux des journées d'étude organisées à l'Université de Lausanne les 21 mai et 26 novembre 2003, Lausanne 2004, 185 ff. (zit. droit d'auteur); DIES., La protection de la topographie des circuits intégrés, RJN 1994, 9 ff.; TROLLER KAMEN, Manuel du droit suisse des biens immatériels, 2. Aufl., Basel/Frankfurt a.M. 1996; VALLONE VERA, Patentierung von computerimplementierten Simulationen, sic! 2019, 659 ff.; DE WACHTER JOREN, Software Written By Software – Is Copyright Still the Appropriate Tool to Protect IT?, CRi 2010, 12 ff.; WEBER ROLF H., Datenbankrecht – Regelungsbedarf in der Schweiz?, in: Weber Rolf H./Hilty Reto M. (Hrsg.) Daten und Datenbanken: Rechtsfragen zu Schutz und Nutzung, Zürich 1999, 59 ff.; WEBER ROLF H./CHROBAK LENNART, Kommentar zu Art. 5 lit. c UWG, in: Heizmann Reto/Loacker Leander D. (Hrsg.), UWG, Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, Kommentar, Zürich 2018; WEIBEL BEAT, Computerimplementierte Erfindungen: eine neue Entscheidung des EPA (T 0258/03), sic! 2005, 514 ff.; WELCH ANDREAS/MÜLLER CHRISTOPH, Patente – Quo vadis? – Eine Erwiderung, sic! 2002, 290 ff.; VON WERDT NICOLAS, Kopierschutz für Computerchips, in: Thomann Felix H./Rauber Georg (Hrsg.), Softwareschutz, Bern 1998, 187 ff. (zit. Kopierschutz für Computerchips); DERS., Ausgewählte Probleme zum Topographienschutz von mikro-elektronischen Halbleitererzeugnissen: der Schutz-

gegenstand und die Schutzvoraussetzungen, Diss. Zürich 1991 (zit. Diss.); DE WERRA JACQUES/GILLIÉRON PHILIPPE (Hrsg.), Commentaire Romand Propriété intellectuelle, Basel 2013 (zit. CR PI-BEARBEITER/IN); WIDMER URSULA, Der urheberrechtliche Schutz von Computerprogrammen, ZSR 1993 I, 247 ff.; ZECH HERBERT, Technizität im Patentrecht – Eine intra- und interdisziplinäre Analyse des Technikbegriffs, in: Metzger Axel (Hrsg.), Methodenfragen des Patentrechts, Theo Bodewig zum 70. Geburtstag, Tübingen 2018, 137 ff.

Materialien: Botschaft über das Bundesgesetz über das Urheberrecht und verwandte Schutzrechte (Urheberrechtsgesetz, URG) vom 19. Juni 1989 (BBl 1989 III 477) (zit. Botschaft URG); Botschaft über das Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) vom 18. Mai 1983 (BBl 1983 II 1009) (zit. Botschaft UWG); Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum, Richtlinien für die Sachprüfung der nationalen Patentanmeldungen vom 1.1.2019 (zit. Richtlinien Sachprüfung); Europäisches Patentamt, Richtlinien für die Prüfung im Europäischen Patentamt, Ausgabe 2019 ‹https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/guidelines_de.html› (18.2.2020) (zit. Richtlinien EPA).

Vorbemerkungen

0.1 Aus historischen Gründen wurde der Schutz von Software zunächst im **Urheberrecht** angesiedelt (s. dazu CHERPILLOD, UFITA 1994, 141 ff.; BERGER, Schutz von Software, 30 ff.; THOMANN, Softwareschutz, 2 ff.; STRAUB, Jusletter 15.4.2003, Rz. 4 ff.; HILTY, Urheberrecht, Rz. 114 f.). Mit der Einordnung von Computerprogrammen in das bestehende Urheberrechtssystem konnte am schnellsten international ein wirksamer Softwareschutz erreicht werden (s. Art. 10 Ziff. 1 TRIPS und Art. 4 WCT). Allerdings bestehen zahlreiche Unterschiede zwischen Software und literarischen Werken, so dass die auf Schriftsteller zugeschnittenen Regeln des Urheberrechts oftmals nicht richtig passten. Inzwischen wurden daher zahlreiche Sonderbestimmungen für Computerprogramme erlassen, sodass sich die Ausgestaltung ihres Schutzes immer mehr von demjenigen sonstiger Sprachwerke entfernt hat. Art. 2 Abs. 3 URG kann daher auch als Fiktion verstanden werden, wonach Computerprogramme als Werke der Literatur und Kunst gelten, obwohl sie eigentlich etwas Eigenständiges sind.

0.2 In der Praxis wurde der urheberrechtliche Schutz schon bald als unzureichend empfunden. Daher begann ab den 1990er-Jahren eine weltweite Öffnung des **Patentrechts** für softwarebezogene Erfindungen. Zudem werden die immaterialgüterrechtlichen Bestimmungen durch das Lauterkeitsrecht ergänzt. Hingegen ist der spezifische Schutz der Topografie von Hardwarechips zumindest in der Schweiz weitgehend toter Buchstabe geblieben. In der Praxis kann im Hinblick auf Pirateriefälle auch die ergänzende Verwendung von Marken (z.B. in der Benutzeroberfläche eines Computerprogramms) sinnvoll sein.

0.3 Die Bestimmungen des geltenden schweizerischen Urheberrechtsgesetzes von 1992 sind unter dem Einfluss der **EU-Richtlinie über den Schutz von Computerprogrammen** von 1991 (RL 91/250/EWG des Rates vom 14.5.1991 über den Rechtsschutz von Computerprogrammen, teilweise modifiziert durch RL 2009/24/EG vom 23.4.2009 über den Rechtsschutz von Computerprogrammen; diese werden nachfolgend als Softwareschutz-RL bezeichnet) entstanden. Da die Schweiz nicht EU-Mitglied ist, hat die Softwareschutz-RL zwar keine direkte Geltung für sie. Weil der schweizerische Gesetzgeber jedoch ausdrücklich eine Harmonisierung mit dem EU-Recht angestrebt hat, ist die Softwareschutz-RL bei der Auslegung des URG mit zu berücksichtigen (s. zum Verhältnis zwischen der Softwareschutz-RL und dem schweizerischen Urheberrecht auch THOMANN, AJP 1993, 563 ff.; DERS., Softwareschutz, 4 ff.; RAUBER, Computersoftware, 123).

I. Urheberrechtlicher Schutz

A. Schutzgegenstand

1 Computerprogramme zeichnen sich dadurch aus, dass sie eine unmittelbare Funktionalität aufweisen und nicht nur statisch konsumiert, sondern dynamisch gebraucht werden können.

1.1 Es ist grundsätzlich zwischen durch einen Computer ausführbarer Software und statischen **Informationen** zu unterscheiden (s. STRAUB, Softwareschutz, Rz. 46 f.; BERGER, Schutz von Software, 45; HILTY, Urheberrecht, Rz. 338 ff.). Programmbeschreibungen in Texten oder Flowcharts sind als Sprachwerke schützbar. Sobald solche Informationen zu einem integrierten Bestandteil von eigentlichen Computerprogrammen werden (z.B. Speicherung in einer ausführbaren Datei), sind deren spezifische Schutzvorschriften auch auf sie anwendbar. Nach der hier vertretenen Auffassung kann sich der Schutz überlagern: Währenddem etwa ein individueller Text als solcher 70 Jahre über den Tod des Urhebers hinaus geschützt bleibt, ist seine Implementierung in einem Computerprogramm nur 50 Jahre lang geschützt.

1.2 Ein urheberrechtlicher Schutz von **Hardware** kommt nicht in Frage, weil das Urheberrecht explizit auf Werke der Literatur und Kunst und auf Computerprogramme beschränkt ist (Art. 1 URG). Hingegen sind die für den Betrieb der Hardware notwendigen Softwarekomponenten (Betriebssysteme, Firmware, Treiber etc.) urheberrechtlich schutzfähig.

2 Computerprogramme sind unabhängig von ihrer Form (d.h. insbesondere Entwürfe, Sourcecodes und Objectcodes) als solche urheberrechtlich schützbar, sofern sie die nötige Individualität aufweisen.

2.1 Als Computerprogramme schützbar sind auch **Makros** (speicherbare Befehlsfolgen für ein bestimmtes Programm), Hilfssoftware (z.B. Runtime Tools), Programmmodule, Unterprogramme und **Programmbibliotheken** (Sammlungen einzelner Programmfunktionen, die in ein Programm eingebunden werden können), nicht aber statische elektronische Dokumente, welche keine eigene Funktionalität enthalten (s. dazu auch KGer SG, 17.7.2007, ZZ.2006.36, E. 3a/cc/aaa und 3b/cc).

2.2 **Software im weiteren Sinn** umfasst über den eigentlichen Programmcode hinaus zusätzliche Dokumente (z.B. Konzepte, Pflichtenhefte, Dokumentationen, Schnittstellendefinitionen, Formatdefinitionen). Diese sind als **Sprachwerke** urheberrechtlich schützbar, auch wenn sie keine «schriftstellerischen» Qualitäten haben (Art. 2 Abs. 2 lit. d URG; s. dazu auch BezGer Horgen, 4.2.1988, SJZ 1988, 365 ff.). Die speziellen Bestimmungen über den Schutz von Computerprogrammen gelten nach der hier vertretenen Auffassung jedoch nicht für sie. Die h.L. will demgegenüber Entwicklungsdokumentationen generell den Bestimmungen über den Schutz von Computerprogrammen unterstellen (s. NEFF/ARN, 123 f.; SEMADENI, 82; THOUVENIN/BERGER, Kap. 6/3.2; BERGER, Schutz von Software, 28; HEPP/MÜLLER/HERRMANN, Rz. 1558; THOMANN, Softwareschutz, 12).

2.3 Gemäss der Botschaft zum URG (s. Botschaft URG, 522) fallen unter den Begriff des Computerprogramms auch Aufgabenbeschreibungen, d.h. **Spezifikationen** (s. dazu auch RAUBER, Computersoftware, 127 ff., welcher auf den Konkretisierungsgrad

abstellen will). Nach der hier vertretenen Auffassung sind diese jedoch eher als Sprachwerke schützbar, da die spezifischen Regeln für Computerprogramme nur Sinn machen, wo eine direkte Umsetzung durch Computer möglich ist. Das ist bei Spezifikationen grundsätzlich nicht der Fall. Allerdings wurde mit dem Aufkommen neuer Softwareentwicklungsmodelle wie «Model-Driven Software Development» die Abgrenzung zwischen Programmbeschreibungen, Modellen und ausführbaren Programmcodes teilweise relativiert.

Ein Werk kann sowohl Charakteristika eines Computerprogramms als auch solche eines Sprachwerks aufweisen (hybride Werke). Auf jedes der Elemente sind die jeweils passenden Regeln anzuwenden. **3**

Die **Grenzen zwischen Computerprogrammen und sonstigen Werken** verlaufen z.B. im Bereich von Multimedia-Produkten, Computerspielen und Online-Handbüchern fliessend (siehe zum Schutz solcher Produkte Neff/Arn, 177 ff. und 186 ff.; Straub, Softwareschutz, 798 Rz. 48; Hepp/Müller/Herrmann, Rz. 1581 ff.). Grundsätzlich sind auf jedes Element die jeweils passenden Regeln anzuwenden. Für die einzelnen Werkaspekte können dementsprechend auch unterschiedliche Schrankenbestimmungen gelten. In solchen Fällen ist letztlich im Rahmen der Auslegung eine Interessenabwägung vorzunehmen, in welcher softwarebezogene und sonstige Werkaspekte gewichtet werden. 3.1

B. Schutzvoraussetzungen

Computerprogramme geniessen nur dann urheberrechtlichen Schutz, wenn sie die allgemeinen Schutzvoraussetzungen des Urheberrechts erfüllen: **4**

- Es muss sich um eine **geistige Schöpfung** handeln, d.h. sie müssen durch Menschen geschaffen worden sein.
- Zudem müssen sie **individuellen Charakter** aufweisen. Bei der Beurteilung der Individualität gilt der gleiche Massstab wie bei sonstigen Werken.

Die **Anforderungen des Urheberrechts an die Individualität** sind bei Computerprogrammen gleich wie bei sonstigen Werken (s. dazu auch KassGer ZH, 30.3.1999, ZR 2000, 238 ff.; Widmer, ZSR 1993 I, 250; Calame, Softwareschutz, 331; Rauber, Computersoftware, 124). 4.1

Bei technischen Werken ist der **Gestaltungsspielraum** mitunter durch den Zweck eingeschränkt. Nach der Bundesgerichtspraxis und der wohl h.L. sind an den Grad der Individualität geringere Anforderungen zu stellen, wo der Gestaltungsspielraum klein ist (s. BGE 143 III 373 E. 2; 136 III 225 E. 4.2; 134 III 166 E. 2.1; 130 III 168 E. 4.4; 130 III 714 E. 2.1; BGer 19.3.2014, 4A_482/2013, E. 3.2.2; BGE 125 III 328 E. 4b; 113 II 190 E. I/2a; OGer ZH, 24.1.2013, LK100006, sic! 2013, 697 ff. E. 5.1; KGer SG, 17.7.2007, ZZ.6006.36, E. 3a/cc/aaa; Neff/Arn, 71; Barrelet/Egloff, Art. 2 URG N 8; Troller, 256; Thouvenin/Berger, Kap. 6/3.4/3; Berger, Schutz von Software, 39 f.; Thomann, Softwareschutz, 13 ff.; wohl a.M. hingegen Dessemontet, Droit d'auteur, 129 ff.; Hilty, sic! 2013, 706). Nachdem das Bundesgericht sich inzwischen zur Theorie der statistischen Einmaligkeit bekennt, erscheint ein Bezug auf die der von Elster in einem anderen Kontext entwickelten Rechtsfigur der «kleinen Münze» nach der hier vertretenen Auffassung allerdings nicht als sinnvoll (s. demgegenüber jedoch OGer ZH, 11.10.2010, 4.2

LL090002/U, sic! 2011, 230 ff. [E. III/5a]). Drängt sich eine bestimmte Lösung aus technischen Gründen auf, darf sie nicht durch das Urheberrecht monopolisiert werden, da ein Bedürfnis der Öffentlichkeit besteht, diese ebenfalls nutzen zu können.

4.3 Urheberrechtlich schützbar sind nur **geistige Schöpfungen**, d.h. menschengemachte Werke. Auch durch **Programmierwerkzeuge** bzw. Programmgeneratoren erzeugter Programmcode beruht direkt oder indirekt auf menschlichen Entscheidungen (s. dazu auch Rauber, Computersoftware, 131 f.; Neff/Arn, 158 f. und 184 ff.; Straub, Softwareschutz, Rz. 65 ff.; CR PI-Dessemontet, Art. 2 URG N 63; sowie die rechtsvergleichende Analyse von de Wachter, Cri 2010, 15 ff.). In Bezug auf den urheberrechtlichen Schutz ist zu differenzieren: Der Hersteller des Tools kann für den damit generierten Programmcode nur insoweit urheberrechtlichen Schutz beanspruchen, als dessen Gestaltung durch das Werkzeug – und damit indirekt durch ihn selbst – bestimmt ist.

4.4 Computerprogramme können über ihre **grafische Oberfläche** oft fast unendlich viele verschiedene Bildschirminhalte erzeugen. Sowohl die einzelnen Screens als auch die Darstellungsstruktur *(look and feel)* geniessen urheberrechtlichen Schutz, soweit sie individuell sind.

4.5 Ähnliche Fragen wie bei Programmierwerkzeugen stellen sich auch in Bezug auf **Dateien**, welche mit Computerprogrammen erzeugt wurden. Dateiformate können selbst urheberrechtlichen Schutz geniessen (s. dazu Thomann, Softwareschutz, 18; Straub, Softwareschutz, Rz. 71 f.). Mit Anwenderprogrammen erzeugte Dateien enthalten mitunter urheberrechtlich geschützte Formatinformationen (z.B. Formatierungscodes). Nach der hier vertretenen Auffassung ist jedoch davon auszugehen, dass der Rechtsinhaber mit der Veräusserung des Programms auch seine Rechte an den beim bestimmungsgemässen Gebrauch entstehenden Dateien erschöpft oder zumindest eine entsprechende *implied license* eingeräumt hat.

C. Schutzebenen

5 Computerprogramme enthalten mehrere Ebenen, die urheberrechtlichen Schutz geniessen können, soweit sie die Schwelle der Individualität erreichen. Es sind hauptsächlich folgende Werkebenen zu unterscheiden:

- **Architektur** bzw. Struktur eines Programms, einer Schnittstelle oder eines Dateiformats;
- **Implementierung** (Umsetzung des einem Programm zugrundeliegenden Konzepts auf Codierungsebene) und Parametrisierung (Vornahme von Einstellungen innerhalb eines Programms);
- **Benutzeroberfläche** eines Programms.

5.1 Ob ein Computerprogramm die Urheberrechte eines anderen verletzt, ist **anhand aller Ebenen** zu beurteilen (s. dazu auch KGer ZG, 30.8.1988, SMI 1989, 58 ff. – «Auto-CAD/A-CAD»). Die Berücksichtigung sämtlicher Schutzebenen macht die Beurteilung der Schutzfähigkeit von Computerprogrammen anspruchsvoll (s. zum Schutz der Codierungsebene OGer ZH, 23.3.2006, LK 060002/Z02, sic! 2006, 851 ff.; zum Schutz von Schnittstellen Neff/Arn, 146 f.; zum Schutz grafischer Benutzeroberflächen Thomann, Softwareschutz, 18; Neff/Arn, 147 ff. und 178 ff.; KGer BL, 3.4.1990, SMI 1990, 441 f.). Siehe auf europäischer Ebene auch das Urteil des EuGH vom 22.12.2010 in der Rechtssache C-393/09 (EuGH, 22.12.201, C-393/09, Bezpeč-

nostní softwarová asociace – Svaz softwarové ochrany vs. Ministerstvo kultury), wonach eine grafische Benutzeroberfläche nicht den spezifischen urheberrechtlichen Schutz für Computerprogramme der Softwareschutz-Richtlinie geniesst, aber dennoch als urheberrechtliches Werk geschützt sein kann.

Grundsätzlich keinen urheberrechtlichen Schutz geniessen die **Funktionen**, welche ein Programm bietet (z.B. Kursiv- und Fettdruck bei einem Textverarbeitungsprogramm), weil diese sozusagen die Aufgabenstellung darstellen, an welcher die Individualität gemessen wird (s. dazu auch KGer SG, 24.5.2005, DZ.2002.3, E. III/4c). 5.2

Auf jeder Ebene muss zwischen freien **Ideen** und schutzfähigem **Ausdruck** der Ideen unterschieden werden (s. dazu generell Cherpillod, SMI 1993, 52 f.; s. in diesem Zusammenhang auch Art. 9 TRIPS, wonach Ideen, Verfahren oder mathematische Konzepte nicht urheberrechtlich geschützt werden können; s. zum patenrechtlichen Schutz jedoch hinten Rz. 33.1 ff.). Auf der Strukturebene ist diese Abgrenzung besonders anspruchsvoll (s. dazu auch OGer ZH, 24.1.2013, LK100006, sic! 2013, 697 ff. E. 9.4.3). 5.3

D. Schutzumfang

Der Umfang des urheberrechtlichen Schutzes entspricht grundsätzlich demjenigen der Individualität: Innerhalb eines Computerprogramms, welches aus einer Vielzahl von Programmzeilen besteht, ist jede Sequenz geschützt, welche die Grenze der Individualität erreicht. **6**

Bei Verdacht auf Urheberrechtsverletzungen werden mitunter **quantitative Analysen** angestellt. Diese erlauben keine direkten Aussagen über die Individualität (Hilty, sic! 2013, 706; s. demgegenüber jedoch Thomann, Softwareschutz, 51). Wenn eine grosse Anzahl von Programmzeilen übereinstimmt, ist die Wahrscheinlichkeit einer Verletzung allerdings hoch (s. dazu etwa OGer ZH, 24.1.2013, LK100006, sic! 2013, 697 ff. E. 5, 5.2 und 8.2; KGer AG, 31.7.1990, SMI 1991, 84 ff. – «Swissbase»/«Bliss»; OGer ZH, 11.10.2010, LL090002/U, sic! 2011, 230 ff.). Auch die Verwendung gleicher Bibliotheken, Entwicklungswerkzeuge etc. stellt – sofern nicht technisch naheliegend – ein Indiz gegen die Unabhängigkeit der Entwicklung dar (s. dazu KGer SG, 24.5.2005, DZ.2002.3, E. III/7c). 6.1

In Urheberrechtskonflikten ist oft entscheidend, welches Werk als erstes geschaffen wurde. Wenn Software in den USA verwertet werden soll, empfiehlt sich eine **Hinterlegung** beim US Copyright Office. In Frankreich kann ein Werk beim Institut national de la propriété industrielle eingereicht werden. Das schweizerische Institut für geistiges Eigentum bietet keine entsprechende Möglichkeit an. Man kann sich allenfalls durch die Hinterlegung bei einem Notar oder Escrowagenten behelfen (s. zum Escrow im Einzelnen Meyer, 65 ff.; Straub, Informatikrecht, 84 ff.; Blickenstorfer, 211 ff.; Eisenhut, 55 f.; Gellis, sic! 2005, 447 ff.; Hepp/Müller/Herrmann, Rz. 1681 ff.). Die einfachste Alternative besteht darin, sich selbst eine versiegelte Kopie mit eingeschriebener Post zuzusenden und bis zu einem allfälligen Gerichtsverfahren ungeöffnet aufzubewahren. 6.2

E. Inhaber der Rechte

7 Wird ein Computerprogramm in einem Arbeitsverhältnis in Erfüllung vertraglicher Pflichten geschaffen, so sind die Arbeitnehmer zwar Urheber, aber der Arbeitgeber ist zur Ausübung der Urhebervermögensrechte berechtigt.

7.1 Die Urheberrechte an Software entstehen – wie sonstige Urheberrechte – stets in der Person der Autorinnen und Autoren und können nur **derivativ** übertragen werden. Computerprogramme werden meistens von Teams für einen bestimmten Arbeitgeber entwickelt. Das führt grundsätzlich zu einer Rechtsgemeinschaft aller an der Entwicklung Beteiligten, welche über ihre Rechte nur gemeinsam verfügen können (s. dazu eingehend Fröhlich-Bleuler, AJP 2016, 947 ff.). Wird ein Computerprogramm in einem Arbeitsverhältnis in Erfüllung vertraglicher Pflichten geschaffen, so sind die Arbeitnehmer zwar Urheber, aber der Arbeitgeber ist allein zur Ausübung der Urheberrechte berechtigt. Es empfiehlt sich jedoch, im Arbeitsvertrag Umfang und Modalitäten der Übertragung von Immaterialgüterrechten näher zu regeln (s. dazu generell **§ 11** Patente: Der Schutz von technischen Innovationen, **§ 33** Arbeitnehmer-Design, **§ 40** Urheberrechtlich geschützte Werke von Arbeitnehmenden und ihre Übertragung auf den Arbeitgeber sowie in Bezug auf Computerprogramme Straub, Softwareschutz, 275).

8 Bei der werkvertraglichen Entwicklung von Individualsoftware bleiben die Urheberrechte – sofern nichts anderes vereinbart wurde – in der Regel beim Unternehmer. Folgende Umstände können aber in Zweifelsfällen Indizien für einen Rechtsübergang auf den Besteller bilden:

- Vollständige Finanzierung durch den Besteller;
- Exklusivität der Programmnutzung;
- Mitlieferung von Sourcecode und Entwicklungsdokumentation;
- Beisteuerung von eigenem Know-how und Mitarbeit bei der Programmentwicklung.

8.1 Art. 17 URG bezieht sich nur auf Arbeitsverträge. Mitunter ist bei Software, welche im Rahmen eines **Werk- oder Auftragsverhältnisses** individuell entwickelt wurde, im Nachhinein strittig, ob der Besteller Urheberrechte oder eine blosse Gebrauchslizenz erhielt. Grundsätzlich gehen nur diejenigen Rechte auf den Besteller über, welche sich aus dem betreffenden Projektvertrag ergeben (s. dazu auch Fröhlich-Bleuler, AJP 2016, 937 f.; Lutz, GRUR Int. 1993, 657 f.; Thomann, Softwareschutz, 24; Neff/Arn, 285; Straub, Softwareschutz, Rz. 96 ff.). In Entwicklungsverträgen (s. zu Forschungs- und Entwicklungsverträgen Schweizer/Fesch,**§ 11**) wird mitunter eine Verdoppelung der entstehenden Immaterialgüterrechte vorgesehen, so dass beide Parteien frei sein sollen, darüber zu verfügen. Nach der hier vertretenen Auffassung stehen solche Regelungen aber im Widerspruch zur Konzeption der Immaterialgüterrechte als absolute Rechte (s. dazu auch Fröhlich-Bleuler, AJP 2016, 949 f.). Hingegen ist gegebenenfalls im Rahmen der Vertragsauslegung zu prüfen, ob sich die Parteien durch eine solche Regelung im Ergebnis z.B. gegenseitige (unterlizenzierbare) Lizenzen an den von ihnen entwickelten Teilen einräumen wollten (*cross-licensing*).

Alleine die **Übertragung des Eigentums an Werkexemplaren** in Objekt- oder Sourcecodeform führt nicht zu einem Übergang von Urheberrechten (Art. 16 Abs. 3 URG; s. dazu RAUBER, Computersoftware, 198 f.). In Zweifelsfällen sind aber eine vorbehaltlose Herausgabe von Sourcecode und Entwicklungsdokumentation Indizien für eine umfassende Übertragung der Urheberrechte oder zumindest für die Einräumung eines Änderungsrechts (s. dazu auch hinten Rz. 13.1). 8.2

F. Urheberpersönlichkeitsrechte

Auch an Computerprogrammen bestehen neben den vermögensrechtlichen Ansprüchen Urheberpersönlichkeitsrechte: 9

- **Anerkennung der Urheberschaft:** Recht auf Erwähnung als Urheber
- **Erstveröffentlichung:** Veröffentlichen bedeutet, ein Werk einer grösseren Anzahl Personen ausserhalb eines privaten Kreises zugänglich zu machen.
- **Werkintegrität:** Verbot von Entstellungen des Werks.

Ob und inwieweit **Urheberpersönlichkeitsrechte übertragen** werden können, wird in der Schweiz zunehmend kontrovers diskutiert (s. dazu auch **§ 40** Urheberrechtlich geschützte Werke von Arbeitnehmenden und ihre Übertragung auf den Arbeitgeber, Rz. 3.2). Wegen ihrer Persönlichkeitsnähe galten diese bisher als grundsätzlich unübertragbar (s. dazu NEFF/ARN, 205 ff.; SHK-DE WERRA, Art. 16 URG N 16). In der neueren Literatur wird teilweise eine freie Übertragbarkeit vorgeschlagen, was allerdings auch eine Weiterübertragbarkeit zur Folge haben müsste und letztlich den Sinn der Unterscheidung zwischen Urhebervermögensrechten und Urheberpersönlichkeitsrechten in Frage stellt (s. dazu im Einzelnen CR PI-PHILIPPIN, Art. 9 URG N 20 ff.; SHK-DE WERRA, Art. 16 URG N 17 ff.; CHERPILLOD, SIWR II/1, 24 f.; HEPP/MÜLLER/HERRMANN, Rz. 1567; SEEMANN, 245 ff.; STRAUB, Softwareschutz, Rz. 110 ff.). 9.1

Eine übertragungsähnliche Wirkung lässt sich auch durch einen **Verzicht auf die Ausübung der Urheberpersönlichkeitsrechte** erreichen (s. dazu SHK-HUG, Art. 9 URG N 10 und 17; DESSEMONTET, SIWR II/1, 207). Nach der wohl h.L. ist von einem persönlichkeitsnahen Kerngehalt des Urheberpersönlichkeitsrechts auszugehen (s. dazu auch SEEMANN, 254; BARRELET/EGLOFF, Art. 9 URG N 7 und Art. 16 URG N 15). 9.2

Auf die Ausübung des **Rechts auf Urhebernennung** kann ausdrücklich oder konkludent verzichtet werden (s. zur Tragweite des Ausübungsverzichts auch BRINER, AJP 1993, 578). Der Urheber kann sich im Einzelfall auch damit einverstanden erklären, dass das Werk unter einem bestimmten anderen Namen publiziert wird (Ghostwriting). 9.3

Nach der wohl h.M. ist zumindest bei Computerprogrammen, an welchen mehrere Personen mitgewirkt haben, i.d.R. von einem **stillschweigenden Verzicht auf Nennung der einzelnen Autoren** auszugehen (s. WIDMER, ZSR 1993 I, 258 f.; RAUBER, Computersoftware, 205; THOUVENIN/BERGER, Kap. 6/3.7/1.1; SHK-HUG, Art. 9 URG N 18; BARRELET/EGLOFF, Art. 9 URG N 13; NEFF/ARN, 208; differenzierend SHK-DE WERRA, Art. 17 URG N 24 und CR PI-DE WERRA, Art. 17 URG N 24). Ein stillschweigender Verzicht wird jedenfalls bei komplexen Programmen, an welchen ein grösseres Entwicklerteam mitgearbeitet hat, mit einer allgemeinen Branchenusanz begründet. Allerdings gibt es durchaus auch prominente Gegenbeispiele (z.B. Open Source Lizenzen). 9.4

9.5 Der Autor soll frei darüber entscheiden können, wann der Schaffensprozess abgeschlossen ist und ob das Werk der Öffentlichkeit präsentiert werden soll. Art. 9 Abs. 3 URG gibt ihm daher das Recht, es selber erstmals ausserhalb eines privaten Kreises zu veröffentlichen. Bei Computerprogrammen stellt sich die Frage, ob mit der Verbreitung des ausführbaren Programms auch das Veröffentlichungsrecht am Sourcecode erschöpft ist. Da die urheberrechtlich schutzfähigen Elemente eines Computerprogramms bei dessen Benutzung i.d.R. kaum erkennbar sind, besteht nach der hier vertretenen Auffassung ein eigenes **Erstveröffentlichungsrecht am Sourcecode** (s. dazu STRAUB, UFITA 2001, 815 ff.; **a.M.** NEFF/ARN, 211). Bei arbeitsvertraglich geschaffenen Computerprogrammen kommt aber analog zu einem allfälligen stillschweigenden Verzicht auf Autorennennung auch eine stillschweigende Zustimmung zur Erstveröffentlichung in Betracht (s. dazu auch ALDER, 498; SEEMANN, 340 ff. und 389 ff.).

9.6 **Änderungen von Computerprogrammen** tangieren die Persönlichkeit des Programmierers nur in seltenen Fällen (s. dazu auch LUTZ, GRUR Int. 1993, 657; NEFF/ARN, 212 ff.). Gemäss CHERPILLOD (SIWR II/1, 35), kommt es allerdings nicht auf eine allfällige Beeinträchtigung der Persönlichkeit des Urhebers an, sondern auf die Entstellung des Werks selbst.

9.7 Das **Erstveröffentlichungsrecht** und das **Werkänderungsrecht** stehen in einem engen Bezug zur Urhebernennung. Bei Softwareentwicklung im Arbeitsverhältnis hat der Arbeitgeber ein Interesse daran, frei über die Verwertung von Software entscheiden zu können (s. zur Bedeutung des Veröffentlichungsrechts an im Arbeitsverhältnis geschaffenen Programmen SHK-DE WERRA, Art. 17 URG N 22 f.; CR PI-DE WERRA, Art. 17 URG N 22 f.; GOVONI, AJP 1993, 572; BARRELET/EGLOFF, Art. 17 URG N 7). Hingegen hat der Arbeitnehmer ein Interesse daran, seinen eigenen Ruf in der Fachöffentlichkeit nicht durch eine vorzeitige Publikation unfertiger oder fehlerhafter Werke aufs Spiel zu setzen. Das Recht, sich im Einzelfall gegen entstellende Änderungen zu wehren, bleibt aber nach der hier vertretenen Auffassung auch dann bestehen, wenn der Urheber eine generelle Zustimmung zu Änderungen erteilt hat (Art. 11 Abs. 2 URG; s. in diesem Zusammenhang auch SHK-DE WERRA, Art. 16 URG N 25; CR PI-DE WERRA, Art. 17 URG N 25).

G. Urhebervermögensrechte

10 Das Urheberrecht gibt dem Urheber das ausschliessliche Recht zu bestimmen, ob, wann und wie sein Werk verwendet wird.

10.1 Die daraus abgeleiteten **Urhebervermögensrechte** umfassen im Softwarebereich insb. folgende Befugnisse:

- Herstellung von Kopien;
- Werkänderungen;
- Dekompilation von Computerprogrammen;
- Vermietung von Computerprogrammen;
- Nutzung innerhalb von Netzwerken, Software as a Service etc.

11 Beim Ablauf eines Computerprogramms kommt es zu rechtlich relevanten Kopiervorgängen (Laden in den Arbeitsspeicher), weshalb – unter Vorbehalt des gesetzlichen Gebrauchsrechts – die Zustimmung des Rechtsinhabers dazu erforderlich ist.

11.1 Ein Programm kann i.d.R. nicht benutzt oder verändert werden, ohne dass es in den Arbeitsspeicher eines Computers geladen wird. Dabei werden zumindest Teile des Programms temporär kopiert (**ephemere/flüchtige Speicherung**; s. zu den unterschiedlichen Formen der Zwischenspeicherung beim Übertragen und Ausführen BORNHAUSER, Rz. 104 ff.). Nach der in der EU und der Schweiz h.L. zählen auch für den Programmablauf zwingend erforderliche Kopiervorgänge zu den Nutzungshandlungen, welche grundsätzlich alleine dem Urheber vorbehalten sind (s. zur Relevanz technischer Kopiervorgänge beim Programmablauf WIDMER, ZSR 1993 I, 261; BÜHLER, 159 ff.; differenzierend HÄUPTLI, 67 ff. und 165 ff. m.w.H.; s. in diesem Zusammenhang auch Art. 4 lit. a Softwareschutz-RL).

11.2 **Gegenüber dem Erwerber** eines digitalen Werks dürfte sich eine entsprechende Zustimmung zur Nutzung aus der Veräusserung ableiten lassen (siehe dazu im Einzelnen STRAUB, sic! 2006, 798). Wenn hingegen **Kopien bei Dritten** entstehen (z.B. Caching auf Proxy-Servern bei der Online-Übertragung), können diese sich nicht direkt auf eine in der Werkveräusserung implizierte Gebrauchslizenz berufen. Art. 24*a* URG erklärt daher vorübergehende technisch bedingte Vervielfältigungshandlungen ohne eigenständige wirtschaftliche Bedeutung, welche im Rahmen einer rechtmässigen Nutzung stattfinden, explizit als zulässig (s. zur Bedeutung von Art. 24*a* URG für Computerprogramme auch MORSCHER/DORIGO, 38 ff.).

12 Der Urheberrechtsinhaber hat ein umfassendes Recht, über Programmänderungen zu entscheiden. Aus dem Gebrauchsrecht der Erwerber kann sich jedoch ausnahmsweise ein Recht ergeben, zum bestimmungsgemässen Gebrauch erforderliche Modifikationen selbst vorzunehmen.

12.1 Die Rechtsinhaber haben ein wirtschaftliches Interesse, an der Weiterentwicklung von Computerprogrammen zu partizipieren. Für die Benutzer ist dies solange kein Problem, als die Rechtsinhaber zu angemessenen Konditionen zur Anpassung und **Weiterentwicklung** des Programms in der Lage sind. Ist dies nicht der Fall, kann sich aus dem Gebrauchsrecht ausnahmsweise ein Recht ergeben, notwendige Änderungen wie die Beseitigung von Programmfehlern selbst vorzunehmen (s.a. BGer 3.7.2012, 4A_98/2012, E. 4.3 ff.; CR PI-PHILIPPIN, Art. 12 URG N 37; RAUBER, FS Thomann, 186; CR PI-GILLIÉRON, Art. 21 URG N 15; RAUBER, Use Restrictions, 154; FRÖHLICH-BLEULER, AJP 1995, 574 f.; SHK-PFORTMÜLLER, Art. 12 URG N 18; GELLIS, sic! 2005, 442 f.; THOUVENIN/BERGER, Kap. 6/3.7/2.3; s. in diesem Zusammenhang auch Art. 4 lit. b und Art. 5 Abs. 1 Softwareschutz-RL).

12.2 Den Interessen der Nutzer, in gewissen Fällen über den Sourcecode zu verfügen, kann allenfalls auch durch eine Hinterlegung bei einem **Escrowagenten** Rechnung getragen werden (s. dazu MEYER, 65 ff.; STRAUB, Informatikrecht, 84 ff.; BLICKENSTORFER, 211 ff.).

12.3 Ob die Änderung einen **Teil eines Programms** betrifft, welcher selbst urheberrechtlich geschützt ist oder nicht, spielt grundsätzlich keine Rolle, da es auf den Urheberrechtsschutz des Gesamtwerks ankommt (s. dazu auch RAUBER, Computersoftware, 141; BGE 125 III 263 E. 4b; OGer ZH, 13.11.1993, SMI 1994, 181 f. – «Netware/Serial Number Updating Program»). Bei Software, welche aus mehreren selbständigen Bestandteilen besteht (z.B. geschützte und nicht geschützte Module), können sich allerdings schwierige Abgrenzungsfragen stellen.

13 Änderungen erfordern in der Regel Sourcecode und Entwicklungsdokumentation eines Programms. Diese sind vom Rechtsinhaber grundsätzlich nur dann herauszugeben, wenn er dies vertraglich versprochen hat.

13.1 Wurden dem Erwerber **Programmänderungen** ausdrücklich erlaubt, kann daraus u.U. ein Anspruch auf Herausgabe des dazu notwendigen Sourcecodes abgeleitet werden (s. dazu den Sachverhalt von BGer 5.5.2000, 4C.287/1999. In BGE 125 III 263 E. 4b scheint das Bundesgericht allerdings zum gegenteiligen Schluss zu kommen; s. zur Frage des Herausgabeanspruchs auch Fröhlich-Bleuler, AJP 1995, 575 f.; Gellis, sic! 2005, 444). Umgekehrt bildet die Lieferung des Sourcecodes ein Indiz dafür, dass der Erwerber auch ein Änderungsrecht erhielt (siehe dazu auch Cour de Justice GE, 14.11.2008, E. 5.3, sic! 2010, 23 ff.; SHK-Pfortmüller, Art. 12 URG N 19; Chappuis, SJ 1999, 476; Rauber, Computersoftware, 244; Fröhlich-Bleuler, Softwareverträge, Rz. 159). Allerdings ist auch eine Mitlieferung des Sourcecodes aus anderen Gründen denkbar (Entwicklung interoperabler Programme, Sicherheitsanalysen etc.).

13.2 Viele Computerprogramme können durch Einstellungen in der Software selbst «**parametrisiert**» werden (z.B. Vergabe von Benutzerrechten via Administrationstool). Weil durch die Modifikation von Datensätzen der Programmcode nicht verändert wird, ist auch eine Zustimmung des Rechtsinhabers grundsätzlich nicht erforderlich (s. demgegenüber jedoch Rauber, Computersoftware, 142, der von einer anderen Definition der Parametrisierung auszugehen scheint). Allerdings kann es in der Praxis Unschärfen bei der Abgrenzung des Programmcodes geben.

14 Der Urheber hat das ausschliessliche Recht, ein Computerprogramm zu vermieten.

14.1 Das Vermietungsrecht von Computerprogrammen ergibt sich aus Art. 10 Abs. 3 URG (s. in diesem Zusammenhang auch Art. 4 lit. c Softwareschutz-RL und Art. 7 Abs. 2 [i] WCT). Es bezieht sich nur auf Computerprogramme, nicht aber auf **Dokumentationen** etc. (s. dazu Lutz, GRUR Int. 1993, 658; Neff/Arn, 242).

14.2 Bei **kombinierten Mietgegenständen**, welche sowohl aus Software wie auch aus Hardware bestehen (Embedded Systems, installierte Computer etc.) stellt sich die Frage, ob eine Zustimmung der Rechtsinhaber der Softwarekomponenten erforderlich ist. Art. 10 Abs. 3 URG setzt Art. 11 TRIPS um, welcher folgende Regelung enthält: «*In respect of computer programs, this obligation does not apply to rentals where the program itself is not the essential object of the rental*» (s. dazu auch Semadeni, 81 f.; Neff/Arn, 77 und 242; Straub, Softwareschutz, Rz. 140; Hilty, Urheberrecht, Rz. 167). Rauber (Computersoftware, 139) und Fröhlich-Bleuler (sui-generis 2018, Rz. 16 ff.) wollen darauf abstellen, ob die Softwarekomponenten selbständig verwertbar sind. Das erscheint deshalb als sachgerecht, weil nur in diesem Fall eine erhöhte Gefahr unerlaubter Kopien besteht.

14.3 Bei der Vermietung eines Datenträgers erhält der Nutzer die Verfügungsmacht darüber. Art. 10 Abs. 3 URG dient daher primär dem **Schutz vor unerlaubten Kopien** (s. dazu insb. CR PI-Philippin, Art. 12 URG N 34) und ist nicht auf netzwerkbasierte Softwarenutzungsformen wie Software as a Service zugeschnitten (s. dazu hinten Rz. 22.1 ff. sowie Straub, Softwareschutz, Rz. 139 und 218 ff.).

Der Urheber hat das ausschliessliche Recht, das Werk via Internet wahrnehmbar zu machen. **15**

15.1 Art. 10 Abs. 2 lit. c URG ist primär auf multimediale Werke zugeschnitten. Seine Anwendung wird aber auch für Computerprogramme in Betracht gezogen (s. dazu auch hinten Rz. 22.9 sowie Berger, Schutz von Software, 51; Thomann, Softwareschutz, 30). Nach der hier vertretenen Auffassung erfordert die öffentliche Verwendung eines Computerprogramms (z.B. der Einsatz eines Präsentationsprogramms an einer Veranstaltung) grundsätzlich keine besondere Zustimmung des Rechtsinhabers, weil dabei nicht das Programm selbst sichtbar gemacht wird (s. demgegenüber jedoch Thomann, Softwareschutz, 30). Auch wenn die dabei sichtbaren Bildschirmmasken eigenständigen urheberrechtlichen Schutz geniessen, gehört der öffentliche Einsatz jedenfalls bei Präsentationsprogrammen zur bestimmungsgemässen Nutzung (s. dazu auch EuGH, 5.6.2014 C-360/13, Public Relations Consultants Association Ltd vs. Newspaper Licensing Agency Ltd u.a., wo es allerdings um Internetinhalte ging; s. zum Wahrnehmbarmachen von Computerprogrammen auch Straub, Softwareschutz, Rz. 132 ff.; Fröhlich-Bleuler, sui-generis 2018, Rz. 11 ff.).

Ist der Hersteller eines Computerprogramms nicht bereit, die zur Herstellung interoperabler Software notwendigen Informationen bekanntzugeben, kann der rechtmässige Erwerber sie sich durch *Reverse Engineering* beschaffen. **16**

16.1 Computerprogramme werden traditionellerweise in folgenden Schritten entwickelt (s. zu agilen Entwicklungsmethoden Straub, Jusletter 21.12.2015, Rz. 10 ff. m.w.H.): Zuerst wird meist ein **Konzept** erarbeitet, welches die Architektur bzw. den strukturellen Aufbau festlegt. Es bildet zusammen mit weiteren Informationen über Schnittstellen, Entwicklungsumgebung etc. die **Entwicklungsdokumentation**. Das Konzept wird anschliessend realisiert, indem Befehl für Befehl, Zeile für Zeile in eine höhere Programmiersprache umgesetzt (implementiert) wird und Verweise auf Unterprogramme und Programmbibliotheken eingebaut werden. Das Resultat wird nachfolgend als **Sourcecode** bezeichnet. Mit Compiler- und Linker-Programmen werden die Befehle der Programmiersprache später in Anweisungen umgesetzt, welche in den Arbeitsspeicher eines Computers geladen werden können. Die durch Kompilierung hergestellte Form des Programms wird nachfolgend als **Objectcode** bezeichnet. Statt der einmaligen Umsetzung des ganzen Sourcecodes in Objectcode können allerdings auch Interpreter-Programme verwendet werden, die sozusagen eine Simultanübersetzung des Sourcecodeablaufs herstellen (z.B. JAVA).

16.2 Die Hersteller eines Computerprogramms haben ein Interesse an der **Geheimhaltung des Sourcecodes**, weil dieser kommerziell wertvolles Know-how enthält. Die Benutzer haben ihrerseits im Hinblick auf die Weiterentwicklung und Verknüpfung des Programms mit anderen Hard- und Softwarekomponenten oft ein Interesse an der Herausgabe des Sourcecodes.

16.3 Durch verschiedene Techniken des **Reverse Engineering** – insb. durch Dekompilation – ist bis zu einem gewissen Grad eine Rekonstruktion des ursprünglichen Sourcecodes möglich. Reverse Engineering ist allerdings technisch aufwändig und nie lückenlos möglich. Insbesondere können Bemerkungen zum Aufbau des Programms, welche im

Sourcecode enthalten waren, nicht wieder hergestellt werden, und die Rückübersetzung erfolgt nicht in die ursprüngliche Programmiersprache.

16.4 In der Frage der Analyse von Computerprogrammen muss rechtstechnisch ein Ausgleich zwischen zwei **sich widersprechenden Prinzipien des Urheberrechts** gefunden werden: Einerseits sind die einem Werk zugrunde liegenden Ideen selbst nicht schützbar und müssen daher frei ermittelt werden können. Andererseits setzt nach der h.M. jedes Kopieren und Ändern eines urheberrechtlich geschützten Computerprogramms – und damit auch die Dekompilierung – die Zustimmung des Rechtsinhabers voraus.

16.5 Sowohl das Recht der EU als auch dasjenige der Schweiz erlauben dem Erwerber eines Computerprogramms, urheberrechtlich nicht schützbare Ideen durch blosse **Beobachtung des Programmablaufs** zu ermitteln – ein Beobachtungsverbot wäre ohnehin realitätsfremd. Die blosse Programmbeobachtung ist allerdings meist völlig ungenügend zur Analyse eines Computerprogramms. Wenn der Programmcode nicht verfügbar ist, stellen codeändernde – und damit in das Urheberrecht eingreifende – Techniken oft das einzige Mittel dar, um den Aufbau eines Computerprogramms zu analysieren.

16.6 In der **Europäischen Union** war die Frage der Dekompilation von Computerprogrammen ausserordentlich kontrovers. Schliesslich wurde in der Softwareschutz-RL ein Kompromiss gefunden, welcher allerdings nur die Dekompilation von Schnittstellen für interoperable Programme betrifft. Durch eine Freigabe von Schnittstelleninformationen soll verhindert werden, dass alle Komponenten eines Informationssystems aus Kompatibilitätsgründen vom gleichen Hersteller bezogen werden müssen. Es geht dabei letztlich um die Vermeidung von Wettbewerbsbehinderungen zu Lasten der Hersteller interoperabler Produkte. Obwohl die Formulierungen von Art. 21 URG und Art. 17 URV nicht ganz deckungsgleich mit Art. 6 Softwareschutz-RL sind, hat man sich bewusst an dieser Richtlinie orientiert.

16.7 Als interoperable Software kommen auch **Datenbanken** in Betracht (s. dazu KGer SG, 24.5.2005, DZ.2002.3, E. III/6d; OFK-Rehbinder/Viganò, Art. 21 URG N 3). Nach der hier vertretenen Auffassung brauchen die Programme nicht direkt miteinander verknüpft zu werden. Es genügt, wenn das zu dekompilierende und das neu zu schaffende Programm auf die gleiche Datenbank zugreifen (s. dazu auch SHK-Oertli, Art. 21 URG N 38).

16.8 Eine Dekompilation ist nur zulässig, sofern die erforderlichen Schnittstelleninformationen **vom Urheberrechtsinhaber** nicht innert nützlicher Frist **offengelegt** werden (s. dazu auch SHK-Oertli, Art. 21 URG N 31). Dieser darf die Bekanntgabe höchstens von der Bezahlung eines Unkostenbeitrages in der Höhe des effektiv entstehenden Aufwands abhängig machen (s. dazu auch Rauber, Use Restrictions, 171).

16.9 Nach der hier vertretenen Auffassung darf der Erwerber auch einen **Dritten** mit der Dekompilation beauftragen. Dieser ist jedoch den gleichen Einschränkungen wie der Programmerwerber selbst unterworfen (s. dazu auch CR PI-Gilliéron, Art. 21 URG N 7; Rauber, Use Restrictions, 171 f.).

16.10 Nach der wohl h.L. stellt das Recht auf Dekompilation eine Schranke des Urheberrechts dar und kann **vertraglich nicht wegbedungen** werden (s. dazu auch Rauber, Use Restrictions, 171; ders., Computersoftware, 190; OFK-Rehbinder/Viganò, Art. 21 URG N 3; SHK-Oertli, Art. 21 URG N 49 f. m.w.H.).

16.11 Umstritten ist, ob eine Dekompilation ausnahmsweise auch **aus anderen Gründen als der Schaffung von interoperablen Programmen** zulässig sein kann (offen gelassen im

Entscheid Cour de Justice GE, 14.11.2008, C/23681/2006, ACJC/1372/2008, E. 5.3, sic! 2010, 23 ff.; ablehnend SHK-Oertli, Art. 21 URG N 46 m.w.H.). Nach der hier vertretenen Meinung können über Art. 21 URG hinaus Massnahmen des Reverse Engineering auf Art. 12 Abs. 2 URG abgestützt werden, wenn die bestimmungsgemässe Nutzung des Programms ausnahmsweise eine solche Analyse notwendig macht. Ist der Hersteller z.B. nicht zur Fehlerbehebung in der Lage, sollte das Programm soweit notwendig dekompiliert werden dürfen (s. dazu auch Rauber, FS Thomann, 186; CR PI-Gilliéron, Art. 21 URG N 15; Staffelbach, 111 f. und 155 f.; Caduff, 102 ff.; SHK-Oertli, Art. 21 URG N 56 ff.; Neff/Arn, 258; OFK-Rehbinder/Viganò, Art. 13 URG N 9; Hepp/Müller/Herrmann, Rz. 1571; Straub, Softwareschutz, Rz. 253).

16.12 Art. 6 UWG verbietet die **Werkspionage**. Diese Bestimmung könnte allenfalls auch bei einem urheberrechtlich zulässigen Reverse Engineering von Computerprogrammen angewendet werden, wenn die Unlauterkeit in der Vorgehensweise selbst liegt (z.B. Bestechung von Mitarbeitern des Herstellers, um rascher an die relevanten Informationen zu kommen).

H. Gebrauchs- und Weitergaberecht der Erwerber

17 Bei der Veräusserung eines Werkexemplars werden keine Urheberrechte mit übertragen. Anders als die Lektüre eines Buches erfordert der Gebrauch von Software jedoch temporäre Kopiervorgänge, welche die Urheberrechte tangieren. Das URG gibt dem Erwerber eines Computerprogramms daher ein besonderes Recht, dieses zu gebrauchen oder weiter zu veräussern (Art. 12 Abs. 2 URG).

17.1 Im Gegensatz zu Art. 12 Abs. 1 URG knüpft Abs. 2 nicht am Begriff des Werkexemplars an (s. dazu auch Semadeni, 67; s. demgegenüber jedoch Hyzik, Jusletter 19.6.2000, Rz. 10; Briner, SMI 1993, 210). Nach der inzwischen wohl h.L. ist Art. 12 Abs. 2 URG auf **online übertragene Software** zumindest sinngemäss anwendbar (s. dazu auch Neff/Arn, 230 ff.; Hilty, FS Honsell, 68 und 82 f.; ders., Urheberrecht, Rz. 162; Morscher/Dorigo, 28; Fröhlich-Bleuler, Softwareverträge, Rz. 144; Gordon, sic! 2008, 761; Rigamonti, AJP 2010, 585 f.; Cherpillod, SIWR II/1, 285; Thomann, Softwareschutz, 28; SHK-Pfortmüller, Art. 12 URG N 10; differenzierend Semadeni, 148 ff.).

17.2 Ob im Fall einer Online-Übertragung der Software auch das **Weiterveräusserungsrecht** erschöpft werden soll, wurde international kontrovers diskutiert (anders gelagert sind hingegen Konstellationen wie Software as a Service, s. dazu Rz. 22). Die in der Schweiz wohl h.L. geht meines Erachtens zu Recht davon aus, dass es auf die Art der Übertragung nicht ankommt (s. dazu Morscher/Dorigo, 44 ff.; Rauber, Computersoftware, 173 ff.). Der Weiterveräusserer muss jedoch sämtliche Kopien auf seinen eigenen Systemen löschen, da er anderenfalls eine Urheberrechtsverletzung begeht.

18 Nach der herrschenden Meinung gilt das gesetzliche Gebrauchsrecht unabhängig von der Art der Übertragung auch für unechte Lizenzverträge, d.h. solche mit einmaligem Leistungsaustausch.

18.1 Der Begriff der echten bzw. unechten Lizenzen wird in der Literatur nicht einheitlich verwendet. Vorliegend ist von unechten Lizenzen die Rede, wenn der Rechtsinhaber

die **Programmkopien definitiv aus seinem Herrschaftsbereich entlässt** und sie zum zeitlich unlimitierten Gebrauch frei gibt (s. dazu auch GELLIS, sic! 2005, 441; SEMADENI, 49 und 70; THOUVENIN/BERGER Kap. 6/3.9/1.1; BERGER, Schutz von Software, 55; THOMANN, Softwareschutz, 27; MORSCHER/DORIGO, 40; demgegenüber versteht etwa HILTY, Lizenzvertragsrecht, unter «echten» Lizenzverträgen solche über absolut geschützte Immaterialgüter und unter «unechten» solche über nicht absolut geschützte Immaterialgüter wie Know-how). Dementsprechend kommt es auf das Eigentum an einem allenfalls zur Verfügung gestellten Datenträger grundsätzlich nicht an. Ein entsprechender Eigentumsvorbehalt wäre aber allenfalls ein Indiz gegen die Einräumung eines definitiven Nutzungsrechts (s. dazu auch RAUBER, Computersoftware, 159).

18.2 Ein Teil der Lehre will das gesetzliche Gebrauchsrecht auch auf **echte Lizenzverträge** anwenden (s. dazu RAUBER, FS Thomann, 190 f.; RAUBER, Computersoftware, 171 ff.; SEMADENI, 64 ff.). Ob diese Konstruktion im geltenden Recht bereits eine genügende Basis findet, ist allerdings fraglich (s. dazu im Einzelnen STRAUB, Softwareschutz, Rz. 153). Keine Erschöpfung findet bei Software as a Service Verträgen statt (s. dazu auch Rz. 22).

19 Das Gebrauchs- und Weiterveräusserungsrecht knüpft kumulativ an folgenden Voraussetzungen an:

- Dem Erwerber wird vom Rechtsinhaber oder mit seiner Zustimmung durch Dritte eine Programmkopie übertragen oder das **Recht zur dauerhaften Speicherung** eingeräumt.
- Der Erwerber erhält eine **zeitlich unbeschränkte Nutzungsbefugnis** ohne Kündigungsmöglichkeit seitens des Rechtsinhabers.
- Es werden **keine periodischen Nutzungsgebühren** vereinbart, sondern die Kopie gegen Einmalentgelt (allenfalls auch Ratenzahlungen) oder gratis überlassen.

19.1 Die Wirkungen von Art. 12 Abs. 2 URG treten auch dann ein, wenn das Programmexemplar nur **akzessorisch** zusammen mit Hardware oder in Embedded Systems übertragen wurde.

19.2 Ein Teil der Lehre betrachtet als weitere Voraussetzung, dass **keine wesentlichen Nutzungsbeschränkungen**, welche nicht durch das Urheberrecht bedingt sind, vereinbart wurden (FRÖHLICH-BLEULER, Softwareverträge, Rz. 143; MORSCHER/DORIGO, 41). Nach der hier vertretenen Auffassung betreffen solche Beschränkungen aber nur den Umfang der Nutzung.

20 Wie weit der sachliche Umfang des gesetzlichen Gebrauchsrechts reicht, hängt von den Umständen ab. Gesetzlich zulässig – aber vertraglich einschränkbar – ist jener Gebrauch, für welchen die Software zugeschnitten ist. Dieser ist anhand verschiedener Elemente zu bestimmen:

- **Vertragsinhalt und Vertragsumstände** (Zweck des Vertrages, Branchenusanzen);
- **Charakteristika der Software** selbst (typischer Verwendungszweck, technische Schutzvorkehren etc.);
- **Beschreibung der Software** in Benutzerdokumentationen, Werbeunterlagen etc.;
- Die in **Art. 17 URV aufgezählten Nutzungshandlungen** dürften dabei generell einen Mindestinhalt darstellen.

Das gesetzliche Nutzungsrecht steht in einer **Wechselbeziehung zum Veräusserungsvertrag** (s. dazu im Einzelnen STRAUB, Softwareschutz, Rz. 162 ff.; RAUBER, FS Forstmoser, 477). Ein alleiniges Abstellen auf den Vertragswortlaut ohne Berücksichtigung der übrigen Faktoren könnte allerdings zu einer Aushöhlung des Gebrauchsrechts führen, da die entsprechenden Vertragstexte oft von Seiten des Herstellers bzw. Rechtsinhabers formuliert werden. In diesem Zusammenhang ist auch zu beachten, dass es keinen gutgläubigen Erwerb von Urheberrechten gibt. 20.1

Wenn es an einer expliziten Regelung des Gebrauchsrechts fehlt, darf im Zweifel nur eine **einzige Softwarekopie gleichzeitig** genutzt werden, dies aber auf beliebigen Computern (s. dazu auch RAUBER, Computersoftware, 239; STRAUB, Softwareschutz, Rz. 178 ff.). Das Gebrauchsrecht wird nicht mit der einmaligen Installation erschöpft – umfasst es doch von vornherein auch alle zum Ablauf erforderlichen temporären Kopiervorgänge. Das Programm kann somit jederzeit vom ursprünglichen Computer deinstalliert und auf eine neue Maschine installiert werden. Nach der hier vertretenen Auffassung ist – soweit nichts anderes vereinbart wurde – grundsätzlich auch eine parallele Installation auf mehreren Computern zulässig, sofern diese nicht gleichzeitig benutzt werden (s. dazu auch RAUBER, Use Restrictions, 165; THOMANN, Softwareschutz, 26; **a.M.** HEUSLER/MATHYS, 158 f.; FRÖHLICH-BLEULER, Softwareverträge, Rz. 155). 20.2

Handelt es sich um **serverbasierte Software**, welche für die gleichzeitige Nutzung von mehreren Arbeitsplätzen ausgelegt ist (z.B. via Webbrowser), so wird i.d.R. bei jedem Parallelzugriff eine neue Kopie in den Arbeitsspeicher des Servers geladen bzw. eine neue Session eröffnet. Dies erfordert grundsätzlich für jede Kopie ein entsprechendes Nutzungsrecht (s. demgegenüber jedoch RAUBER, Computersoftware, 146, der von der technischen Grundannahme ausgeht, dass in den Arbeitsspeicher des Hostrechners nur eine einzelne Kopie geladen wird). 20.3

Software wird in zunehmendem Mass auf **virtualisierten Systemen** eingesetzt, indem eine bestimmte Gerätekonfiguration inklusive aller verwendeten Software gespeichert wird und innerhalb eines Rechenzentrums je nach aktueller Auslastung der Hardware auf unterschiedliche Rechner geladen wird (s. dazu auch STRAUB, AJP 2014, 906 ff.). Das Prinzip der gleichzeitigen Nutzung einer einzigen Programmkopie erlaubt den sequentiellen Einsatz der Software auf unterschiedlichen Maschinen. Hingegen setzt auch der parallele Einsatz mehrerer Kopien auf einer einzigen Maschine eine entsprechende Erlaubnis des Rechtsinhabers voraus (s. dazu auch STRAUB, Softwareschutz, Rz. 192). 20.4

Hochverfügbare Systeme werden oft redundant angelegt. Für bestimmte Server stehen permanent Ersatzserver mit identischer Softwarekonfiguration zur Verfügung. Somit entstehen Softwarekopien auf mehreren Rechnern. Sofern jeweils nur ein System aktiv genutzt wird, ist der Parallelbetrieb nach der hier vertretenen Auffassung grundsätzlich durch das Recht auf bestimmungsgemässen Gebrauch gedeckt, da es nicht auf die Anzahl technischer Kopiervorgänge, sondern auf die effektive Nutzung der Software ankommt. Vertraglich kann die Installation auf redundanten Systemen aber eingeschränkt oder von einer zusätzlichen Vergütung abhängig gemacht werden. 20.5

Wurde das Nutzungsrecht bei mehrsprachigen Applikationen nur an einer bestimmten **Sprachversion** eingeräumt, tritt die Erschöpfung nur an dieser Version ein, auch wenn andere Sprachversionen in der Software technisch vorhanden, aber nicht freigegeben sind. Diese Frage ist insb. für den «Second Hand-Erwerb» von Lizenzen mit unterschiedlichen Sprachversionen von Bedeutung (s. dazu differenzierend MORSCHER/DORIGO, 68 f.). 20.6

21 Die gesetzlichen Gebrauchs- und Weiterveräusserungsrechte werden häufig durch vertragliche Bestimmungen modifiziert oder eingeschränkt. In Analogie zum Recht der EU ist davon auszugehen, dass die urheberrechtlichen Bestimmungen zum Gebrauchsrecht einen zwingenden Kerngehalt haben, von dem vertraglich nicht gültig abgewichen werden kann.

21.1 Dem Erwerber eines Computerprogramms können aufgrund von Art. 12 Abs. 2 URG die Benutzung und die Veräusserung des Programms nicht durch **urheberrechtliche Klagen** verboten werden (s. dazu auch Hilty, FS Honsell, 81 ff.; Rauber, Use Restrictions, 153).

21.2 Gesetzlich erlaubt sind nicht mehr und nicht weniger als diejenigen Handlungen, welche zum **bestimmungsgemässen Gebrauch** erforderlich sind. Dazu können nicht nur Kopier-, sondern in beschränktem Masse auch Änderungsvorgänge wie Fehlerbehebung, Anpassung von Installationsskripten, Schnittstellen etc. gehören (s. dazu BGer 3.7.2012, 4A_98/2012, E. 4.3 ff.; Fröhlich-Bleuler, Softwareverträge, Rz. 154 ff.; Cherpillod, SIWR II/1, 285; Neff/Arn, 257; Rauber, Computersoftware, 182; Straub, Softwareschutz, Rz. 193 ff.).

21.3 Die **Erforderlichkeit** bestimmter Nutzungshandlungen hängt auch vom Verhalten des Rechtsinhabers ab: Solange dieser den Erwerber bspw. bei der Fehlerbehebung angemessen unterstützt, kommt ein auf Art. 12 Abs. 2 URG abgestütztes Selbsthilferecht nicht in Betracht (s. dazu auch Rauber, Computersoftware, 236 f. und 248 f.; ders., Use Restrictions, 156; Gellis, sic! 2005, 443 f.; Heusler/Mathys, 158; Hepp/Müller/Herrmann, Rz. 1570; Straub, Softwareschutz, Rz. 196 f.).

21.4 Der Softwareerwerber kann sich im Rahmen der **Vertragsfreiheit** grundsätzlich verpflichten, die Software nicht weiterzugeben. Veräussert er das Programm trotzdem, kann der Rechtsinhaber ihn zwar wegen Vertragsverletzung belangen, dem Dritterwerber aber nicht den bestimmungsgemässen Gebrauch oder die Weiterveräusserung verbieten. Wenn der zulässige Gebrauch im Rahmen einer Weiterveräusserung weiter als das gesetzliche Gebrauchsrecht definiert wurde, ist der Rechtsinhaber daran jedoch nicht gebunden (s. dazu Rauber, Computersoftware, 167).

21.5 In Analogie zum Recht der EU ist davon auszugehen, dass die urheberrechtlichen Bestimmungen zum Gebrauchsrecht einen **zwingenden Kerngehalt** haben, von dem vertraglich nicht gültig abgewichen werden kann (s. dazu im Einzelnen Rauber, FS Thomann, 184 f.; ders., Computersoftware, 166 f. und 184 f.; ders., Use Restrictions, 153 und 158; Straub, Softwareschutz, Rz. 162 ff.; Hilty, FS Honsell, 279, scheint allerdings davon auszugehen, dass die gesetzliche Lizenz vertraglich gar nicht eingeschränkt, sondern nur konkretisiert werden kann). Unwirksam sind dementsprechend vertragliche Einschränkungen, welche den bestimmungsgemässen Gebrauch verunmöglichen.

21.6 Soweit Weitergabeverbote in «Allgemeinen Lizenzbedingungen» enthalten sind, stellt sich zudem die Frage nach ihrer **Ungewöhnlichkeit**. Morscher/Dorigo (62 ff.) und Rigamonti (AJP 2010, 589 f.) betrachten Weitergabeverbote zumindest bei «Einfachlizenzen» meines Erachtens zu Recht als ungewöhnlich (s. dazu im Einzelnen Straub, Softwareschutz, Rz. 263 ff.).

22 Bei netzwerkbasierten Nutzungsformen wie Cloud Services, Application Service Providing, IT-Outsourcing, etc. fallen die Person des Softwareerwerbers und diejenige des wirtschaftlichen Nutzers auseinander. In solchen Konstellationen können die Rechte zum Kopieren, Vermieten und Wahrnehmbarmachen tangiert sein.

- Ob netzwerkbasierte Nutzungsformen eine spezielle Zustimmung des Rechtsinhabers voraussetzen, ist primär anhand des Erwerbsvertrages zu prüfen. Beim Gebrauch darf die vereinbarte Anzahl gleichzeitiger Kopien nicht überschritten werden.
- Nach der hier vertretenen – aber nicht unbestrittenen – Auffassung fallen netzwerkbasierte Nutzungsformen nicht unter das Vermietungsrecht, solange die Endnutzer die Software nicht kopieren können.
- Das Recht auf Wahrnehmbarmachen ist nur dann betroffen, wenn urheberrechtlich geschützte Elemente übermittelt werden.

22.1 Das gesetzliche Gebrauchsrecht wird in der Praxis meist durch detaillierte **Lizenzbestimmungen** übersteuert. Es bleibt jedoch von Bedeutung, wenn sich die vertragliche Regelung als lückenhaft erweist (z.B. Frage der ASP-Nutzung in älteren Verträgen), wenn sie nachträglich dahinfällt oder wenn die Software an Dritte veräussert wurde (s. dazu auch Beranek Zanon/de la Cruz Böhringer, sic! 2013, 663 ff.).

22.2 Der Erwerb eines Computerprogramms schliesst das **Recht zur Vermietung** nicht ein (Art. 10 Abs. 3 URG). Netzwerkbasierte Dienstleistungsverträge mit Dauerschuldcharakter wie IT-Outsourcing, Software as a Service und Application Service Providing sind zwar nicht direkt dem Mietrecht unterstellt, haben aber zumindest punktuell mietähnliche Züge (s. zu den gemeinsamen Merkmalen solcher Dienstleistungen auch Schuster/Reichl, CR 2010, 38 ff.; de la Cruz, Jusletter IT 15.5.2013, Rz. 14; Straub, AJP 2014, 906 f. und 923). Deshalb stellt sich die Frage, ob diese eine besondere Zustimmung des Rechtsinhabers voraussetzen (s. dazu auch Fröhlich-Bleuler, sui-generis 2018, Rz. 18 ff.).

22.3 Der Erwerber eines Computerprogramms kann sich vertraglich verpflichten, die Software nur **für eigene Zwecke** und nicht für diejenigen von Kunden und Geschäftspartnern zu nutzen (s. dazu auch Rauber, Computersoftware, 234 f.; ders., Use Restrictions, 160). Damit werden insb. Nutzungsformen wie Software as a Service unterbunden. Solche Einschränkungen sind grundsätzlich zulässig, können aber schwierige Abgrenzungsfragen mit sich bringen – etwa in Bezug auf die Zugriffsmöglichkeiten von Kunden und Geschäftspartnern auf ERP-Systeme etc. (s. dazu im Einzelnen Fröhlich-Bleuler, sui-generis 2018, Rz. 2 ff.; sowie Heusler/Mathys, 157; Straub, Softwareschutz, Rz. 314 ff.).

22.4 **Wirtschaftlich betrachtet** besteht bei Software as a Service und Application Service Verträgen mit periodischer Vergütung eine Analogie zur Vermietung, beim unentgeltlichen Zurverfügungstellen zur Gebrauchsleihe. Nutzungsabhängige Gebühren rücken netzwerkbasierte Nutzungsformen hingegen eher in die Nähe von IT-Dienstleistungen. Anstatt Software (z.B. Fakturierungsprogramme) selbst zu nutzen, kann der Leistungsbezüger mitunter auch die Endleistung beim Dienstleister beziehen (z.B. Erstellung der Rechnungen anhand der vom Leistungsbezüger gelieferten Daten).

22.5 Art. 12 Abs. 2 URG erlaubt dem rechtmässigen Erwerber eine Veräusserung der Software. Eine zeitlich beschränkte Weitergabe geht weniger weit als die vollständige

Veräusserung. Insofern ist die Ausnahme des Vermietungsrechts **systemfremd**. Bei anderen Werkkategorien ist die Vermietung eines Exemplars, für das die Urheberrechte erschöpft sind, zulässig. Sie führt aber allenfalls zu Vergütungsansprüchen (Art. 13 URG). Solche Ansprüche beziehen ihre wirtschaftliche Legitimation aus der erhöhten Nutzung und dem Wegfall von potenziellen Kunden: Bücher, Ton- oder Bildträger werden durch die Eigentümer des Werkexemplars oft nur ein einziges Mal genossen. Mit jeder Vermietung kann eine erneute Nutzung stattfinden und die Mieter verzichten i.d.R. auf den Erwerb eigener Werkexemplare, wodurch dem Rechtsinhaber Geschäftschancen verloren gehen (s. dazu auch Barrelet/Egloff, Art. 13 URG N 1). Computerprogramme sind demgegenüber auf eine dauerhafte Nutzung angelegt, deren Umfang i.d.R. durch die Anzahl gleichzeitiger Nutzer begrenzt wird.

22.6 Bei der Vermietung eines Datenträgers erhält der Nutzer die Verfügungsmacht darüber. Art. 10 Abs. 3 URG bzw. Art. 11 TRIPS, wonach Computerprogramme vom Erwerber ohne Zustimmung des Rechtsinhabers nicht vermietet werden dürfen, dienen historisch gesehen primär dem **Schutz vor unerlaubten Kopien** (s. dazu CR PI-Philippin, Art. 12 URG N 34; Neff/Arn, 241; Barrelet/Egloff, Art. 10 URG N 40; Semadeni, 77 f.; Govoni, AJP 1993, 571; SHK-Pfortmüller, Art. 10 URG N 14; Thomann, Softwareschutz, 32). Bei netzwerkbasierten Nutzungsformen erhält der Nutzer i.d.R. keine Verfügungsmacht und keine Möglichkeit zur Herstellung eigenständiger Softwarekopien (s. dazu auch Thomann, Softwareschutz, 32, welcher eine Online-Nutzung als zulässig zu erachten scheint, solange die Kontrolle über die Installation beim rechtmässigen Erwerber bleibt). Dies spricht gegen eine Gleichsetzung von netzwerkbasierten Nutzungsformen und Vermietung (s. demgegenüber jedoch Rauber, Use Restrictions, 143; ders., Computersoftware, 136 ff.; Heusler/Mathys, 164; Berger, sic! 2002, 670 ff.; Hilty, Urheberrecht, Rz. 167).

22.7 Je nach der verwendeten Technologie kann es im Rahmen netzwerkbasierter Nutzungsarten zu **vorübergehenden Kopien des Programmcodes** in den Arbeitsspeicher des Nutzers kommen oder es werden nur Eingabemasken (z.B. via Webbrowser) sichtbar gemacht. Nach der hier vertretenen Auffassung ist die sequentielle Softwarenutzung gestützt auf Art. 12 Abs. 2 URG grundsätzlich unabhängig davon zulässig, auf welchen Computern die Nutzungshandlungen erfolgen (s. dazu auch Beranek Zanon/de la Cruz Böhringer, sic! 2013, 663 ff.; sowie EuGH, 5.6.2014, C-360/13, Public Relations Consultants Association Ltd vs. Newspaper Licensing Agency Ltd u.a., wo es allerdings um Internetinhalte ging; s. demgegenüber allerdings auch Thomann, Softwareschutz, 26). Unter dem Aspekt des Kopierrechts ist demnach entscheidend, dass keine zusätzlichen Kopien der Software (inklusive allfälliger urheberrechtlich geschützter Elemente der Benutzeroberfläche) bei den Endnutzern entstehen. Vertraglich ist zwar eine Einschränkung der Nutzung auf eigene Zwecke möglich (s. dazu auch Fröhlich-Bleuler, sui-generis 2018, Rz. 29 f.; Rauber, Computersoftware, 234; Reutter, 34; Straub, Softwareschutz, Rz. 218 ff.). Gegenüber den Endbenutzern bestehen in diesem Fall jedoch keinerlei urheberrechtliche Ansprüche.

22.8 Bei **spezifisch für netzwerkbasierte Dienstleistungen konzipierter Software** sind allfällige parallele flüchtige Kopien auf den Computern des Providers und des Kunden im Zweifel durch den bestimmungsgemässen Gebrauch abgedeckt (s. demgegenüber jedoch Hilty, FS Honsell, 84; ders., Schutz von Computerprogrammen, 138; Hyzik, Jusletter 19.6.2000, Rz. 10; Imhof, Rz. 188). Wie viele Nutzer parallel oder sequentiell auf das Programm zugreifen dürfen, ist jedoch nach dem Vertrag und den allgemeinen Grundsätzen zur Konkretisierung des Gebrauchsrechts zu beurteilen (s. dazu vorne Rz. 20.1 ff.).

22.9 Der Urheber hat das ausschliessliche Recht, das Werk anderswo **wahrnehmbar zu machen** (Art. 10 Abs. 2 lit. c URG; s. dazu vorne auch Rz. 15.1). Darunter fällt auch die Bereitstellung eines Werks zum Download via Internet (s. dazu BARRELET/EGLOFF, Art. 10 URG N 22). In der Lehre werden teilweise auch netzwerkbasierte Nutzungsformen unter diese Bestimmung subsumiert (s. dazu auch FRÖHLICH-BLEULER, sui-generis 2018, Rz. 11 ff.; BERGER, Schutz von Software, 51; THOMANN, Softwareschutz, 30; NEFF/ARN, 238). Wenn das Programm von den Nutzern weder kopiert noch bei der Ausführung in den eigenen Arbeitsspeicher geladen wird, so wird im Rahmen von Software as a Service und ähnlichen Nutzungsformen allerdings nur die grafische Benutzeroberfläche sichtbar. Ob diese urheberrechtlichen Schutz geniesst, ist jeweils unabhängig vom Schutz der Codeebene eines Programms zu prüfen. Nicht urheberrechtlich geschützte Werkteile bzw. Werkebenen dürfen jedenfalls frei kopiert und folgerichtig auch wahrnehmbar gemacht werden.

22.10 Als zulässige Nutzungshandlung sollte auch **der Zugriff bei Remote-Access-Wartungsarbeiten** betrachtet werden (s. dazu auch RAUBER, Computersoftware, 140). Dabei besteht zwar ein gegenüber dem Application Service Providing erweiterter Zugriff auf die Software – und damit u.U. auch eine Kopiermöglichkeit. Die Nutzung erfolgt hier jedoch im Interesse des Erwerbers, weshalb sie keine eigenständige wirtschaftliche Bedeutung hat. Hingegen setzen Änderungen der Software im Rahmen der Wartung grundsätzlich die Zustimmung des Rechtsinhabers voraus.

23 Kopierschutzmechanismen dürfen ausnahmsweise umgangen werden, wenn dies zur Ausübung des gesetzlichen Gebrauchsrechts unbedingt erforderlich ist.

23.1 Um Kopiervorgänge zu erschweren, setzen viele Programmhersteller kryptografische Techniken bzw. Kopierschutzmechanismen ein. Die Freischaltung von Software kann durch spezielle Software oder Hardwarekomponenten (z.B. Dongles) an die Voraussetzung gebunden werden, dass gewisse Bedingungen eingehalten werden (z.B. Einsatz auf einem bestimmten Gerät). Derartige ***Digital Rights Management Systems (DRMS)*** können einerseits wirtschaftlich sinnvollen Vergütungsmodellen wie nutzungsabhängigen Lizenzgebühren dienen. Andererseits können damit auch rechtlich problematische Nutzungsbeschränkungen durchgesetzt werden, z.B. Verhinderung der Interoperabilität mit Konkurrenzprodukten (s. dazu auch BACCHETTA/DIETRICH-MIRKOVIC, Rz. 10.68 f.).

23.2 Die **Umgehung von Kopierschutzmechanismen** wird international geächtet (s. Art. 11 WCT). Sie kann aber ausnahmsweise zulässig sein, wenn dies zur Ausübung des gesetzlichen Gebrauchsrechts unbedingt notwendig ist (Art. 39*a* Abs. 4 URG; s. dazu im Einzelnen STRAUB, Softwareschutz, Rz. 411 ff.; MORSCHER/DORIGO, 67; THOUVENIN/BERGER, Kap. 6/3.10/2.3). Soweit z.B. ein *Reverse Engineering* zulässig ist, dürfen demnach auch technische Schutzmassnahmen ausser Kraft gesetzt werden (s. dazu auch SHK-OERTLI, Art. 21 URG N 20).

I. Weiterveräusserung

24 In Bezug auf den «Second Hand-Handel» mit Software ist zu differenzieren:

- Bei **echten Lizenzen** ist eine Zustimmung des Rechtsinhabers notwendig.
- **Unechte Einfachlizenzen** dürfen aufgrund von Art. 12 Abs. 2 URG weiterveräussert werden.

- In einer «**Volumenlizenz**» werden mehrere Einfachlizenzen zusammengefasst, weshalb sie grundsätzlich weiterübertragbar ist. Allfällige Aufspaltungsverbote sind gegenüber dem Zweiterwerber unwirksam.
- **Netzwerkbasierte Volumenlizenzen** (z.B. Nutzung auf browserbasierten Systemen) können nach der wohl herrschenden Lehre nur dann weiter übertragen werden, wenn der Erwerber selbst bereits über eine entsprechende Basislizenz verfügt.
- **Unternehmens- oder Organisationslizenzen**, welche die Nutzung durch alle Mitarbeitenden eines bestimmten Unternehmens oder einer bestimmten Organisationseinheit regeln, können in der Regel nicht ohne Zustimmung des Rechtsinhabers weiterübertragen werden.

24.1 Bei **echten Lizenzen** (z.B. als Bestandteil eines Software as a Service Vertrages) erhält der Lizenznehmer lediglich eine zeitlich beschränkte obligatorische Nutzungsbefugnis (s. dazu auch Rz. 18.2). Soweit im Lizenzvertrag keine Übertragungsmöglichkeit vorgesehen ist, setzt ein Parteiwechsel die Zustimmung des Vertragspartners voraus, d.h. die ganze oder teilweise Übertragung der Nutzungsbefugnis ist sonst unzulässig. Anders ist die Rechtslage bei **«unechten Einfachlizenzen»**, bei welchen die Nutzungsbefugnis gegen Einmalentgelt definitiv übertragen wurde, da in diesem Fall Art. 12 Abs. 2 URG anwendbar ist (s. vorne Rz. 19.1 f.; s. zur Thematik des Second Hand-Handels generell Rauber, FS Thomann, 186 ff.; Rigamonti, GRUR Int. 2009, 14 ff.; ders., AJP 2010, 584 ff.; Gordon, sic! 2008, 758 ff.; Dorigo/Morscher, 52 ff.; Straub, Softwareschutz, Rz. 198 ff.; KGer ZG, 4.5.2011, ES 2010, 822; sowie auf europäischer Ebene EuGH, 3.7.2012, C-128/11, UsedSoft GmbH vs. Oracle International Corp.).

24.2 In einer «**Volumenlizenz**» werden mehrere Einfachlizenzen zusammengefasst. Um unnötige Kosten einzusparen, wird meist nur ein einziger Datenträger (Masterkopie) ausgeliefert. Bei Onlineübertragung erhält der Erwerber einen einheitlichen Lizenzschlüssel zur Freischaltung der vereinbarten Kopienzahl. Die einzelnen Nutzungsrechte sind bei der Volumenlizenz i.d.R. günstiger, weil der Vertriebs- und Administrationsaufwand für den Hersteller geringer ist als bei der Vermarktung von Einzellizenzen. Auf den Eigentumsübergang am Masterdatenträger kommt es grundsätzlich nicht an, da für Art. 12 Abs. 2 URG zeitlich unbeschränkte Nutzungsrechte massgebend sind und die Art der Softwareübertragung irrelevant ist (s. dazu auch vorne Rz. 17.1 sowie Rigamonti, AJP 2010, 587). Das Gesamtpaket einer Volumenlizenz ist wie ein Bündel von Einfachlizenzen auf Dritte übertragbar.

24.3 Nach der hier vertretenen Auffassung ist auch eine zahlenmässige **Aufspaltung der Nutzungsrechte** grundsätzlich möglich. Veräusserungsverbote sind urheberrechtlich zwar unbeachtlich (d.h. gegenüber dem Zweiterwerber unwirksam), vertragsrechtlich aber innerhalb der Grenzen des Kartellrechts zulässig. Sofern der Hersteller eine marktbeherrschende Stellung hat und das Weitergabe- oder Aufspaltungsverbot missbräuchlichen Charakter hat, ist dieses unwirksam (s. dazu Rigamonti, AJP 2010, 590 ff.; Dorigo/Morscher, 61).

24.4 Bei **netzwerkbasierten Volumenlizenzen** (z.B. für browserbasierte und Mainframe-Systeme) wird die Software auf einem Server installiert. In der Lizenz wird definiert, wie viele Clients oder Nutzer darauf zugreifen dürfen. Nach der wohl h.L. setzt die Übertragung einzelner netzwerkbasierter Client-Nutzungsrechte voraus, dass der Erwerber als Basis bereits über ein rechtmässig erworbenes Programmexemplar für

den Server verfügt (s. dazu RAUBER, FS Thomann, 188 f.; DORIGO/MORSCHER, 58; RIGAMONTI, AJP 2010, 587).

24.5 Einen Spezialfall stellt die **Unternehmens- oder Organisationslizenz** dar, bei welcher der Erwerber das Recht zur gleichzeitigen Nutzung auf einer unbeschränkten Anzahl von Computern innerhalb seines Unternehmens oder seiner Organisation erhält. Solche Lizenzen sind i.d.R. nicht übertragbar (s. dazu im Einzelnen STRAUB, Softwareschutz, Rz. 203 ff.).

24.6 Wenn die Software selbst online verfügbar ist, wird oft nur ein **Produkteschlüssel** (Lizenzkey) oder ein Lizenzzertifikat übertragen. Komplexe Schlüssel könnten aufgrund ihrer statistischen Einmaligkeit selbst urheberrechtlich schützbar sein. In der Regel handelt es sich dabei jedoch nicht um geistige Schöpfungen i.S.v. Art. 2 Abs. 1 URG, sondern um mit einem bestimmten Algorithmus erzeugte alphanumerische Zeichenreihen. Da der Lizenzschlüssel die Sachherrschaft über die entsprechende Software ermöglicht, bestehen Ähnlichkeiten zu Besitzessurrogaten (s. dazu auch RIGAMONTI, AJP 2010, 584 ff.).

24.7 Allfällige Sicherungskopien der Software müssen grundsätzlich nicht mit übertragen werden, dürfen aber nicht mehr gebraucht werden (s. dazu auch NEFF/ARN, 310). Eine Rechtsübertragung bleibt auch dann gültig, wenn der Veräusserer die Software selbst verbotenerweise weiternutzt (s. dazu auch RIGAMONTI, AJP 2010, 586; wohl **a.M.** THOMANN, Softwareschutz, 29, der auch bei online erworbener Software eine physische Weitergabe des erstellten ersten Datenträgers als erforderlich zu erachten scheint). Hingegen entfalten **«Doppelverkäufe»** keine Wirkung, weil der Veräusserer beim zweiten Mal keine Rechte mehr übertragen kann (s. dazu auch FRÖHLICH-BLEULER, Softwareverträge, Rz. 175 ff.).

25 Überträgt der Ersterwerber Software trotz einer Veräusserungsbeschränkung weiter, so hat der Rechtsinhaber zwar Ansprüche aus Vertragsverletzung gegen ihn, kann aber dem Zweiterwerber die bestimmungsgemässe Nutzung nicht verbieten. Für deren Umfang bleiben jedoch die Umstände des ursprünglichen Vertrages massgebend.

25.1 **Veräusserungsverbote** haben grundsätzlich nur obligatorische Wirkung zwischen den Parteien (s. dazu auch RAUBER, Use Restrictions, 162 f. und SEMADENI, 50, welche solche Klauseln generell als zulässig betrachten; demgegenüber jedoch zurückhaltend NEFF/ARN, 247; offen gelassen bei HEUSLER/MATHYS, 160). Im Fall von echten Lizenzverträgen, auf welche Art. 12 Abs. 2 URG nicht anwendbar ist, kann der Zweiterwerber ohne Zustimmung des Rechtsinhabers jedoch keine Gebrauchsrechte erwerben (s. dazu auch vorne Rz. 18.1 f.).

J. Vertragliche Nutzungseinschränkungen

26 Die Nutzung eines Computerprogramms wird vertraglich mitunter an eine bestimmte Maschine gebunden (sogenannte CPU-Klauseln). Solche Bestimmungen sind generell eng auszulegen und dürfen die bestimmungsgemässe Nutzung der Software nicht faktisch verunmöglichen.

26.1 Hinter CPU-Klauseln steht die Überlegung, dass durch neue Hardware die Leistungsfähigkeit und damit auch der Gebrauchswert der Software gesteigert werden kann. Der Rechtsinhaber trägt jedoch nichts zu solchen Leistungssteigerungen bei. Die **Zulässigkeit** von CPU-Klauseln wird daher international kontrovers diskutiert (s. dazu auch Reutter, 25 ff.). Nach der hier vertretenen Auffassung muss der Rechtsinhaber dem Softwareerwerber aufgrund des zwingenden Kerngehalts des Rechts auf bestimmungsgemässe Nutzung grundsätzlich die Möglichkeit zum Ersatz eines Systems durch ein gleichwertiges geben (s. dazu auch Rauber, Use Restrictions, 166 ff.; ders., Computersoftware, 229 ff.; Fröhlich-Bleuler, Softwareverträge, Rz. 1735 ff.; Heusler/Mathys, 161; Neff/Arn, 255; Straub, Softwareschutz, Rz. 289 ff.).

26.2 Ähnliche Überlegungen gelten auch in Bezug auf **Softwareaktivierungen**, welche an eine bestimmte Hardwarekonfiguration anknüpfen (s. dazu im Einzelnen Straub, Softwareschutz, Rz. 387 ff.). Andernfalls wird die reale Nutzungsdauer von der zufälligen Lebensdauer bestimmter Hardwarekomponenten abhängig gemacht.

26.3 Die Leistungsfähigkeit **multiprozessorfähiger Software** wird durch die Verteilung des Rechenvorganges auf mehrere CPUs gesteigert. Dabei wird die Verarbeitungsgeschwindigkeit, nicht aber die Anzahl vorübergehender Programmkopien erhöht, da die Kopiervorgänge nicht in den Prozessoren, sondern im Arbeitsspeicher stattfinden. Bei Software, die für ein Multitasking ausgelegt ist, gehört der Einsatz mehrerer Prozessoren grundsätzlich zum bestimmungsgemässen Gebrauch und ist damit urheberrechtlich zulässig. Dieses Recht kann aber im Interesse leistungsabhängiger Nutzungsgebühren vertraglich eingeschränkt werden (s. dazu im Einzelnen Straub, Softwareschutz, Rz. 292 ff.).

26.4 In einem einzigen Prozessorchip können mehrere **Prozessorkerne** integriert werden, welche teilweise (Multithread) oder vollständig (Multicore) autonom genutzt werden. CPU-Klauseln werden praktisch immer seitens der Rechtsinhaber im eigenen Interesse eingebracht. Sie stellen eine vertragliche Einschränkung der gesetzlichen Gebrauchsbefugnis dar und sind daher im Zweifel eng auszulegen. Jedenfalls bei Verträgen, welche erst nach Aufkommen der Multicore-Technologie geschlossen wurden, sind unter «Prozessoren» nach dem Grundsatz *in dubio contra stipulatorem* die Chips zu verstehen – unabhängig davon, wie viele Prozessorkerne diese enthalten.

26.5 In **virtualisierten Umgebungen** können auf einem physischen Gerät mehrere in einem virtuellen System laufende Programme betrieben werden, welche je nur einen Teil der verfügbaren Gesamtprozessorleistung in Anspruch nehmen. Eine virtuelle Maschine besteht aus Software. Diese kann – statt auf einem einzelnen Rechner abzulaufen – auch über mehrere Hardwareeinheiten verteilt sein. Statt jedem virtuellen System eigene Hardware zuzuweisen, können virtuelle Einheiten dynamisch auf mehreren physischen Einheiten laufen, so dass die Prozessorleistung entsprechend der Auslastung der virtuellen Systeme verteilt wird (s. dazu auch Straub, AJP 2014, 907 ff.). Die einzelnen Prozessoren oder Prozessorkerne stellen in solchen Umgebungen kaum eine sinnvolle Anknüpfung für Lizenzgebührenmodelle mehr dar, weil hier zwar mehrere Prozessoren zum Einsatz kommen, diese aber dem einzelnen Programm zumindest in zeitlicher Hinsicht nur teilweise zur Verfügung stehen.

26.6 Durch die Bindung an bestimmte Hardwarekomponenten wird der flexible Softwareeinsatz faktisch verunmöglicht. Wenn der Nutzer bei jeder Veränderung der Systemkonfiguration eine Zustimmung des Softwareherstellers braucht, ohne dass deren Voraussetzungen im Voraus festgelegt wurden, gerät er in ein Abhängigkeitsverhältnis.

Das Erzwingen unangemessener Bedingungen bei Konfigurationsänderungen durch einen marktmächtigen Partner kann gegen das **Wettbewerbsrecht** verstossen (s. dazu auch HEPP/MÜLLER/HERRMANN, Rz. 1696; sowie den Schlussbericht der WEKO vom 28.1.2010 in Sachen Vorabklärung SAP, RPW 2010, 435 ff., wo es allerdings um Softwarewartung ging).

Individuell bezeichnete «Named Users» können nachträglich geändert werden, soweit der Nutzungsumfang dadurch nicht erweitert wird. **27**

Bei Mehrplatzlizenzen wird die Nutzungsberechtigung vertraglich mitunter auf bestimmte natürliche Personen ***(Named Users)*** beschränkt. Dies kann etwa im Bereich der Hotline durchaus Sinn machen, doch muss der Erwerber die nutzungsberechtigten Personen nach der hier vertretenen Auffassung nachträglich ändern können, solange deren Anzahl gleich bleibt (s. dazu auch HEUSLER/MATHYS, 158 f.). Andernfalls würden zufällige Personalfluktuationen auf Seiten des Lizenznehmers zusätzliche Lizenzgebühren auslösen. Allenfalls kann ein Vollzeitnutzer auch durch mehrere sequentiell tätige Teilzeitnutzer ersetzt werden, da der Nutzungsumfang in diesem Fall gleich bleibt. 27.1

K. Sicherheitskopien und Backups

Das Urheberrecht gibt dem Erwerber eines Computerprogramms das unabdingbare Recht, eine Sicherungskopie davon herzustellen. Software wird oft automatisch von Backups erfasst. Die dabei entstehenden Kopien – nicht aber eine selbständige Nutzung derselben – sind durch das gesetzliche Gebrauchsrecht gedeckt. **28**

Nach der EU-Richtlinie ist dieses Recht insoweit **zwingend**, als die Herstellung der Sicherheitskopie zum Gebrauch notwendig ist (Art. 5 Abs. 2 Softwareschutz-RL). Dies gilt auch für das schweizerische Recht (s. dazu RAUBER, Computersoftware, 192). Es handelt sich im Grunde genommen um eine Konkretisierung des Grundsatzes, dass der Erwerber von Computerprogrammen alle zum bestimmungsgemässen Gebrauch notwendigen Handlungen vornehmen darf. 28.1

Die Bestimmung über die Sicherungskopien erscheint zunächst etwas antiquiert, weil sie aus der Zeit stammt, in welcher Software auf einem einzigen physischen Datenträger ausgeliefert wurde. Inzwischen wird Software meist **online** übertragen. Da die jeweilige Softwareversion jedoch oft nur beschränkte Zeit zum Download bereitgehalten wird, kann es nach wie vor sinnvoll sein, eine entsprechende Kopie auf einem anderen Datenträger zu speichern. Die praktische Bedeutung des Rechts auf eine Sicherungskopie hat jedoch durch Online-Nutzungsformen wie Software as a Service abgenommen – da es in solchen Konstellationen nicht zu einer Auslieferung der Software kommt, besteht auch kein Recht auf Sicherungskopien. 28.2

Wird die Erstellung von Sicherungskopien vom Hersteller technisch verunmöglicht (z.B. durch DRM-Systeme), so ist der Erwerber allenfalls zu einer **Umgehung entsprechender Sperren** berechtigt (s. dazu auch vorne Rz. 23.1 f. sowie THOUVENIN/BERGER, Kap. 6/3.9/1.3). 28.3

28.4 Nach der wohl h.L. findet das Recht auf Sicherungskopie keine Anwendung auf **Firmware** (s. dazu FRÖHLICH-BLEULER, Softwareverträge, Rz. 109; NEFF/ARN, 309 f.). Dies ist m.E. richtig, sofern das Produkt anhand einer Sicherungskopie gar nicht wiederhergestellt werden könnte.

28.5 Die Gefahr eines Nutzungsverlusts besteht auch dann, wenn der **Lizenzkey** verloren geht. Softwareprodukteschlüssel sind i.d.R. selbst nicht urheberrechtlich geschützt (s. dazu vorne Rz. 24.6). Auch wenn ein urheberrechtlicher Schutz besteht, dürfen sie nach der hier vertretenen Auffassung aufgrund einer analogen Anwendung des gesetzlichen Gebrauchsrechts z.B. in Repository Tools gesichert werden, obwohl sie selbst nicht den Charakter von Computerprogrammen haben.

28.6 **Backups auf Speichermedien** erfassen oft nicht nur Daten, sondern auch Software. Einerseits ist die Trennung zwischen Programmen und Daten, welche auf einem Laufwerk gespeichert sind, oft kaum möglich. Andererseits ist die Mitsicherung von Softwarekomponenten im Hinblick auf die Wiederherstellbarkeit einer bestimmten Konfiguration für den Fall eines Hardwaredefekts wichtig. Auf Backupmedien können zahlreiche Kopien der gleichen Software entstehen (z.B. täglich ein neues Sicherungsband). Die wohl h.L. spricht sich für eine weite Auslegung von Art. 24 Abs. 2 URG aus (s. RAUBER, Use Restrictions, 144; DERS., Computersoftware, 233; CADUFF, 156 ff.; s. demgegenüber aber auch BARRELET/EGLOFF, Art. 24 URG N 5; FRÖHLICH-BLEULER, AJP 1995, 579; OFK-REHBINDER/VIGANÒ, Art. 24 URG N 7; NEFF/ARN, 308 f.). Nach der hier vertretenen Auffassung fallen derartige Kopien ganzer Installationen (z.B. als virtuelle Maschinen) nicht unter die Sondernorm von Art. 24 Abs. 2 URG. Sie sind aber durch das Recht auf bestimmungsgemässen Gebrauch der Software abgedeckt.

L. Gebrauchsrecht an Dokumentationen

29 Auf Softwaredokumentationen sind grundsätzlich nicht die spezifischen Regeln über Computerprogramme, sondern nur die allgemeinen Bestimmungen des URG über Sprachwerke anwendbar.

29.1 Obwohl die Grenzen zwischen Software und Dokumentation teilweise fliessend verlaufen, sind auf solche Dokumente grundsätzlich nicht die Regeln über Computerprogramme, sondern diejenigen über **Werke der Literatur und Kunst** anwendbar (s. dazu vorne Rz. 2.2 ff.). Rechtmässig erworbene Dokumentationen können dementsprechend frei gelesen und im Rahmen des Eigengebrauchs kopiert oder vermietet werden (Art. 19 URG).

M. Schranken des Urheberrechts

30 Für Computerprogramme sind als Schranken des Urheberrechts vor allem das Gebrauchs- und Weiterveräusserungsrecht des Erwerbers, das Recht auf Herstellung von Sicherungskopien und das Recht auf Dekompilierung von Schnittstellen zur Schaffung interoperabler Programme von praktischer Relevanz.

30.1 An Computerprogrammen besteht grundsätzlich kein **Zitatrecht**, weil diese nicht gedankliche Inhalte, sondern primär Funktionalität vermitteln. Nach der hier vertretenen Auffassung sollten aber Ausschnitte eines bereits veröffentlichten Source-

codes (z.B. Open Source Software) etwa in wissenschaftlichen Publikationen zitiert werden können (s. dazu auch HEPP/MÜLLER/HERRMANN, Rz. 1580; THOMANN, Softwareschutz, 40).

30.2 Theoretisch möglich – aber bei Computerprogrammen äusserst selten – sind **Parodien** (s. dazu auch THOMANN, Softwareschutz, 40). Unter die Kategorie der Parodien dürfte etwa «Vigor» fallen, eine Parodie des Windows Office Assistenten (‹http://vigor.sourceforge.net/› [4.8.2020]).

30.3 Die schweizerische Praxis lässt zudem eine **freie Benutzung** (libre utilisation) einzelner geschützter Elemente zu, wenn diese angesichts der Individualität des neuen Werks von unwesentlicher Bedeutung erscheinen. Je umfangreicher, komplexer und origineller Struktur, Implementierung und Benutzeroberfläche eines Programms sind, desto eher dürfen einzelne Elemente von Programmen Dritter im Rahmen einer freien Benutzung eingebaut werden (s. dazu BGE 125 III 328 E. 4c; OGer ZH, 24.1.2013, LK100006, sic! 2013, 697 ff. E. 9.4.2; KGer AG, 31.7.1990,– «Swissbase»/«Bliss»). Die Tragweite des Grundsatzes der freien Benutzung wird in der Literatur allerdings kontrovers diskutiert (s. dazu CHERPILLOD, SMI 1993, 63 f.; THOMANN, Softwareschutz, 40 f.; NEFF/ARN, 217 f.; DESSEMONTET, Droit d'auteur, Rz. 403 ff.; BARRELET/EGLOFF, Art. 3 URG N 5 und Art. 11 URG N 12; SHK-PFORTMÜLLER, Art. 11 URG N 6).

31 In zeitlicher Hinsicht sind Computerprogramme 50 Jahre über den Tod des Urhebers bzw. der Urheber hinaus geschützt.

31.1 Die Schutzdauer bildet theoretisch eine Schranke in zeitlicher Hinsicht. Der Urheberrechtsschutz eines Computerprogramms endet **50 Jahre nach dem Tod des Urhebers** bzw. bei mehreren Urhebern nach dem Tod des letzten Miturhebers (Art. 30 URG und Art. 8 Softwareschutz-RL). Für Dokumentationen etc. beträgt die Schutzdauer sogar 70 Jahre nach dem Tod des Urhebers. Alle softwarebezogenen Werke dürften somit bis weit über die reale Nutzungsdauer hinaus geschützt sein.

II. Schutz von Datenbanken

32 Datenbanken sind in der Schweiz als Sammelwerke urheberrechtlich geschützt, wenn ihre Auswahl oder Anordnung individuellen Charakter hat. Dies ist nicht der Fall, wenn sich ihre Struktur ohne weiteres aus ihrem Inhalt ergibt.

32.1 Art. 10 Abs. 2 **TRIPS** verpflichtet die Mitgliedstaaten zu einem Schutz von Datensammlungen: *«Compilations of data or other material, whether in machine readable or other form, which by reason of the selection or arrangement of their contents constitute intellectual creations shall be protected as such. Such protection, which shall not extend to the data or material itself, shall be without prejudice to any copyright subsisting in the data or material itself.»* Ob dafür ein spezieller Schutz geschaffen wird oder ob solche Datenbanken als Sammelwerke dem Urheberrecht unterstellt werden, bleibt den einzelnen Staaten jedoch freigestellt (s. dazu auch NEFF/ARN, 76).

32.2 **In der EU** wurde der Rechtsschutz von Datensammlungen durch die Richtlinie 96/9/EG über den rechtlichen Schutz von Datenbanken (Datenbankrichtlinie, DBRL) verein-

heitlicht. Diese sieht einen besonderen Schutz für nicht individuelle Datenbanken vor, deren Herstellung und Pflege wesentliche Investitionen erfordert hat (Art. 7 DBRL).

32.3 In der Schweiz sind Datenbanken als Sammelwerke urheberrechtlich geschützt, wenn ihre **Auswahl oder Anordnung** individuellen Charakter hat (Art. 4 Abs. 1 URG; s. zum Schutz von Datenbanken im Einzelnen ETIENNE CALAME, 212 ff.; KÜBLER, 252 ff.; CHERPILLOD, SMI 1993, 54; DUCOR, 153 ff.; TISSOT, droit d'auteur, 185 ff.; WEBER, 61 ff.; LUTZ, GRUR Int. 1993, 656; HEPP/MÜLLER/HERRMANN, Rz. 1602; THOMANN, Softwareschutz, 18; NEFF/ARN, 171 ff.; KGer SG, 24.5.2005, DZ.2002.3, E. III/5d/aa). Zur Anordnung gehört auch die Wahl des Datenmodells. Eine Auswahl ist nicht schützbar, wenn sie sich direkt aus der Aufgabenstellung ergibt (z.B. alphabetisches Telefonbuch einer Stadt) und nicht auf individuellen Entscheidungen beruht.

32.4 Neben der Datenbankdefinition kommt auch ein Schutz der einzelnen darin gespeicherten **Datensätze** in Betracht, wenn diese die Schwelle der Individualität erreichen. Urheberrechtlicher Schutz ist selbstverständlich auch für alle Softwarekomponenten möglich, welche dem Zugriff auf Daten und der Verwaltung von Datensätzen dienen.

32.5 Das **Lauterkeitsrecht** verbietet das direkte Kopieren und Verwerten von marktreifen Leistungen Dritter ohne angemessenen eigenen Aufwand – unabhängig davon, ob diese die Voraussetzungen immaterialgüterrechtlichen Schutzes erfüllen (Art. 5 lit. c UWG; s. dazu hinten Rz. 44.1 ff. sowie WEBER, 72 ff.). Auch Datensammlungen, welche die Schwelle immaterialgüterrechtlichen Schutzes noch nicht erreichen, dürfen von Dritten somit nicht ohne weiteres kopiert werden (s. dazu KÜBLER, 269 ff.; ETIENNE CALAME, 240 ff.).

III. Patentrechtlicher Schutz

A. Schutzvoraussetzungen

33 Damit ein Patent eingetragen werden kann, müssen folgende Voraussetzungen gegeben sein (Art. 1 und 7 PatG; Art. 52–57 EPÜ):

- Es muss sich um eine **Erfindung** handeln, die das Gebiet der **Technik** betrifft.
- Diese muss gewerblich anwendbar sein.
- Die Erfindung muss **neu** sein, d.h. sie darf noch nirgendwo publiziert worden sein.
- Für eine durchschnittliche Fachperson auf dem betreffenden Gebiet darf die Erfindung aufgrund des aktuellen Standes der Technik nicht naheliegend sein **(erfinderische Tätigkeit)**.

33.1 Mit der Unterstellung der Computerprogramme unter das Urheberrecht schien die Frage ihrer rechtlichen Einordnung gelöst. Der urheberrechtliche Schutz weist jedoch aus Sicht der Hersteller verschiedene Schwächen auf: Er erfasst nur die konkrete Ausgestaltung von Computerprogrammen, nicht aber die zugrunde liegenden Ideen. Wegen der etwas vagen Schutzvoraussetzung der Individualität und der Schwierigkeit zu beweisen, wann bzw. von wem ein Werk geschaffen wurde, ist der Urheberrechtsschutz zudem mit Ungewissheiten verbunden. Obwohl auch die Gültigkeit von Patenten nachträglich noch angefochten werden kann, bieten diese aufgrund des Eintragungsverfahrens von vornherein ein höheres Mass an Rechtssicherheit (s. zur Schwierigkeit der Feststellung des Standes der Technik im Bereich der Softwareentwicklung allerdings auch BERGER, Schutz von Software, 59). **Urheberrechtlicher und patentrechtlicher**

Schutz ergänzen sich im Bereich der Software, weil ihre Zielrichtung unterschiedlich ist (s. dazu auch CALAME, SIWR IV, 659 f.; CR PI-DESSEMONTET, Art. 1 URG N 32; CR PI-SCHEUCHZER, Art. 1 PatG N 60). Das Urheberrecht schützt die Schöpfer vor allem gegen das Kopieren bestehender Programme, das Patentrecht bietet Schutz vor der Verwertung zugrundeliegender Ideen in neuen Programmen.

Die **gewerbliche Anwendbarkeit** ist eine zwingende Schutzvoraussetzung. Bei Hard- oder Softwareerfindungen ist sie aber praktisch immer gegeben (s. dazu BGE 96 I 401 E. 1a, wo es um eine Maschine zur Berechnung des Biorhythmus ging). Auf die Wahrscheinlichkeit eines kommerziellen Erfolgs kommt es nicht an. Siehe bezüglich der übrigen Patentvoraussetzungen **§ 11** Patente: Der Schutz von technischen Innovationen, Rz. 3.1 ff. 33.2

34

Softwarebezogene Erfindungen gehören gemäss der schweizerischen und europäischen Eintragungspraxis nur dann zum Gebiet der Technik, wenn besondere Kriterien erfüllt sind. Nach dem derzeitigen Stand der Rechtsprechung ist dies insbesondere in folgenden Fällen anzunehmen:

- Die Erfindung betrifft die Steuerung der **internen Funktionsweise des Computers** selbst oder seiner Schnittstellen (z.B. Art der Speicherverwaltung durch Betriebssysteme).
- Die Erfindung betrifft die Steuerung **nachgelagerter technischer Komponenten** (z.B. Industrieanlagen, welche physikalische oder chemische Effekte erzielen).
- Die Erfindung betrifft die **Verarbeitung technischer Daten** (z.B. digitale Bilder oder verschlüsselte elektronische Nachrichten) und diese Verarbeitung betrifft technische Aspekte der Daten (z.B. die Codierung, die technische Eignung zur Weiterverarbeitung o.Ä.).

Umfasst ein Patentanspruch nebst softwarebezogenen Merkmalen technische Mittel (z.B. Prozessoren, Speicher, Schnittstellen, Sensoren usw.) ist gemäss der europäischen Eintragungspraxis die Technizität gegeben. Bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit wird dann zwischen technischen und nicht-technischen Merkmalen differenziert («COMVIK»-Ansatz). Das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum (IGE) verfolgt bei der Prüfung der Technizität von Schweizer Patentanmeldungen einen ähnlichen Ansatz. Weil Neuheit und erfinderische Tätigkeit nicht Gegenstand der amtlichen Prüfung des IGE sind, wird die Technizität der Merkmale solcher «gemischter» Ansprüche oft erst im Streitfall (gerichtlich) beurteilt.

Software kann nur ausgeführt werden, wenn sie in einen Arbeitsspeicher geladen wird, was physikalisch zur Übertragung elektrischer Signale – und i.d.R. auch zu einer Veränderung von Magnetisierungszuständen in Speichern – führt. Durch die Anwendung von Computerprogrammen werden somit Naturkräfte (insb. elektrische Energie) nutzbar gemacht. Obwohl Softwareerfindungen also mit technischen Effekten einhergehen, gelten sie gemäss Praxis in der Schweiz und in Europa nicht *per se* als technisch: Im **Europäischen Patentübereinkommen** gibt es einen generellen Ausschluss von der Patentierbarkeit von Computerprogrammen als solche. Art. 52 Abs. 2 lit. c EPÜ lautet: «*Als Erfindungen [...] werden insbesondere nicht angesehen: [...] Programme für Datenverarbeitungsanlagen.*» Dies wird jedoch durch Abs. 3 derselben Bestimmung relativiert: *«[...] Absatz 2 steht der Patentfähigkeit der in dieser Vorschrift genannten Gegenstände oder Tätigkeiten nur insoweit entgegen, als sich die europäische Patentanmeldung oder das europäische Patent auf die genannten Gegenstände oder Tätigkeiten als solche bezieht.»* 34.1

34.2 **Hardware** gehört demgegenüber ohne Einschränkung zum Gebiet der Technik. Gleiche Funktionen können oft sowohl durch Hardware oder durch Software realisiert werden. Die Grenzen zwischen Hard- und Software sind bei in Computerchips verkörperten Steuerungen ohnehin fliessend. Indessen sprechen verschiedene Gründe für eine besonders sorgfältige Prüfung von Softwarepatenten.

34.3 Computerprogramme bestehen i.d.R. aus zahlreichen Elementen, von denen einzelne erfinderischer Natur sein mögen. Erfinderisch kann aber auch die nicht naheliegende Kombination bekannter Elemente sein. Ein integraler Schutz ganzer Computerprogramme ist nicht Aufgabe des Patentrechts. Ein solcher Schutz würde einerseits zu weit gehen, weil damit auch nichterfinderische Leistungen umfasst würden, andererseits aber zu wenig weit, weil statt an den zugrundeliegenden Ideen an deren Ausdrucksform angeknüpft würde – wofür das Urheberrecht zuständig ist. Es geht somit nicht um den Schutz von Computerprogrammen an sich, sondern um denjenigen von Erfindungen aus dem Bereich der Software. Die Richtlinien des IGE für die Sachprüfung der nationalen Patentanmeldungen vom 1.1.2019 verwenden dementsprechend den Begriff der **«computerimplementierten Erfindung»** (vgl. auch Richtlinien EPA, Kap. G/II/3.6).

34.4 Computerprogrammen liegen letztlich mathematische Prinzipien zugrunde. Diese Prinzipien gehören grundsätzlich nicht zum Bereich der Erfindungen (Art. 52 Abs. 2 lit. a EPÜ). Im EPA-Entscheid vom 15.7.1986 (T 0208/84, ABl. EPA 1/87 14, GRUR Int. 1987, 173 «Vicom»), wird folgerichtig festgehalten, dass **mathematische Methoden** als solche keinen Patentschutz erlangen können, wohl aber die Anwendung dieser Methoden, wenn dadurch über die blosse Zahlenverarbeitung hinaus auf physikalische Erscheinungen eingewirkt wird.

34.5 In der Diskussion um die Patentierbarkeit von Computerprogrammen wurde oft an den Begriff des **Algorithmus** angeknüpft (s. dazu auch Frei, 124 f.; Neff/Arn, 134 ff.). Dieser Terminus wird sowohl in der Mathematik als auch in der Informatik verwendet. Er wird vorliegend als eindeutige Handlungsvorschrift zur Lösung eines Problems oder einer Klasse von Problemen in endlich vielen Schritten verstanden. Computerprogramme beinhalten somit stets Algorithmen. Nach dem hier vertretenen Verständnis ist dieser Begriff jedoch weit zu fassen und kann sowohl abstrakte – und damit freihaltebedürftige – mathematische Lösungsprinzipien als auch konkrete technische Lösungswege umfassen (s. dazu allerdings differenzierend IGE, Richtlinien Sachprüfung, Ziff. 2.1.1). Er ist somit alleine nicht geeignet zur Beurteilung der Patentfähigkeit computerbezogener Erfindungen.

34.6 Falls **Funktionen** von Programmen (z.B. Fettdruck bei Textverarbeitungsprogrammen, Möglichkeit zum Rückgängigmachen von Bildbearbeitungsschritten, Sortiermöglichkeiten in Tabellen) *per se* nicht-technisch sind, sind sie weder urheberrechtlich noch patentrechtlich monopolisierbar. Entsprechenden Patentansprüchen fehlt die Patentfähigkeit, weil solche Merkmale aufgrund ihrer fehlenden Technizität nicht zur Abgrenzung vom Stand der Technik beitragen. Dies gilt selbst dann, wenn die Funktion von den bereits existierenden Programmen noch nicht erfüllt wird (z.B. weil das Bedürfnis bisher noch nicht erkannt wurde oder noch kein technischer Weg zu dessen Befriedigung gefunden wurde). Schutzfähig sind hingegen die technischen Lösungswege zur Erfüllung der betreffenden Funktion. Funktionen technischer Art (z.B. das Generieren eines bestimmten Steuerparameters für eine Werkzeugmaschine oder die Identifikation eines zu einem Organ gehörenden Gebiets bei einem Computertomogramm) können als solche geschützt werden, wenn sie neu und erfinderisch sind und wenn dem Fachmann im Rahmen einer Patenanmeldung ein Weg zur Umsetzung aufgezeigt wird.

Software durchläuft i.d.R. verschiedene Entwicklungsstufen von der Konzeption über die Implementierung in Sourcecodeform bis zum funktionsfähigen Computerprogramm (s. dazu vorne Rz. 16.1 f.). Erst der Ablauf des Objectcodes bzw. Executables führt zu technischen Effekten (d.h. dem Fluss elektrischer Energie oder optischer Signale). Patentrechtlich relevant sind aber die zugrundeliegenden Ideen. Diese sind in Konzepten, Sourcecodes etc. materialisiert. Wie in anderen Bereichen (z.B. Maschinenbau) ist patentrechtlich aber nicht der **Plan** selbst, sondern die zugrundeliegende Erfindung schützbar (Art. 52 Abs. 2 lit. c EPÜ nennt Pläne im gleichen Absatz wie Programme für Datenverarbeitungsanlagen). 34.7

Computerprogramme sind zudem gegenüber blossen **Daten** abzugrenzen. Patentrechtlich schützbar sind nicht statische Informationen, sondern Verfahren bzw. funktionsfähige Lösungen (s. dazu vorne Rz. 1.1). 34.8

Grundsätzlich kann unterschieden werden zwischen **Herstellungsverfahren**, welche durch dazu konstruierte Einrichtungen selbsttätig ausgeführt werden (d.h. technische Verfahren), und **Arbeitsverfahren**, bei welchen einzelne Arbeitsschritte durch den Menschen gesteuert werden (d.h. Anweisungen an den menschlichen Geist; s. dazu Kulhavy, sic! 2005, 774 ff.; Frei, 127). Allerdings betreffen Erfindungen auf dem Gebiet der Informatik i.d.R. einzelne Elemente in einem Gesamtsystem. Zu ihrer Umsetzung können weitere erfinderische Schritte notwendig sein. Umgekehrt könnten Prozesse, welche heute noch menschliche Intervention erfordern, in Zukunft ihrerseits durch Computerprogramme erledigt werden. Die Beantwortung der Frage, ob menschliche Umsetzungsschritte erforderlich sind, erlaubt alleine keine abschliessende Beantwortung der Frage der Technizität, bildet aber ein wichtiges Indiz. Dies gilt insb. für grafische Benutzeroberflächen: Unterstützen diese den Nutzer durch eine ständige und/oder geführte Mensch-Maschine-Interaktion glaubhaftbei der Ausführung einer technischen Aufgabe, sind sie schützbar. Beziehen sich die dargestellten Informationen und/oder Bedienungselemente letztlich auf subjektive Interessen oder Präferenzen der Nutzer oder unterstützen Sie diese bei einer nichttechnischen Entscheidung, liegt i.d.R. kein technischer Charakter vor (vgl. EPA, 1.4.2009, T 1143/06; 2.8.2012, T 1741/08; 10.11.2016, T 1802/13; Richtlinien EPA, Kap. G/II/3.7). 34.9

Die Diskussion über die Schutzwürdigkeit von Computerprogrammen wurde – ausgehend von den Entwicklungen des US-amerikanischen Rechts – oft parallel mit derjenigen der Schützbarkeit von **Geschäftsmethoden** geführt. Letztere sind grundsätzlich nicht technischer Natur. Allerdings wurde immer wieder versucht, patentrechtlich nicht schützbare Geschäftsideen (z.B. Methoden des E-Commerce) durch eine Implementierung in Computerprogramme zu monopolisieren (s. etwa EPA, 21.4.2004, T 0258/03, ABl. EPA 2004, 575 – «Auktionsverfahren/Hitachi», besprochen bei Weibel, sic! 2015, 514 ff.; und Kulhavy, sic! 2005, 774 ff.). Die neuere Praxis des EPA prüft daher zu Recht, ob die erfinderische Leistung im Bereich der technischen oder der nichttechnischen Elemente liegt. Merkmale, die nicht zum technischen Charakter der Erfindung beitragen, werden bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit ausser Acht gelassen bzw. als zwingend zu erfüllende Vorgabe in die Aufgabe an den (technischen) Fachmann integriert (s. dazu etwa EPA, 26.9.2002, T 0641/00, ABl. EPA 2003, 352 – «Zwei Kennungen/Comvik»; sowie Richtlinien EPA, Kap. G/VII/5.4). 34.10

In einer ersten Phase wurden vom EPA nur **hardwarebezogene Softwareerfindungen** zur Eintragung zugelassen. Da die Grenzen bis zu einem Grad fliessend blieben, die Patenteintragung indessen nur entweder zugelassen oder aber verweigert werden 34.11

kann, ist diese Unterscheidung zu Recht auf Kritik gestossen (s. dazu die vertiefte Analyse der älteren Praxis bei Frei, 132 ff.; Closa et al., 173 ff.). Unter dem Einfluss des damals grosszügigeren US-amerikanischen Patentrechts hat das EPA seine bisherige Praxis 1998 liberalisiert (EPA, 1.7.1998, T 1173/97, ABl. EPA 1999, 609 ff. – «Programm-Produkt/IBM»; s. dazu auch Heinrich, Art. 1 PatG N 42 ff.; Frauenknecht, sic! 2001, 715 ff.; Welch/Müller, sic! 2002, 292 ff.). Entscheidend ist danach, dass das Programm beim Betrieb eine **weitere technische Wirkung** hervorbringt, welche über die normalen physikalischen Vorgänge beim Programmablauf – d.h. Änderungen von Magnetisierungszuständen in Arbeitsspeichern – hinausgeht (s. dazu auch EPA, 11.12.2002, T 0125/01; 23.2.2006, T 0424/03 – «Clipboard Formats I/ Microsoft»; sowie die Analyse der Rechtsprechung bei Singer/Stauder, Art. 52 EPÜ N 36 ff.; Calame, Softwareschutz, 335 ff.; Thouvenin/Berger, Kap. 6/2.3/3). Das ist insb. in den nachfolgend erwähnten Fallgruppen anzunehmen (s. dazu im Einzelnen die Richtlinien EPA, Kap. G/II/3.6):

- Die Erfindung betrifft die Steuerung der **internen Funktionsweise des Computers** selbst oder seiner Schnittstellen, z.B. Art der Speicherverwaltung durch Betriebssysteme (s. dazu EPA, 25.1.2007, T 0121/06; 18.4.2007, T 1351/04; 6.10.1988, T 0006/ 83, ABl. EPA 1-2/90, 5 – «Datenprozessornetz/IBM»; s. in diesem Zusammenhang aber auch BGH, 22.4.2010, Xa ZB 20/08 in der Beschwerdesache betreffend die Patentanmeldung DE 102 32 674.6-53, wonach es ausreichen soll, dass der Ablauf eines Computerprogramms zur Lösung eines technischen Problems ausserhalb der Datenverarbeitungsanlage eingesetzt wird). Ebenfalls eine weitere technische Wirkung liegt vor, wenn die Erfindung auf spezifischen Überlegungen zur internen Funktionsweise des Computers beruht (s. dazu EPA, 21.11.2014, T 1358/09 – «Classification/BDGB Enterprise Software»).
- Die Erfindung betrifft die **Steuerung eines technischen Verfahrens** (also z.B. nachgelagerter technischer Komponenten), z.B. Industrieanlagen, welche physikalische oder chemische Effekte erzielen (s. dazu EPA, 21.5.1987, T 0026/86, ABl. EPA 1-2/ 88, 19 – «Röntgeneinrichtung/Koch & Sterzel»; 19.3.1992, T 0854/90, ABl. EPA 11/ 93, 669 – «Kartenleser/IBM»; 13.12.2006, T 1227/05 ABl. 2007, 574 – «Schaltkreissimulation»; anders jedoch EPA, 12.12.1989, T 0158/88, ABl. EPA 11/91, 566 – «Schriftzeichen/Siemens»). Generell erscheint die Signalverarbeitung techniknäher zu sein als die reine Verarbeitung von Daten (s. dazu auch IGE, Richtlinien Sachprüfung, Ziff. 2.1.1).

34.12 2008 legte die Präsidentin des EPA der Grossen Beschwerdekammer vier Fragen betreffend die Patentierbarkeit von Software vor. Damit wurde bezweckt, eine einheitliche Rechtsprechung aller technischen Beschwerdekammern in Hinblick auf den Beitrag von Software-Merkmalen zu einer patentfähigen Erfindung zu erreichen. Die Grosse Beschwerdekammer anerkannte zwar die grundsätzliche Bedeutung der Fragen, trat jedoch nicht auf sie ein, weil bereits ein ausgefeiltes System bestehe, um den erfinderischen Schritt einzuschätzen (Vorlage G 3/08, Opinion of the Enlarged Board of Appeal of 12 May 2010 in relation to a point of law referred by the President of the European Patent Office pursuant to Article 112[1][b] EPC; s. dazu auch Thouvenin, sic! 2010, 808 ff.).

34.12a Der Grossen Beschwerdekammer wurden sodann 2019 drei Fragen betreffend die Patentierbarkeit von computerimplementierten **Simulationsverfahren** vorgelegt (Vorlage G 1/19 vom 22.2.2019 [Pending referral]; s. dazu EPA, Amtsblatt April 2019, A35, T 0489/14, Abl. EPA 5/19, A35; s. dazu auch Vallone, sic! 2019, 659 ff.). Die

vorlegende Beschwerdekammer war der Ansicht, zu diesem Thema würden einander widersprechende Entscheidungen der verschiedenen Beschwerdekammern vorliegen. Falls die Grosse Beschwerdekammer auf die Vorlage eintritt, wird sie zu entscheiden haben, ob computerimplementierte Simulationsverfahren überhaupt patentfähig sein können. Falls ja, stellt sich insbesondere die Frage, welche Anforderungen an die Technizität der Merkmale gestellt werden, insbesondere ob es ausreicht, dass Merkmale auf technischen Prinzipien basieren, die dem simulierten System oder dem simulierten Prozess zugrunde liegen. Generell wird davon ausgegangen, dass ein Simulationsverfahren einen technischen Zweck hat, wenn das Verhalten einer hinreichend bestimmten Klasse von technischen Gegenständen oder spezifischen technischen Prozessen simuliert wird; der Anspruch ist entsprechend funktional zu beschränken. Es ist nicht notwendig, dass ein Anspruch auch ein materielles Endprodukt (oder dessen Herstellung) umfasst (s. dazu EPA, 13.12.2006, T 1227/05, Abl. EPA 11/07, 574 – «Schaltkreissimulation I/Infineon Technologies»). Bei der computergestützten Konstruktion eines spezifischen technischen Gegenstandes, verfolgt die Bestimmung eines technischen Parameters einen technischen Zweck, wenn der Parameter untrennbar mit der technischen Funktion des technischen Gegenstands verbunden ist und die Bestimmung auf technischen Überlegungen beruht. Wenn allerdings das Ergebnis der beanspruchten computergestützten Bestimmung des Parameters von Entscheidungen abhängt, die ein menschlicher Nutzer treffen muss, so fehlt es an einer technischen Wirkung (s. dazu EPA, 6.2.2007, T 0471/05; 6.2.2007, T 0625/11; 3.9.2014, T 0835/10 – «Array transformation/Mentor Graphics»). Technische Überlegungen allein genügen allerdings nicht: Falls ein Verfahren grundsätzlich auch ohne Einsatz eines Rechners, auf rein gedanklicher Ebene, durchführbar ist, fehlt es am technischen Charakter (s. dazu EPA, 12.7.2005, T 0914/02).

34.12b **Datenmodelle und andere Informationsmodelle** auf abstrakter logischer Ebene haben per se keinen technischen Charakter (s. dazu im Einzelnen die Richtlinien EPA, Kap. G/II/3.6.3). Wenn Datenstrukturen oder Datenformate jedoch funktionelle Daten beinhalten, die der Steuerung einer Vorrichtung dienen, die die Daten verarbeitet, so umfassen oder reflektieren die Daten technische Merkmale der Vorrichtung. Im Gegensatz dazu sind kognitive Daten nur für menschliche Nutzer der Vorrichtung relevant – sie können somit nicht zur Erzeugung einer technischen Wirkung beitragen (s. dazu EPA, 15.3.2000, T 1194/97, Abl. EPA 12/00, 525 – «Datenstrukturprodukt/Philips»).

34.12c Verfahren zum **Verschlüsseln, Entschlüsseln oder Signieren von elektronischen Nachrichten** werden als technisch betrachtet, auch wenn sie im Wesentlichen auf mathematischen Methoden beruhen (s. dazu EPA, 30.5.2000, T 0027/97 – «Cryptographie à clés publiques/France Telecom»; 30.11.2010, T 1326/06 – «RSA Schlüsselpaarberechnung/Giesecke & Devrient»).

34.12d Algorithmen, die der **Künstlichen Intelligenz** und dem **maschinellen Lernen** zugrunde liegen, sind per se abstrakter mathematischer Natur. Wie bei anderen mathematischen Methoden können jedoch technische Anwendungen dem Patentschutz zugänglich sein. Dazu gehört z.B. die automatische Steuerung einer technischen Vorrichtung gestützt auf erfasste und geeignet verarbeitete Daten aus dem bisherigen Betrieb der Vorrichtung (s. dazu EPA, 29.9.1989, T 0297/86). Ein weiteres Bsp. ist die Klassifizierung von digitalen Bilddaten (s. dazu EPA, 11.6.2015, T 1286/09 – «Image classifier/Intellectual Ventures»). Im Gegensatz dazu wird die Klassifizierung von Textdokumenten oder gar von abstrakten Datensätzen nicht als technische Tätigkeit aufgefasst

(s. dazu EPA, 21.11.2014, T 1358/09 – «Classification/BDGB Enterprise Software»; 21.9.2012, T 1784/06 – «Classification method/Comptel»).

34.12e Im Europäischen Patentübereinkommen sind nicht nur Computerprogramme als solche von der Patentierbarkeit ausgeschlossen, sondern auch die Wiedergabe von Informationen als solche (Art. 52 Abs. 2 lit. d i.V.m. Art. 52 Abs. 3 EPÜ). Dies ist vorliegend insb. für die Schutzfähigkeit von (grafischen) **Benutzeroberflächen** von Bedeutung. Ein Layout für eine grafische Benutzeroberfläche (GUI) als solches gilt im Grundsatz als nichttechnisch. Es erhält aber einen technischen Charakter, wenn die Art der Wiedergabe eine glaubhafte technische Wirkung hat (s. dazu EPA, 1.4.2009, T 1143/06 – «Data selection system/British Telecommunications»). Dies ist insb. dann gegeben, wenn das GUI den Nutzer durch eine ständige und/oder geführte Mensch-Maschinen-Interaktion glaubhaft bei der Ausführung einer technischen Aufgabe unterstützt oder wenn einem Nutzer ein interner Zustand in einem technischen System vermittelt wird (s. dazu EPA, 2.9.2015, T 0336/14 – «Presentation of operating instructions/Gambro»; 10.11.2016, T 1802/13 – «Brain stimulation/Cleveland»; 27.4.2010, T 0528/07 – «Portal System/Accenture»; 25.7.2014, T 2035/11 – «Navigation System/Beacon Navigation»). Merkmale, die ausschliesslich darauf abzielen, die Art und Weise, in der Informationen durch den menschlichen Verstand des Nutzers aufgenommen oder verarbeitet werden, zu verbessern, gelten als nichttechnisch (s. dazu EPA, 11.7.2013, T 1670/07 – «Shopping with mobile device/Nokia»; 2.8.2012, T 1741/08 – «GUI layout/SAP»; 12.6.2015, T 1958/13 – «Single-drag gesture/LG»).

34.13 Im Jahr 2000 wurde ein erfolgloser Versuch unternommen, die Bestimmung des **EPÜ**, welche die Patentierung von Computerprogrammen als solche ausschliesst, durch eine Revision des Abkommens zu streichen. In der EU wurde bisher ebenfalls erfolglos über eine Harmonisierung der Eintragungsvoraussetzung von Softwareerfindungen diskutiert (s. den **Vorschlag der EU-Kommission** für eine Richtlinie über die Patentierbarkeit computerimplementierter Erfindungen, KOM 2002/92; s. zur Geschichte des gescheiterten Richtlinienvorschlages im Einzelnen Calame, SIWR IV, 672 ff.).

34.14 Das **schweizerische Patentgesetz** enthält im Gegensatz zum EPÜ keine expliziten Bestimmungen über den Schutz von Computerprogrammen oder dessen Ausschluss. Im Zusammenhang mit der (fehlenden) Patentfähigkeit eines gedruckten Nachschlagewerks entwickelte das Bundesgericht die Formel, dass «Anweisungen an den menschlichen Geist» nicht schützbar seien (BGer 14.6.1968, PMMBl 1968 I, 52 ff., BGE 95 I 579; siehe dazu auch Frei, 109 f.). Im gleichen Jahr hatte die Beschwerdekammer des damaligen BAGE erstmals die Frage der Patentfähigkeit eines Computerprogramms zu entscheiden (BAGE, 3.9.1968, PMMBl 1968 I, 53; s. dazu auch Frei, 110 f.). Es ging um ein Programm, welches der Berechnung bautechnischer Leistungen diente. Die Beschwerdekammer nahm hier auf die vom Bundesgericht verwendete Formel Bezug. Während längerer Zeit wurden nun Computerprogramme mit «Anweisungen an den menschlichen Geist» gleichgesetzt, um ihre Schutzfähigkeit generell zu verneinen. Das **Bundesgericht** hat die Formel in BGE 95 I 579 E. 4 auf ein Verfahren zur Verteilung elektrischer Energie angewandt und entschieden, dass mathematische Lösungsmethoden auch dann nicht patentfähig seien, wenn sie auf ein technisches Problem angewendet werden. In BGE 98 Ib 396 E. 4 wurde apodiktisch festgehalten, dass Computerprogramme nicht patentrechtlich schützbar seien. Mit der steigenden wirtschaftlichen Bedeutung von Computerprogrammen erhöhte sich indessen das Bedürfnis nach einem wirksamen Patentschutz. 1975 hat die **Beschwerdekammer des BAGE** die Schützbarkeit eines Computerprogramms unter

bestimmten Voraussetzungen erstmals bejaht (BAGE, 4.2.1975, PMMBl 1975 I, 30). Die Anwendung jenes Programms hatte über den blossen Ablauf im Computer hinaus Wirkungen auf Naturkräfte erzeugt (insb. Steuerung der Produktionstemperatur einer Industrieanlage). Seither ist es in der Schweiz – soweit ersichtlich – nicht mehr zu Entscheiden über die Patentierbarkeit von Computerprogrammen gekommen.

34.15 Die heutige Praxis des IGE zur Eintragungsfähigkeit von computerimplementierten Erfindungen lehnt sich eng an diejenige des **EPA** an (s. dazu auch IGE, Richtlinien Sachprüfung, Ziff. 2.1.1; CR PI-Scheuchzer, Art. 1 PatG N 58 ff.; Bertschinger, Rz. 4.30 ff.; Frei, 121). Gemäss den Prüfungsrichtlinien kann sich der technische Charakter aus der Aufgabestellung, den Mitteln, den Wirkungen oder den zu ihrer Erzielung notwendigen Überlegungen ergeben. Weil Neuheit und erfinderische Tätigkeit nicht Gegenstand der amtlichen Prüfung des IGE sind, wird die Technizität der Merkmale von «gemischten» Ansprüchen oft erst im Streitfall (gerichtlich) beurteilt.

B. Art des Patents

35 Durch Patente kann ein Programm mit bestimmten Eigenschaften (Vorrichtungspatent/Stoffpatent/Erzeugnispatent), ein bestimmtes Herstellungsverfahren (Verfahrenspatent) oder eine Methode für den Betrieb einer Vorrichtung geschützt werden.

35.1 Für Softwareerfindungen kommen **alle drei Patentarten** in Betracht (s. dazu Richtlinien EPA, G/II/3.6; Frei, 158; Thouvenin/Berger, Kap. 6/2.3/2; Hilty, Urheberrecht, Rz. 338). Die Technizität von Ansprüchen, welche Hardwarekomponenten umfassen, ist ohnehin gegeben. Ein Verfahren, das (explizit oder implizit) technische Mittel umfasst, das sich z.B. nur mittels Einsatz eines Computers durchführen lässt, hat ebenfalls technischen Charakter (s. dazu EPA, 21.4.2004, T 0258/03, ABl. EPA 2004, 575 – «Auktionsverfahren/Hitachi», besprochen bei Weibel, 514 ff.; und Kulhavy, 774 ff.).

35.2 Das Patentrecht bezweckt nicht den Schutz ganzer Computerprogramme, sondern einzelner softwaretechnischer Erfindungen. Daher sind bei der Anmeldung grundsätzlich keine Ausdrucke des ganzen Programms (z.B. des Sourcecodes) einzureichen, sondern die beanspruchte Erfindung ist sprachlich – allenfalls ergänzt durch Ablaufdiagramme etc. – zu **beschreiben** (s. dazu im Einzelnen die Richtlinien EPA, Kap. F/II/4.12, sowie die Musterbeispiele bei Closa et al., 51 ff.). Bei Erfindungen im Bereich Künstliche Intelligenz bzw. maschinelles Lernen ist es ratsam, detaillierte Informationen zum verwendeten Algorithmus (einschliesslich z.B. Topologie und Gewichte eines künstlichen neuronalen Netzes) und/oder zur Trainingsphase (einschliesslich der herangezogenen Daten) in die Anmeldung aufzunehmen (s. auch Richtlinien EPA, Kap. G/II/3.3.1; Fischer, epi Information 1/19, 45).

C. Rechte an der Erfindung

36 Das Patentgesuch kann auch durch eine juristische Person (z.B. die Arbeitgeberfirma) gestellt werden. Der bzw. die Erfinder haben jedoch Anspruch auf Nennung in der Patenschrift (Art. 4ter PVÜ).

36.1 Im **Arbeitsrecht** wird zwischen verschiedenen Kategorien von Erfindungen unterschieden (Art. 332 OR; s. dazu im Einzelnen **§ 14** Rechte an Entwicklungen des

Arbeitnehmers). Es gibt jedoch im Gegensatz zum Urheberrecht keine softwarespezifische Regelung. Das bedeutet, dass die Rechte an einer Erfindung, welche ein Arbeitnehmer bei der Entwicklung einer Software ausserhalb seiner vertraglichen Pflichten macht, ohne besondere Vereinbarung auch dann nicht automatisch auf den Arbeitgeber übergeht, wenn die Urheberrechte am Programmcode der Software gestützt auf Art. 17 URG vom Arbeitgeber ausgeübt werden dürfen.

D. Schutzumfang

37 Der Inhaber kann anderen die kommerzielle Ausführung des Patents («Nachmachen») und das «Nachahmen» verbieten, d.h. die Ausführung mit nicht substanziellen Abweichungen («äquivalente Patentverletzung»).

37.1 Falls nicht der Sourcecode unmittelbar vorliegt, kann der Nachweis, dass gewisse softwarebezogene Merkmale eines geltend gemachten Patentanspruchs benutzt sind, schwierig sein. Dies kann die Durchsetzung von entsprechenden Patentansprüchen im Rahmen einer Verletzungsklage erschweren. Die Schweizerische Zivilprozessordnung und das Patentgesetz sehen in diesem Zusammenhang **Beweissicherungsmassnahmen** vor, insb. die «genaue Beschreibung» (Art. 77 Abs. 1 lit. b PatG i.V.m. Art. 158 Abs. 1 lit. a ZPO), welche durch eine Abordnung des Bundespatentgerichts in den Räumlichkeiten einer Gesuchsgegnerin vorgenommen wird. Beantragt eine Partei eine solche Beschreibung, so hat sie glaubhaft zu machen, dass ein ihr zustehender Anspruch in Bezug auf die zu beschreibenden Vorrichtungen oder Verfahren verletzt ist oder eine Verletzung zu befürchten ist (Art. 77 Abs. 2 PatG). Für Tatsachen, die gestützt auf die Beschreibung bewiesen werden sollen, wird keine Glaubhaftmachung verlangt, aber es sind substantiierte Behauptungen vorzubringen (BGE 138 III 76 E. 2.4.2; BGer 24.11.2017, 4A_338/2017, E. 2.1). Die Gewährung einer Beschreibung zur Beweissicherung setzt voraus, dass die zu belegenden Tatsachen der gesuchstellenden Partei nicht ohne Gerichtsintervention zugänglich sind (BPatGer 23.5.2018, S2018_001, E. 4.2). Ebenso soll die Gesuchstellerin angeben, mit welcher Methodik und in welchem Setup die durch die Software erzeugten Wirkungen, die auf die Verletzung (oder Nicht-Verletzung) hindeuten, ermittelt werden können (BPatGer 23.5.2018, S2018_001, E. 4.5.5). Es empfiehlt sich, bereits bei der Definition von Patentansprüchen für computerimplementierte Erfindungen der Nachweisbarkeit besonders Rechnung zu tragen.

37.2 Das Patentrecht bezieht sich primär auf die kommerzielle Nutzung (Art. 8 PatG; s. auch Berger, Schutz von Software, 52). Somit sind **Privatkopien** patentierter Software anders als im Urheberrecht grundsätzlich zulässig.

37.3 Die **Erschöpfung der Rechte an Patenten** ist in Art. 9*a* PatG geregelt. Diese Regelungen gelten auch für patentgeschützte Computerprogramme bzw. computerimplementierte Erfindungen, und zwar nach der hier vertretenen Auffassung unabhängig von der Art der Übertragung (auf Datenträger oder online). Wurde eine Ware oder ein Verfahren vom Rechtsinhaber oder mit seiner Zustimmung vom Rechtsinhaber im Europäischen Wirtschaftsraum in Verkehr gebracht, dürfen diese auch in der Schweiz verwendet werden. Hat das Patent nur untergeordnete Bedeutung für die funktionelle Beschaffenheit des Programms, so darf dieses auch von ausserhalb des Europäischen Wirtschaftsraums eingeführt werden. Dies bringt schwierige Wertungsfragen mit sich. Nach der hier vertretenen Auffassung kann das zur wettbewerbsrechtlichen Marktabgrenzung verwendete Kriterium der Substituierbarkeit auch hier verwendet wer-

den. Die patentgeschützte Erfindung ist demnach von untergeordneter Bedeutung für die Software, wenn sie für das Zielpublikum nicht kaufentscheidend ist und dieses ohne weiteres auf ein Alternativprodukt ausweichen kann. Die untergeordnete Bedeutung wird vermutet, solange der Patentinhaber nicht das Gegenteil glaubhaft macht. Eine weitere Schranke in Bezug auf die Verhinderung von Parallelimporten bildet zudem das Wettbewerbsrecht (s. Art. 3 Abs. 2 KG).

37.4 Das Patent kann zur Durchführung von Forschungs- und Versuchshandlungen benutzt werden (**Forschungsprivileg**, Art. 9 Abs. 1 lit. b PatG). Zu derartigen Zwecken dürfen unter patentrechtlichen Gesichtspunkten auch Methoden des Reverse Engineering angewendet werden (s. dazu im Einzelnen STRAUB, ZSR 2003 I, 17 f.; s. demgegenüber jedoch SHK-OERTLI, Art. 21 URG N 53).

37.5 Personen, welche die Erfindung schon vor der Anmeldung gutgläubig benutzt haben, dürfen sie im gleichen Rahmen wie vor der Anmeldung **weitergebrauchen** (Art. 35 PatG; s. dazu auch BERGER, Schutz von Software, 57).

37.6 Wer eine **abhängige Erfindung** macht, welche einen namhaften technischen Fortschritt auf dem betreffenden Gebiet bringt, hat Anspruch auf eine Gebrauchslizenz (Art. 36 PatG; siehe dazu in Bezug auf Software auch BERGER, Schutz von Software, 58).

37.7 Im Falle von den Patentschutz **überwiegenden öffentlichen Interessen** sind ebenfalls Zwangslizenzen denkbar (Art. 37 und 40 PatG; s. dazu in Bezug auf Software auch BERGER, Schutz von Software, 58). Im Bereich der Informatik ist diese Möglichkeit bisher jedoch toter Buchstabe geblieben.

37.8 **Vertragliche Lizenzen** können im Patentregister eingetragen werden und erhalten dadurch Schutz gegenüber künftigen gutgläubigen Erwerbern des Patentrechts (Art. 34 Abs. 3 PatG).

37.9 Der Patentschutz für schweizerische Patente ist auf **maximal 20 Jahre** seit der Anmeldung beschränkt, was für Computerprogramme bereits als lang erscheint (Art. 14 PatG). Bei Europäischen Patenten mit Benennung Schweiz (CH-EP) ist das entsprechende Anmeldedatum beim EPA massgebend, sodass die effektive Schutzdauer maximal um die Prioritätsfrist verlängert werden kann. Faktisch lässt sich so in der Schweiz eine Schutzdauer von 21 Jahren erreichen.

IV. Designrechtlicher Schutz

A. Schutzgegenstand

38 Durch das Designrecht können grafische Benutzeroberflächen geschützt werden, indem konkrete Bildschirmgestaltungen bzw. Elemente davon als Design angemeldet werden. Die betreffende Gestaltung muss Eigenart aufweisen (d.h. einen Gestaltungsspielraum nutzen) und neu sein.

38.1 Computerprogramme als solche oder deren Aufbau sind nicht designschutzfähig (s. dazu auch Art. 3 lit. b DesRL). Hingegen kommt ein Schutz **grafischer Benutzeroberflächen** *(Graphic User Interfaces, kurz GUI)* von Software in Betracht (s. dazu SHK-STUTZ/BEUTLER/KÜNZI, Art. 1 DesG N 18 f. und 32 f.; OFK-HEINRICH, Art. 1 DesG N 81 ff.; CELLI, in: Staub/Celli, Art. 1 DesG N 38). Sie können als eine Sammlung von ***Screenshots*** hinterlegt werden. Beim IGE wurden bisher einige wenige

grafische Benutzeroberflächen als Designs registriert. Siehe zum Schutz von nicht visuellen Elementen der Benutzeroberfläche (z.B. Tönen) auch Rz. 5.

38.2 Die Gestaltung muss **Eigenart** aufweisen (Art. 2 Abs. 2 DesG; s. dazu im Einzelnen **§ 35** Designregistrierung, Rz. 4.5 ff.). Bei der Beurteilung dieses Kriteriums sind jene Merkmale, welche interaktiv durch andere Softwarekomponenten gestaltet werden (insbesondere Betriebssysteme und Bibliotheken), grundsätzlich nicht mit zu berücksichtigen. Das Design darf sich auch nicht direkt aus einer technischen Funktion ergeben: Wo zu deren Erreichung kein Gestaltungsspielraum besteht, kann die einzig mögliche Lösung nicht monopolisiert werden. Allerdings braucht der technische Gestaltungsspielraum nicht so gross wie im Urheberrecht zu sein, da an die designrechtliche Eigenart weniger hohe Anforderungen gestellt werden als an die urheberrechtliche Individualität. Wenn eine Gestaltung aber auch die Schwelle der Individualität erreicht, sind paralleler Design- und Urheberrechtsschutz möglich, da die Zielrichtung der beiden Gesetze nicht identisch ist.

38.3 Die Gestaltung muss **neu** sein (Art. 2 Abs. 3 DesG; siehe dazu im Einzelnen **§ 35** Designregistrierung, Rz. 4.2 ff.). Die Anforderungen an die Neuheit sind allerdings weniger hoch als im Patentrecht: Eine Publikation im Ausland steht dem Schutz nur dann entgegen, wenn die massgeblichen Kreise in der Schweiz davon Kenntnis nehmen konnten. Wird Software im Internet verfügbar gemacht, besteht eine erhebliche Gefahr, dass das GUI seine Neuheit verliert.

38.4 Werden Designs von Arbeitnehmern geschaffen, so gelten die gleichen Regeln wie bei **Arbeitnehmererfindungen** (Art. 332 OR; s. dazu im Einzelnen **§ 14** Rechte an Entwicklungen des Arbeitnehmers, **§ 33** Arbeitnehmer-Design).

B. Schutzumfang

39 Mit dem Designrecht kann der Inhaber analog zum Patentrecht nur die gewerbliche Nutzung, nicht aber den Privatgebrauch verbieten (Art. 9 DesG).

39.1 Sowohl das Urheber- als auch das Designrecht schützen grafische Gestaltungen gegenüber gewerblichen Nachahmungen, welche deren charakteristische Merkmale übernehmen. Das Designrecht stellt auf den **Gesamteindruck** ab (Art. 8 DesG). Dadurch ist ähnlich wie im Urheberrecht eine freie Benutzung schutzfähiger Elemente möglich, wenn diese im Verhältnis zu den neuen Elementen bloss untergeordnete Bedeutung haben (s. dazu vorne Rz. 30.3).

40 Es gibt keine spezifischen Gesetzesbestimmungen zur Erschöpfung der Rechte an Computerprogrammen mit designrechtlich geschützten Elementen. Nach der hier vertretenen Auffassung ist aber davon auszugehen, dass diese in analoger Weise zum Urheberrecht gebraucht werden dürfen.

40.1 Das Designrecht enthält keine spezifische Bestimmung zur **Erschöpfung der Rechte an Computerprogrammen**. Nach der hier vertretenen Auffassung ist aber davon auszugehen, dass zumindest designrechtlich geschützte Software, welche vom Rechtsinhaber im Inland in Verkehr gebracht worden ist, in analoger Weise zum Urheberrecht gebraucht werden darf (s. dazu auch vorne Rz. 37.2 f.).

Die Frage der Zulässigkeit von **Parallelimporten** ist im DesG nicht ausdrücklich geregelt und wird in der Literatur kontrovers diskutiert (SHK-STUTZ/BEUTLER/KÜNZI, Art. 9 DesG N 83 ff. und Art. 46 DesG N 20 f.; STAUB, in: Staub/Celli, Art. 9 DesG N 68; OFK-HEINRICH, Art. 9 DesG N 9.52 ff.). In jedem Fall bildet aber das Wettbewerbsrechtsrecht eine Schranke zur Verhinderung von Missbräuchen (s. Art. 3 Abs. 2 KG). Das Design grafischer Benutzeroberflächen dürfte in aller Regel von geringer Bedeutung für die Kaufentscheidung der Konsumenten sein. Nach der hier vertretenen Auffassung darf Software mit designrechtlich geschützten Elementen daher grundsätzlich auch von ausserhalb des Europäischen Wirtschaftsraums eingeführt werden. 40.2

Eine **gesetzliche Lizenz** ist für Personen vorgesehen, welche das Design bereits vor der Hinterlegung gebraucht haben (Art. 12 DesG). **Vertragliche Lizenzen** können im Designregister eingetragen werden und erhalten dadurch Schutz gegenüber künftigen gutgläubigen Erwerbern des Designrechts (Art. 14 DesG). 40.3

Der Designschutz ist auf **maximal 25 Jahre** seit der Hinterlegung beschränkt, was für GUI als lang erscheint (Art. 5 DesG). 40.4

V. Topografierechtlicher Schutz

Seit 1993 kennt die Schweiz ein spezielles Gesetz zum Schutz dreidimensionaler Strukturen von Halbleitererzeugnissen (Hardwarechips). Dieses hat bisher jedoch keine praktische Bedeutung erlangt. **41**

Das ToG basiert weitgehend auf der **EU-Richtlinie 87/54/EWG** vom 16.12.1986 über den Rechtsschutz der Topographien von Halbleitererzeugnissen. Bisher wurde in der Schweiz allerdings nur in sehr geringem Mass Gebrauch von der Hinterlegungsmöglichkeit gemacht, weshalb hier auf eine nähere Darstellung verzichtet wird (s. dazu im Einzelnen VON WERDT, Diss., 92 ff.; DERS., Kopierschutz für Computerchips, 187 ff.; LÜCK, 349 ff.; TISSOT, RJN 1994, 9 ff.). 41.1

Das Topografie- und das **Patentrecht** stehen in einem komplementären Verhältnis zueinander, so dass einzelne Elemente oder Herstellungsverfahren von Halbleitertopografien als Patente angemeldet werden können, sofern diese die Voraussetzungen des Patentrechts erfüllen. 41.2

VI. Lauterkeitsrechtlicher Schutz

A. Grundsätzliches

Der lauterkeitsrechtliche Softwareschutz wurde in der Schweiz ursprünglich mit den lange fehlenden urheberrechtlichen und patentrechtlichen Schutzmöglichkeiten begründet. Die Zielrichtung des Lauterkeitsrechts und des Immaterialgüterrechts sind indessen unterschiedlich. **42**

Es gibt Aspekte der Softwareentwicklung, welche unter kein spezifisches Gesetz des Immaterialgüterrechts fallen (z.B. reines Know-how, nicht individuelle Datenbanken). Eine unfaire Ausbeutung «unvollkommener Immaterialgüter» kann bis zu einem gewissen Grad durch die Bestimmungen des UWG verhindert werden. Die 42.1

Zielrichtung des Lauterkeitsrechts und des Immaterialgüterrechts ist indessen unterschiedlich (s. dazu CR LCD-Nussbaumer, Art. 5 UWG N 31 ff. m.w.H.; DIKE Komm.-Weber/Chrobak, Art. 5 lit. c UWG N 70 ff.; BSK UWG-Arpagaus/Frick, Art. 5 UWG N 123 ff.; s. allerdings zur möglichen Parallelität der Wirkungen unter einem ökonomischen Gesichtspunkt auch § **4** Rz. 0.27 ff.).

42.2 Das UWG stellt nicht auf ein qualitatives Kriterium ab (z.B. Individualität, Eigenart oder Nichtnaheliegen), sondern auf die **Relevanz bestimmter Handlungen für den Wettbewerb** (s. zum funktionalen Ansatz des UWG, welcher den funktionierenden Wettbewerb schützen will, Botschaft UWG, 1038 ff.). Das UWG hat bisher allerdings kaum selbständige Bedeutung für den Schutz von Software erlangt, sondern kam meist nur ergänzend zu urheberrechtlichen Bestimmungen zur Anwendung (s. aber immerhin OGer ZH, 6.6.1996, S2/U/SB960165 – «Adress-Star»).

B. Generalklausel

43 Unzulässig ist nach der «Generalklausel» (Art. 2 UWG) jedes

- täuschende oder in anderer Weise gegen den Grundsatz von **Treu und Glauben** verstossende Verhalten,
- welches das **Verhältnis zwischen Mitbewerbern** oder zwischen Anbietern und Abnehmern **beeinflusst**.

43.1 Die Umschreibung des unlauteren Handelns in Art. 2 UWG ist recht unbestimmt. Das Gesetz enthält daher einerseits in Art. 3–8 UWG selbst eine Reihe von Beispielen, andererseits hat die Praxis weitere **Fallgruppen** zur Konkretisierung der Generalklausel entwickelt (s. dazu auch den Überblick über die Rechtsprechung bei CR LCD-Nussbaumer, Art. 5 UWG N 24 ff.).

43.2 Verpönt ist auch die Schaffung einer Verwechslungsgefahr zu Produkten Dritter oder zu deren Unternehmen (Art. 3 lit. d UWG). Derartige Verwechslungsrisiken können im Softwarebereich etwa durch die Produktebezeichnung (Programmnamen) oder die **Übernahme charakteristischer Elemente** von Produkteverpackungen oder Benutzeroberflächen entstehen. Allerdings ist die Wettbewerbsrelevanz von Ähnlichkeiten, welche erst bei der Nutzung eines Programms sichtbar werden, generell geringer als von solchen, welche kaufentscheidend sind.

C. Übernahme eines marktreifen Ergebnisses

44 Art. 5 lit. c UWG verbietet das gewerbliche Übernehmen und Verwerten marktreifer Arbeitsergebnisse ohne angemessenen eigenen Aufwand durch technische Reproduktionsverfahren.

44.1 Als Schutzobjekt kommt nicht nur der Objectcode, sondern auch der **Sourcecode** in Betracht, da der lauterkeitsrechtlich relevante Aufwand auch in diesem verkörpert ist (s. dazu auch Rauber, Lauterkeitsrechtlicher Softwareschutz, 70 f.). Hingegen stellen blosse Konzepte, Modelle, Prototypen etc. i.d.R. noch keine marktreifen Arbeitsergebnisse im Sinn dieser Bestimmung dar, hingegen kann ihre Verwertung gegebenenfalls unter Art. 5 lit. a oder b UWG fallen. Bei einzelnen Modulen kommt es darauf an, ob sie auch eigenständig – z.B. als Komponenten zur Integration in Dritt-

produkte – vermarktet werden können (s. dazu BSK UWG-Arpagaus/Frick, Art. 5 N 27 f., 40 und 110). Ob das Arbeitsergebnis bereits auf den Markt gebracht wurde, spielt grundsätzlich keine Rolle (s. dazu auch Neff/Arn, 90 f.).

44.2 Auch Computerprogramme, Datensammlungen und Halbleitertopografien – oder eigenständig nutzbare Teile davon – welche die Schwelle immaterialgüterrechtlichen Schutzes gerade noch nicht erreichen, dürfen von Dritten nicht mit technischen Reproduktionsmitteln vervielfältigt und vermarktet werden (s. dazu etwa OGer ZH, 24.1.2013, LK100006, sic! 2013, 697 ff. E. 7.1 und 7.2 und 9.4.3; BGE 131 III 384, E. 4.2; DIKE Komm.-Weber/Chrobak, Art. 5 lit. c UWG N 28). Unter dem Blickwinkel des UWG ist ein Reverse Engineering nicht von vornherein unlauter (s. dazu auch BGE 139 IV 17 E. 1.9, wo es allerdings um die Entschlüsselung von Fernsehprogramen ging; BSK UWG-Arpagaus/Frick, Art. 5 N 28 und 113; DIKE Komm.-Fahrländer, Art. 5 lit. a und b UWG N 11). Bestehende Software kann als **Inspirationsquelle** für ähnliche Produkte verwendet werden (s. dazu im Einzelnen Rauber, Lauterkeitsrechtlicher Softwareschutz, 59 ff. und 71; Lutz, GRUR Int. 1993, 661 f.).

44.3 Nach der hier vertretenen Auffassung lässt sich auch die Herstellung eines neuen Objektcodes durch **Rekompilation** eines inhaltlich unveränderten Sourcecodes Dritter unter Art. 5 lit. c UWG subsumieren (siehe dazu auch BSK UWG-Arpagaus/Frick, Art. 5 N 110). Das Ergebnis ist zwar nicht identisch, doch stellt der Einsatz eines Compilers ein technisches Mittel dar. Das blosse Abschreiben stellt nach der wohl h.L. kein technisches Reproduktionsverfahren i.S.v. Art. 5 lit. c UWG dar (s. dazu OGer ZH, 20.6.1989, ZR 1989, 190 – «Eurotax I»; BSK UWG-Arpagaus/Frick, Art. 5 N 85; DIKE Komm.-Weber/Chrobak, Art. 5 lit. c UWG N 40). Es kann jedoch unter die Generalklausel von Art. 2 UWG fallen, da es dort grundsätzlich nicht auf die Effizienz der eingesetzten Kopiermethode ankommt (s. dazu auch Rauber, Lauterkeitsrechtlicher Softwareschutz, 72 f.; Berger, Schutz von Software, 43).

44.4 Unzulässig kann auch die Integration in eigene Produkte sein. Beim Einbau fremder **Module** ist nicht auf den Aufwand zur Herstellung des Gesamtprodukts abzustellen, sondern auf den hypothetischen Aufwand zur Entwicklung eines entsprechenden Moduls (s. auch Rauber, Lauterkeitsrechtlicher Softwareschutz, 78).

44.5 Zur Beurteilung, ob ein «**angemessener eigener Aufwand**» betrieben wurde, ist nach der hier vertretenen Auffassung der tatsächliche Aufwand des Übernehmers mit den hypothetischen Kosten einer Neuentwicklung in Beziehung zu setzen (s. dazu Calame, Softwareschutz, 342 f.; Thouvenin/Berger, Kap. 6/4.3/3; CR LCD-Nussbaumer, Art. 5 UWG N 83 ff.; BSK UWG-Arpagaus/Frick, Art. 5 N 93 ff.; DIKE Komm.-Weber/Chrobak, Art. 5 lit. c UWG N 48 ff.). Rauber, Lauterkeitsrechtlicher Softwareschutz, 75 ff., will unter Verweis auf die Botschaft zum UWG auf den historischen Aufwand des Verletzten abstellen. Dies erscheint aber deshalb nicht sachgerecht, weil effizientere Entwicklungs- und Produktionsmethoden so nicht berücksichtigt werden könnten. Rein quantitative Analysen, wie viele Prozente des ursprünglichen Codes übernommen wurden, sind ebenfalls nicht sinnvoll, weil sie die Qualität der Eigenleistung unberücksichtigt lassen (s. demgegenüber jedoch Rauber, Lauterkeitsrechtlicher Softwareschutz, 75).

44.6 Die **Verwertung** kann sowohl in einer eigenen gewerblichen Nutzung als auch im Weiterverkauf liegen, nicht aber im rein privaten Gebrauch (s. dazu Neff/Arn, 91; BSK UWG-Arpagaus/Frick, Art. 5 UWG N 78). Bei Importeuren und Händlern ist nach der wohl h.L. darauf abzustellen, ob sie von der Übernahme bewusst profitieren.

Andernfalls stellt die blosse Weitergabe keine unlautere Handlung dar (s. dazu RAUBER, Lauterkeitsrechtlicher Softwareschutz, 80).

D. Anvertraute Unterlagen

45 Wer Einblick in fremde Arbeitsergebnisse (z.B. Sourcecodes, Entwicklungsdokumentationen und Pläne) erhalten hat – sei es, dass sie ihm anvertraut wurden oder dass er sie unberechtigterweise erfahren hat – darf diese Unterlagen nicht gegen den Willen des Berechtigten verwerten (Art. 5 lit. a und b UWG).

45.1 Ob die Unterlagen dem Verletzer anvertraut wurden oder ob er sie unberechtigterweise erfahren hat, spielt bei diesem Tatbestand keine Rolle. Auf die **Marktreife** des Ergebnisses kommt es hier ebenfalls nicht an, so dass auch Vorstufen der Programmentwicklung darunter fallen (s. dazu auch HEPP/MÜLLER/HERRMANN, Rz. 1592; sowie KGer VD, 2.9.2013, CM13.036976 60/2013/PH). Hingegen schützt das Lauterkeitsrecht nicht die solchen Unterlagen zugrundeliegenden Ideen (s. dazu im Einzelnen SCHLOSSER, 82 ff.; DIKE Komm.-FAHRLÄNDER, Art. 5 lit. a und b UWG N 7 und 32). Diese dürfen zur Schaffung eigener Werke verwendet werden.