

Softwareschutz

Herausgegeben von

Felix H. Thomann, Dr. iur., Advokat

Georg Rauber, Dr. iur., Rechtsanwalt

Autoren

Kurt U. Blickenstorfer

Urs D. Blum

Alexandra Frei

Georg Rauber

Felix H. Thomann

Nicolas von Werdt



Stämpfli Verlag AG Bern • 1998

Inhaltsübersicht

Vorwort	V
Inhaltsverzeichnis	XI
Literaturverzeichnis	XIX
Abkürzungsverzeichnis	XXVII
FELIX H. THOMANN	
Dr. iur., Advokat, Basel	
Softwareschutz durch das Urheberrecht	1
GEORG RAUBER	
Dr. iur., Rechtsanwalt, Zürich	
Lauterkeitsrechtlicher Softwareschutz (Allgemeine und softwarespezifische Gedanken zu Art. 5 lit. c UWG).	59
ALEXANDRA FREI	
Patentanwältin, Zürich	
Softwareschutz durch das Patentrecht	97
URS D. BLUM	
Dr. iur., Patentanwalt, Zürich	
Softwareschutz durch das Markenrecht	163
NICOLAS VON WERDT	
Dr. iur., Fürsprecher, Bern	
Kopierschutz für Computerchips unter besonderer Berücksichtigung des Bundesgesetzes über den Schutz von Topographien von Halbleitererzeugnissen vom 9. Oktober 1992.	187
KURT U. BLICKENSTORFER	
Dr. iur., Rechtsanwalt, Zürich	
Der Sourcecode-Escrow.	211
Sachregister	251

Inhaltsverzeichnis

Softwareschutz durch das Urheberrecht (FELIX H. THOMANN)

Allgemeines

I. Die wirtschaftliche Begründung des Softwareschutzes.	2
II. Die Entwicklung des urheberrechtlichen Softwareschutzes	
A. Die internationale Entwicklung	
1. USA.	2
2. Bundesrepublik Deutschland.	3
3. Europäische Gemeinschaften.	4
4. Internationale Verträge.	6
B. Die Entwicklung in der Schweiz	
1. Das Urheberrechtsgesetz vom 7. Dezember 1922.	7
2. Der Revisionsentwurf von 1985.	8
3. Der Revisionsentwurf von 1989 und das Urheberrechtsgesetz vom 9. Oktober 1992.	8
III. Die Rechtfertigung des urheberrechtlichen Softwareschutzes	9

Der Gegenstand des urheberrechtlichen Softwareschutzes

1. Computerprogramm und Software.	10
2. Arten der Software.	10
3. Bestandteile der Software.	11

Die Voraussetzungen des urheberrechtlichen Softwareschutzes

I. Das Computerprogramm als Werk im Sinne des Urheberrechts	11
II. Das Computerprogramm als Ergebnis menschlichen Schaffens	12
III. Die Individualität als Voraussetzung des urheberrecht- lichen Schutzes	13
IV. Der Schutzzumfang.	14
V. Sonderfragen der Schutzfähigkeit	
1. Aufeinanderfolgende Versionen desselben Programms	15
2. Programme mit verschiedenen Komponenten.	16
3. Benutzeroberflächen.	16
4. Dateiformate.	18
5. Datenbanken.	19

Der Umfang des urheberrechtlichen Softwareschutzes

I. Wer ist Urheber?.	19
II. Das Urheberpersönlichkeitsrecht.	21
III. Die Verwendungs- und Verwertungsrechte des Urhebers	
A. Die Befugnisse des rechtmässigen Erwerbers eines Programm- exemplars.	22
B. Das umfassende Verwendungsrecht des Urhebers.	23
C. Die einzelnen Verwendungs- und Verwertungsbefugnisse des Urhebers.	24
1. Das Vervielfältigungsrecht (Art. 10 Abs. 2 lit. a URG).	25

Inhaltsverzeichnis

2. Das Verbreitungsrecht	
a) Der Inhalt des Verbreitungsrechts	26
b) Die Erschöpfung des Verbreitungsrechts	26
3. Vortrags-, Aufführungs- und Vorführungsrecht	30
4. Das Wiedergabe- und Senderecht	30
5. Das Änderungsrecht	30
6. Das Vermietungsrecht	32
D. Die Verwendung unrechtmässig hergestellter Programm- exemplare	33
E. Computerprogramme und verwandte Schutzrechte	33
F. Nutzungsrechte und Nutzungsbeschränkungen	
1. Die Einräumung von Nutzungsrechten	34
2. Die rechtliche Qualifikation der Softwareüberlassung	
a) Überlassung von Standardsoftware	34
b) Überlassung von Individualsoftware	36
3. Nutzungsbeschränkungen	36
IV. Die Schranken des Urheberrechts	
1. Entschlüsselung	38
2. Anfertigung einer Sicherungskopie	39
3. Zitatright	40
4. Berichterstattung über aktuelle Ereignisse	40
5. Recht zur freien Benützung	40
6. Zeitliche Schranken (Schutzdauer)	41

Rechtsschutz

I. Zivilrechtlicher Rechtsschutz	42
A. Feststellungsklage	42
B. Leistungsklage	
1. Allgemeines	43
2. Klage auf Unterlassung, Beseitigung und Herkunfts- angabe	44
3. Klage auf Schadenersatz, Genugtuung oder Gewinn- herausgabe	44
4. Verjährung und Verwirkung	46
C. Einziehung und Urteilsveröffentlichung	46
II. Strafrechtlicher Rechtsschutz	47
A. Straftatbestände	47
B. Sanktionen	47
C. Einziehung	48
D. Widerhandlung in Geschäftsbetrieben	49

Die Durchsetzung des urheberrechtlichen Softwareschutzes

I. Zivilprozess	
A. Besonderheiten des Softwareprozesses	49
1. Aktivlegitimation (Nachweis der Berechtigung an der Soft- ware)	49
2. Nachweis der rechtswidrigen Handlung	50
3. Herausgabe des Quellcodes?	52
4. Geheimnisschutz	53
5. Gerichtlicher Experte und gerichtliche Expertise im Software- prozess	54

B.	Vorsorglicher Rechtsschutz	
1.	Das Bedürfnis nach vorsorglichem Rechtsschutz	54
2.	Die Voraussetzungen des vorsorglichen Rechtsschutzes	55
3.	Beschränkung der Beweismittel im Verfahren des vorsorglichen Rechtsschutzes?	56
C.	Hilfeleistung der Zollverwaltung	57
II.	Strafprozess	
A.	Allgemeines	57
B.	Gerichtsstand	58
C.	Nichtigkeitseinrede	58

Lauterkeitsrechtlicher Softwareschutz (GEORG RAUBER)

A.	Einleitung	60
B.	Entwicklung des lauterkeitsrechtlichen Softwareschutzes im allgemeinen	
1.	Anfänge der Diskussion	60
2.	Revision des UWG 1986	62
3.	Entwicklung von Lehre und Rechtsprechung	64
C.	Gegenstand und Umfang des lauterkeitsrechtlichen Software- schutzes gemäss Art. 5 lit. c UWG	
1.	Überblick über die relevanten Fragen	67
2.	Software als marktreifes Arbeitsergebnis	68
3.	Technisches Reproduktionsverfahren	71
4.	Fehlen eines angemessenen eigenen Aufwands	73
5.	Übernahme und Verwertung von Software	
a)	Bedeutung des Tatbestandselements «als solches»	78
b)	Auseinanderfallen von Übernahme und Verwertung	79
6.	Verbotene Verwertungshandlungen im einzelnen	80
7.	Verhältnis zur Generalklausel (Art. 2 UWG)	82
8.	Abgrenzung zum urheberrechtlichen Softwareschutz	83
9.	Schutzdauer	86
D.	Fragen der Rechtsdurchsetzung	
1.	Überblick	87
2.	Aktivlegitimation	87
3.	Schutz des Quellencodes im Prozess	91
E.	Zusammenfassung	93

Softwareschutz durch das Patentrecht (ALEXANDRA FREI)

I.	Einleitung	98
II.	Erteilungspraxis und Rechtsprechung zum Schweizer Patentrecht	
1.	Die gesetzlichen Grundlagen	106
2.	Kasuistik	
a)	«Glühstrumpfhalter»	107
b)	«Lotteriesystem»	107
c)	«Dauerwelle» (Buchhaltungssystem)	108
d)	«Uhrgehäuse», «Diensterfindung»	108
e)	«Nachschlagewerk»	109

f) «Rechenprogramm»	110
g) «Planungsverfahren»	111
h) «Biorhythmen»	112
i) «Computerauswertung»	112
k) «Verfahrensparameter»	113
3. Die geltenden Prüfungsrichtlinien	114
4. Zusammenfassung der Erteilungspraxis und Rechtsprechung zum Schweizer Patentrecht	
a) Beurteilung der Zugehörigkeit zum Gebiet der Technik (Patentierbarkeit)	114
b) Computerbezogene Erfindungen (Richtlinienpraxis)	117
c) Diskussion der Terminologie	121
d) Kritik des Kriteriums «Anweisung an den menschlichen Geist»	126
III. Exkurs: Wegleitende Entscheidungen in Deutschland	128
1. Gesetzliche Grundlagen	128
2. Kasuistik	
a) «Rote Taube»	129
b) «Dispositionsprogramm», «Straken», «Prüfverfahren», «Fehlerortung»	129
c) «Antiblockiersystem»	129
d) «Walzstabteilung»	130
e) «Seitenpuffer», «Tauchcomputer», «Chinesische Schriftzeichen»	130
3. Zusammenfassung der Rechtsprechung in Deutschland	131
IV. Erteilungs- und Beschwerdepraxis zum EPÜ	
1. Die gesetzlichen Grundlagen	131
2. Kasuistik	
a) «Computerbezogene Erfindung Vicom»	132
b) «Röntgeneinrichtung/Koch & Sterzel»	133
c) «Datenprozessornetz/IBM»	133
d) «Schriftzeichenform/Siemens»	134
e) «Kartenleser/IBM»	135
f) «Editierbare Dokumentenform»	135
g) «Universelles Verwaltungssystem»	136
3. Die geltenden Prüfungsrichtlinien	136
4. Zusammenfassung der Erteilungs- und Beschwerdepraxis zum EPÜ	
a) Beurteilung der Zugehörigkeit zum Gebiet der Technik (Patentierbarkeit)	138
b) Computerbezogene Erfindungen (Richtlinienpraxis)	140
V. Rechtsvergleichung	
1. Gegenüberstellung der Rechtsprechung und Erteilungs- bzw. Beschwerdepraxis Schweiz/Europa	
a) Entscheide	141
b) Richtlinien	148
c) Zusammenfassung der Gegenüberstellung	150
2. Synopsis der Eigenheiten Schweiz (BGE/BAGE) und Europa (EPA)	152
VI. Zusammenfassung	156

VII. Anhang	
1. Zeitablauf der Entscheide	160
2. Verzeichnis der Entscheide	161
Softwareschutz durch das Markenrecht (URS D. BLUM)	
I. Entwicklung des Markenrechtes für Software	
A. Bis 1993 keine Dienstleistungsmarke	.164
B. Ist Software eine Ware oder eine Dienstleistung?	.165
C. Schutzzumfang der Marken nach altem Recht	.165
II. Gegenstand des Markenrechtes	
A. Funktion der Marke	
1. Betriebliche Herkunft	.166
2. Qualitätsgarantie	.166
3. Unterscheidungsmerkmal	.167
4. Werbemittel	.167
B. Was kann eine Marke sein?	.167
C. Marke als Registereintrag	
1. Wofür?	.168
2. Wo? (Schweiz, IR, EU, Welt)	.169
3. Privatregister	.170
4. Wann? (First to file Prinzip)	.171
5. Wie? (Anmeldeverfahren)	.171
6. Vorabklärungen (Nachforschungen)	.172
III. Inhalt des Markenrechtes	.172
A. Exklusivrecht für gleiche und ähnliche Marken	.173
B. Für gleiche und gleichartige Waren bzw. Dienstleistungen	.173
C. Gebrauch im Zusammenhang mit der Ware, bzw. Dienstleistung	.176
D. Folgen des Nicht-Gebrauchs	.176
E. Schutzzumfang der berühmten Marke	.177
IV. Durchsetzung des Markenrechtes	
A. Zivilrechtlicher Schutz	
1. Verletzung	.178
2. Parallelimporte	.179
3. Vorsorgliche Massnahmen	.180
4. Gerichtsstand	
a) Örtlich	.181
b) Sachlich	.182
B. Strafrechtlicher Schutz	.182
1. Vorsätzliche Markenverletzung	.182
2. Piraterie	.183
C. Zollregistrierung	.184
D. Widerspruch gegen jüngere Marken	.184
Kopierschutz für Computerchips (NICOLAS VON WERDT)	
I. Einleitung	.188
II. Entwicklung des topographienrechtlichen Schutzes	.188
A. Die Entstehung des weltweit ersten Topographiengesetzes	.189
B. Die weltweite Verbreitung des gesetzlich geregelten Topographienschutzes	.190

Inhaltsverzeichnis

C. Einführung des Topographengesetzes in der Schweiz	190
III. Kopierschutz nach Patent- und Urheberrecht	
A. Patentschutz für integrierte Schaltungen	192
B. Urheberrechtsschutz für IC implementierte Computerprogramme	192
IV. Schutz von integrierten Schaltungen nach dem Topographengesetz	
A. Der Schutzgegenstand	194
1. Integrierte Schaltungen	194
2. Topographien	195
3. Teile und Entwürfe	195
B. Die Schutzvoraussetzungen	195
1. Die Festlegung	
a) Grundsätzliches	196
b) Keine Identität zwischen Topographien und der sie darstellenden «composite drawings»	196
c) Keine Identität der Masken und der damit hergestellten Topographien	197
d) Keine Identität zwischen «composite drawings» und den Masken bzw. Maskensätzen	197
e) Die Identifizierung einer Topographie anhand der «composite drawings» oder der Masken bzw. Maskensätze	198
2. Die Nichtalltäglichkeit als Schutzvoraussetzung	
a) Theoretische Grundlagen	198
b) Ein praktisches Beispiel: Brooktree vs. AMD	200
3. Die Registrierung der Topographien	203
C. Die Schutzwirkungen	204
1. Das Nachbildungsrecht	204
2. Das Inverkehrsetzungsrecht	205
D. Die Schutzausnahmen	205
1. Das «reverse engineering»	205
2. Der gutgläubige Erwerber	206
E. Die Schutzdauer	206
F. Die Durchsetzung der Schutzrechte	206
1. Der zivilrechtliche Schutz	207
2. Der strafrechtliche Schutz	207
G. Übergangsbestimmungen	207
V. Zur Bedeutung des Topographengesetzes	208

Der Sourcecode-Escrow (KURT U. BLICKENSTORFER)

I. Die EDV als Risiko im Unternehmen	212
II. Divergierende Interessen bei der Software-Lizenzerteilung	
A. Die Bedeutung des Sourcecodes	213
B. Die Interessen des Lizenzgebers	214
C. Die Interessen des Lizenznehmers	214
III. Möglichkeiten zur Sicherung des Sourcecodes	
A. Unbefriedigende Wege	
1. Die vertragliche Absicherung	215
2. Die Hinterlegung in einem Schrankfach	216
3. Die Aufbewahrung durch den Anwender	217

B.	Die Escrow-Lösung	
1.	Der Escrow im allgemeinen	217
2.	Die Idee des Escrows in der Software-Lizenzierung	218
3.	Der Sourcecode-Escrow	
a)	Was und wie ist zu sichern?	219
b)	Die Beteiligten des Escrow-Agreements	220
aa)	Der Drei-Parteien-Vertrag	221
bb)	Der Zwei-Parteien-Vertrag mit berechtigten Dritten	221
cc)	Das Vier-Parteien-Verhältnis	222
4.	Die Position des Escrow-Agenten	224
IV.	Die Rechtsgrundlagen des Escrow-Agreements	227
V.	Die typische vertragliche Ausgestaltung des Escrow-Agreements	
A.	Die Aufbewahrung des Sourcecodes	
1.	Das Hinterlegungsobjekt	
a)	Der Umfang des Hinterlegungsobjektes	228
b)	Zusicherungen zum Hinterlegungsobjekt	229
c)	Die Überprüfung des Hinterlegungsobjektes	230
2.	Die Beschränkung der Rechtsstellung des Lizenzgebers	
a)	Das fiduziarische Eigentum am Hinterlegungsobjekt	234
b)	Das Nutzungsrecht am Quellenmaterial	236
3.	Die Aufbewahrungspflicht	237
4.	Up-dates	238
B.	Die Herausgabefälle	
1.	Allgemeines	238
2.	Einige Beispiele im besonderen	
a)	Der Konkurs	240
b)	Der Nachlass	241
c)	Die Liquidation	241
d)	Die Aufgabe der Software-Unterstützung	242
e)	Die Erfüllungsschwierigkeiten	242
aa)	Die Erklärung des Lizenzgebers	243
bb)	Die Erklärung der Geschäftsleitung des Lizenznehmers	243
cc)	Die Verbindung mit einer Sicherstellung	243
dd)	Die Verbindung mit einer Schiedsklausel	244
C.	Die Dauer des Escrows	244
D.	Die Escrow-Gebühr	245
E.	Die Haftung des Escrow-Agenten	246
F.	Andere Bestimmungen des Escrow-Agreements	
1.	Die Möglichkeit der Vertragsabtretung	246
2.	Der materielle Wert des Hinterlegungsobjektes und dessen Versicherung	247
3.	Die Pflicht zur erneuten Einlieferung beim Untergang des Hinterlegungsobjektes oder im Konkurs des Escrow-Agenten	247
4.	Die Geheimhaltungspflicht	247
5.	Die Streitverkündung	247
6.	Der Verweis auf Allgemeine Geschäftsbedingungen	248
G.	Flankierende Massnahmen zum Escrow	248
VI.	Schlussbemerkung	249