

Lösungsskizze Gesamtmodul Immaterialgüterrecht FS 2023

Die vorliegende Lösungsskizze ist nicht abschliessend. Andere Lösungen wurden bei überzeugender Begründung ebenfalls berücksichtigt.

Teil I: Urheber-, Design- und Markenrecht

Aufgabe 1: max. 22 Punkte ≈ 22% des Totals

Aufgabe 2: max. 23 Punkte ≈ 23% des Totals

Aufgabe 3: max. 5 Punkte ≈ 5% des Totals

Total Punkte: max. 50 Punkte

	Maximale Punktzahl
Aufgabe 1	Total 22
Sie möchte daher von Ihnen wissen, ob die Form des «Future-Chair» immaterialgüterrechtlich geschützt ist und/oder was sie tun muss, um die Form möglichst umfassend zu schützen.	
Immaterielle Güter können durch mehrere Immaterialgüterrechte (IGR) geschützt werden (Kumulation), wenn ein Schutzgegenstand des jeweiligen IGR vorliegt und die jeweiligen Schutzvoraussetzungen erfüllt sind. Für die Form des Stuhls kommt ein Schutz nach URG, MSchG und DesG infrage.	
<u>Urheberrecht</u>	
Ist der Stuhl ein Werk i.S.v. URG 2 I? Schutzvoraussetzungen: <ul style="list-style-type: none">• Damit ein Werk im urheberrechtlichen Sinne vorliegt, muss eine geistige Schöpfung der Literatur und Kunst mit individuellem Charakter vorliegen (URG 2 I).<ul style="list-style-type: none">○ Geistige Schöpfung (einer natürlichen Person nach URG 6).○ Werke der Literatur und Kunst (URG 2 II), dazu gehören Werke der angewandten Kunst (URG 2 II lit. f).○ Individueller Charakter: erfordert Merkmale, welche das Werk von anderen in ausreichendem Masse unterscheiden und es vom allgemein Üblichen abheben. Er liegt vor, wenn es als ausgeschlossen erscheint, dass bei gleicher Aufgabenstellung von einem Dritten das gleiche oder im Wesentlichen gleiche Werk geschaffen würde. Der individuelle Charakter bestimmt sich nach dem Gesamteindruck. Die Individualität muss dabei im Werk selbst zum Ausdruck kommen; die Umstände seiner Entstehung sind nicht relevant.○ Werke der angewandten Kunst sind Erzeugnisse, die neben dem ästhetischen Wert auch einen Gebrauchswert aufweisen. Der ästhetische Wert muss nicht überwiegen. Es genügt also, wenn der ästhetische Gehalt eines Industriedesigns über das Übliche hinausgeht.○ Das BGer hat zu Möbeln ausgeführt, dass Individualität namentlich dann zu bejahen ist, wenn sich das Möbelstück von bisherigen Stilrichtungen klar abhebt und eine neue Richtung einleitet oder wesentlich mitbestimmt. <p>Anna schöpft den vorgegebenen Gestaltungsspielraum hinreichend aus. Durch die ungewöhnlich geschwungene Form und die Beschaffenheit aus</p>	

grünem, recyceltem Kunststoff hebt sich der «Future Chair» vom allgemein Üblichen ab. Es erscheint als ausgeschlossen, dass eine andere Person einen gleichen oder im wesentlichen gleichen Stuhl geschaffen hätte. Die Individualität ist somit zu bejahen.

Schutzausschlussgründe:

- Ein Ausschlussgrund nach URG 5 ist nicht ersichtlich.

Erwerb:

- Der urheberrechtliche Schutz wird im Gegensatz zu den Registerrechten formlos erlangt; das Urheberrecht entsteht ipso iure durch den Realakt der Schöpfung (URG 29 I).

Fazit: Der Stuhl ist ein Werk der angewandten Kunst. Es liegt eine geistige Schöpfung von Anna mit individuellem Charakter vor. Der urheberrechtliche Schutz ist gegeben.

Markenrecht

Eintragung des Stuhls als Marke.

Schutzgegenstand:

- MSchG 1 I: Die Marke ist ein Zeichen, das geeignet ist, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von solchen anderer Unternehmen zu unterscheiden. (Zeichenqualität und Eignung als Individualisierungsmittel).
- Markentypen (Aufzählung in MSchG 1 II): Dreidimensionale Formen können Marken i.S.v. MSchG 1 II sein.

Schutzausschlussgründe:

- Absolute Schutzausschlussgründe i.S.v. MSchG 2:
- lit. a: Zeichen, die Gemeingut sind, es sei denn, dass sie sich als Marke für die Waren oder Dienstleistungen durchgesetzt haben, für die sie beansprucht werden: Die Form ist zwar innovativ, wird von den durchschnittlich aufmerksamen Endverbrauchern aber kaum als Hinweis auf ein bestimmtes Unternehmen wahrgenommen. Damit fehlt es an der Unterscheidungskraft. Eine Verkehrsdurchsetzung liegt derzeit nicht vor.
- lit b: Formen, die das Wesen der Ware ausmachen, und Formen der Ware oder Verpackung, die technisch notwendig sind: Denkt man sich das Wesen der Ware weg, muss eine unterscheidungskräftige Gestaltungsidee zurückbleiben. Die Gestaltung des «Future Chair» geht weit über das Wesen eines Stuhls hinaus und hebt sich von den rein funktionalen Elementen ab. Der Markenschutz scheitert damit nicht an den spezifischen Grenzen von lit. b, wohl aber an der fehlenden Unterscheidungskraft im Sinn von lit. a.

Erwerb:

- Markenrecht entsteht mit der Eintragung im Register (MSchG 5).
- Bei der Eintragung werden nur die absoluten Schutzausschlussgründe von Amtes wegen geprüft (MSchG 30 II lit. c).

Fazit: Fehlende Unterscheidungskraft, keine Wahrnehmung als Kennzeichen, keine Verkehrsdurchsetzung; bestimmte Aspekte sind auch technisch notwendig, nicht aber die Form als Ganze; Markenschutz für den Stuhl derzeit nicht möglich, kann aber allenfalls später erworben werden, wenn Verkehrsdurchsetzung gelingt und nachgewiesen werden kann.

<u>Designrecht</u>	
Eintragung des Stuhls als Design.	
<p>Schutzgegenstand:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gestaltungen von Erzeugnissen oder Teilen von Erzeugnissen, die namentlich durch die Anordnung von Linien, Flächen, Konturen oder Farben oder durch das verwendete Material charakterisiert sind (DesG 1). • Erzeugnis: Industriell oder handwerklich hergestellter Gegenstand. • Beide Aspekte liegen hier vor. <p>Schutzvoraussetzungen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nach DesG 2 I ist erforderlich, dass die Form neu ist und Eigenart aufweist. • Neuheit (DesG 2 I) <ul style="list-style-type: none"> ○ Nicht neu DesG 2 II: Design ist nicht neu, wenn der Öffentlichkeit vor dem Hinterlegungs- oder Prioritätsdatum ein identisches Design zugänglich gemacht worden ist, welches den in der Schweiz beteiligten Verkehrskreisen bekannt sein konnte. ○ Objektiver Vergleich zwischen dem hinterlegten Design und dem vorbekannten Formenbestand. ○ Offenbarung DesG 3: Grundsätzlich wirkt jede Offenbarung einer Gestaltung neuheitsschädlich (Offenbarung = der Öffentlichkeit Zugänglichmachen). ○ Stand des Designs ist im Sachverhalt nicht bekannt, es kann daher von Neuheit ausgegangen werden. • Eigenart DesG 2 II: <ul style="list-style-type: none"> ○ Design weist keine Eigenart auf, wenn es sich nach dem Gesamteindruck von Design, welches den in der Schweiz beteiligten Verkehrskreisen bekannt sein konnte, nur in unwesentlichen Merkmalen unterscheidet (DesG 2 III). ○ Bestimmt sich durch einen objektiven Vergleich zwischen dem hinterlegten Design und dem vorbekannten Formenbestand. ○ Keine Detailstudie, Gesamteindruck ○ Stand des Designs ist im Sachverhalt nicht bekannt, es kann daher von Eigenart ausgegangen werden. • Schutzausschlussgründe DesG 4: <ul style="list-style-type: none"> ○ Technische Bedingtheit (DesG 4 lit. c): Der Designschutz ist ausgeschlossen, wenn die Merkmale des Designs ausschliesslich durch die technische Funktion des Erzeugnisses bedingt sind. ○ Als Design schützbar sind Gestaltungen, wenn nur ein Teil der Merkmale technisch bedingt ist, andere Merkmale jedoch eine ästhetisch motivierte Gestaltung erfahren haben. ○ Gemäss Rechtsprechung des Bundesgerichts ist Designschutz schon dann möglich, wenn eine Formalalternative besteht, wenn also die den Designschutz beanspruchende Form nicht die einzige ist, welche die technische Aufgabe löst (BGE 133 III 189 E. 6.1.2). ○ Aufgrund der grossen Formvielfalt bei Stühlen ist die Gestaltung damit nicht technisch bedingt und kann als Design geschützt werden. <p>Erwerb:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Das Designrecht entsteht mit der Eintragung im Design-Register (DesG 5 I). • Zur Hinterlegung berechtigt ist die Person, die das Design entworfen hat (DesG 7 I). • Hinterlegung beim IGE (DesG 19). • Prüfungsverfahren: 	

<ul style="list-style-type: none">○ Eingangs- und Formalprüfung○ Materielle Prüfung: beschränkte Kognition○ Nicht geprüft werden Neuheit und Eigenart (DesG 4 lit. b) sowie technische Bedingtheit (DesG 4 lit. c)○ Eintragung und Veröffentlichung (DesG 24 und DesG 25)	
<p>Fazit: Gestaltung eines Möbelstücks als klassische Anwendung des Designrechts, Neuheit und Eigenart wohl gegeben, werden aber nicht geprüft; es liegen keine Schutzausschlussgründe vor. Der Stuhl wird als Design eingetragen.</p>	

Aufgabe 2:	23 Punkte
Welche Rechte muss das Museum dafür erwerben?	
<u>Urheberrecht</u>	
<p>Verwendung des «Future Chair» für die Ausstellung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Der «Future Chair» ist urheberrechtlich geschützt. • Der Sacheigentümer kann das Werkexemplar ausstellen. Durch das Ausstellen werden keine Ausschliesslichkeitsrechte tangiert. <p>Verwendung des «Future Chair» auf den Fotografien</p> <ul style="list-style-type: none"> • Der auf den Fotografien abgebildete «Future Chair» ist urheberrechtlich geschützt. • Sind die Fotografien von A eine Vervielfältigung des «Future Chair»? <ul style="list-style-type: none"> ○ Vervielfältigung ist jede Nutzungshandlung, bei der eine Vorlage verwendet wird, um eine weitere, unabhängige Wahrnehmung des Werks zu erlauben. Der Schutzbereich ist nicht auf identische, werkgetraue Wiedergaben beschränkt. Anna schafft mit den Fotografien weitere Werkexemplare des «Future Chair». • Das Erstellen und Verwenden der Fotografien ist damit eine urheberrechtlich relevante Nutzung des urheberrechtlich geschützten «Future Chair» <p>Fotografien des «Future Chair» auf Annas Webseite:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sind die Fotografien von A urheberrechtlich geschützt? <ul style="list-style-type: none"> ○ Voraussetzungen s.o. ○ Spezialfall Fotografien: Sie sind entweder mit individuellem Charakter als Werk der Fotografie i.S.v. URG 2 II lit. g oder ohne individuellen Charakter nach URG 2 III^{bis} («Lichtbildschutz»), geschützt. 	
<p>Zwischenfazit: Die Fotografien auf der Webseite sind urheberrechtlich geschützt. Anna ist Inhaberin der Urheberrechte am «Future Chair» und an den Fotografien des «Future Chair» Die Verwendung der Fotografien tangiert daher die Urheberrechte am «Future Chair» als solchem und an den Fotografien des «Future Chair».</p>	
<p>Verwendung der Fotografien auf Plakatwänden</p> <ul style="list-style-type: none"> • Welche Ausschliesslichkeitsrechte sind tangiert? <ul style="list-style-type: none"> ○ Vervielfältigungsrecht URG 10 II lit. a ○ Verbreitungsrecht URG 10 II lit. b ○ Schranken <ul style="list-style-type: none"> ○ Museumskatalog URG 26: findet keine Anwendung, Fotografie nicht Teil der Sammlung ○ Zitat URG 25: Zitatzweck fehlt <p>Verwendung der Fotografien für Social-Media-Kanäle</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vervielfältigungsrecht URG 10 II lit. a • Recht der Zugänglichmachung URG 10 II lit. c • Schranken <ul style="list-style-type: none"> ○ Museumskatalog URG 26: findet keine Anwendung, Fotografie nicht Teil der Sammlung ○ Zitat URG 25: Zitatzweck fehlt <p>Verwendung der Fotografien für das «Coffee-Table-Book»</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vervielfältigungsrecht URG 10 II lit. a • Verbreitungsrecht URG 10 II lit. b • Aufnahme in ein Sammelwerk URG 11 I lit. b 	

<ul style="list-style-type: none"> • Schranken <ul style="list-style-type: none"> ○ Museumskatalog URG 26: findet keine Anwendung, Verkaufsartikel sind keine Kataloge ○ Zitat URG 25: Zitatzweck fehlt 	
<p>Fazit: Die Verwendung der Fotografien auf Plakatwänden, Social-Media-Kanälen und im Coffee-Table-Book tangieren verschiedene Ausschliesslichkeitsrechte der Urheberin. Das Museum muss die Nutzungsrechte dafür erwerben.</p>	
<p><u>Designrecht</u></p>	
<ul style="list-style-type: none"> • Recht zur ausschliesslichen gewerbsmässigen Benützung DesG 9 I: <ul style="list-style-type: none"> ○ Gewerbliche Nutzung: ist jede beruflich im Rahmen einer Erwerbstätigkeit erfolgende Handlung. ○ Gebrauch: Herstellen, Lagern, Anbieten, Inverkehrbringen, die Ein-, Aus-, und Durchfuhr sowie der Besitz zu diesen Zwecken (DesG 9 I). ○ Nicht abschliessend. <p>Ausstellen: Beim Ausstellen liegt kein Gebrauch des Designs im Sinne von DesG 9 I vor.</p> <p>Abbildung des Designs im «Coffee-Table-Book, auf Plakaten und in Social-Media-Kanälen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Umstritten ist, ob die Wiedergabe eines dreidimensionalen Designs in zweidimensionaler Form beispielsweise in einer Publikation zulässig ist. • Nach einem Teil der Lehre liegt kein Gebrauch vor. Nach einem anderen Teil der Lehre ist Schutzgegenstand des Designrechts nicht ein konkretes Erzeugnis, sondern eine vorgelagerte gestalterische Leistung, die sich in einer bestimmten zwei- oder dreidimensionalen Form manifestiert. Diese geschützte Leistung wird im Sinne von DesG 9 «gebraucht», wenn das Design in einem Buch abgebildet wird¹. • Gewerbliche Zwecke: Das Museum bildet das Design auf den Plakaten und bei Social Media zur Werbung für ihre Ausstellung und im «Coffee-Table-Book» zum Verkauf ab. Der Gebrauch erfolgt daher gewerblich. 	
<p>Fazit: Folgt man einem Teil der Lehre, liegt beim Abbilden des Designs in zweidimensionaler Form kein Gebrauch nach DesG vor. Nach dieser Auffassung ist die Wiedergabe durch das Museum des «Future-Chair» auf den Plakaten, Social-Media-Kanälen und im «Coffee-Table-Book» aus designrechtlicher Sicht ohne Einwilligung möglich. Folgt man dem anderen Teil der Lehre, wird das Design durch die Abbildung auf den Plakaten, Social-Media-Kanälen und im «Coffee-Table-Book» i.S.v. DesG 9 gewerblich gebraucht. Das Museum muss somit die Nutzungsrechte für den gewerblichen Gebrauch des Designs erwerben.</p>	
<p><u>Markenrecht</u></p>	
<p>Das Markenrecht verleiht der Inhaberin das ausschliessliche Recht, die Marke zur Kennzeichnung von Waren und Dienstleistungen, für die sie beansprucht wird, zu gebrauchen und darüber zu verfügen MSchG 13 I.</p>	

¹ Für Zulässigkeit: HEINRICH, DesG 9 N 32; WANG; SIWR VI, 211; gegen Zulässigkeit: STAUB, in: Staub/Celli, DesG 9 N 57; SHK-STUTZ/BEUTLER/HOTTINGER, DesG 9 N 62.

Das Ausstellen des Stuhls und die Verwendung der Fotografie tangieren keine Ausschliesslichkeitsrechte der Markeninhaberin, da kein kennzeichenmässiger Gebrauch vorliegt.	
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Aufgabe 3	5 Punkte
<p>Kann das Museum diese Fotografien trotzdem für das Coffee-Table-Book verwenden?</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • Falls Schutzfrist abgelaufen ist, sind die Fotografien frei verwendbar URG 29 III. Bei einer Ausstellung über Designklassiker der letzten 150 Jahre ist es möglich, dass die Urheberinnen und Urheber der Fotografien bereits seit 70 Jahren tot sind. Ist die Urheberin oder der Urheber eines Werkes unbekannt, erlischt der Schutz 70 Jahre nach Veröffentlichung URG 31 I. • Wenn die Rechteinhaberin oder der Rechteinhaber nach einer mit verhältnismässigem Aufwand durchgeführten Recherche unbekannt oder unauffindbar sind, können die Werke nach den Vorgaben der Bestimmung über verwaiste Werke (URG 22b) verwendet werden. • Bei Verwendung einer grösseren Anzahl von Werken, die sich in Beständen von Museen befinden, kann eine erweiterte Kollektivlizenz bei der zuständigen Verwertungsgesellschaft (Pro Litteris) eingeholt werden (URG 22b V i.V.m. URG 43a). • Die erweiterte Kollektivlizenz ist vor ihrem Inkrafttreten bekannt zu machen URG 43a III. • Ist ein Werk im Sinne von URG 22b I verwaist, können die Nutzungsrechte nach URG 10 nur über zugelassene Verwertungsgesellschaften geltend gemacht werden. Eine Kollektivverwertung findet nur hinsichtlich der Vermögensrechte statt. Die h.L. geht davon aus, dass nach dem Normzweck auch die in URG 11 geregelten Verwendungsrechte Gegenstand der Kollektivverwertung sein können.² (2 Zusatzpunkte) 	
<p>Fazit: Das Museum kann bei der zuständigen Verwertungsgesellschaft eine erweiterte Kollektivlizenz für die Verwendung der Bilder aus dem Archiv einholen und sie so trotzdem für das Coffee-Table-Book verwenden.</p>	

² OFK-REHBINDER/HAAS/UHLIG, URG 22b N 24; BARRELET/EGLOFF, URG 22b N 10; HILTY, Urheberrecht N 505.

Teil II: Sachverhalt Patent-, Know-how und Markenrecht

- Aufgabe 1: max. 15 Punkte ≈ 15% des Totals
 Aufgabe 2: max. 15 Punkte ≈ 15% des Totals
 Aufgabe 3: max. 10 Punkte ≈ 10% des Totals
 Aufgabe 4: max. 10 Punkte ≈ 10% des Totals

Total Punkte: max. 50 Punkte

	Maximale Punktzahl
Aufgabe 1	Total 15
<p>Welche Tatbestände des UWGs könnten dadurch, dass Andreas Hildebrand (H) Wissen, welches er während seiner regulären Arbeit, der Entwicklung von OptimaX, bei seinem ehemaligen Arbeitgeber erlernte, und nun bei der Entwicklung von RoboThink verwendet hat, erfüllt sein? Bitte prüfen Sie die tatsächlich in Frage kommenden Tatbestände durch und beurteilen Sie, ob Andreas Hildebrand (H) diese verletzt hat. (≈ 30%) <i>Art. 4 UWG sowie Art. 6 UWG müssen Sie nicht prüfen.</i></p>	
Anwendbarkeit UWG (Art. 1 UWG)	
<p><u>Sachlicher Anwendungsbereich:</u> Jedes Verhalten, das dazu geeignet ist, das Verhältnis zwischen Mitbewerbern oder zwischen Anbietern oder Abnehmern zu beeinflussen (Art. 1 UWG).</p> <p>I.c. ist das Handeln von H objektiv zu einer Beeinflussung der Wettbewerbsverhältnisse geeignet. (+)</p>	
<p><u>Persönlicher Anwendungsbereich:</u> Das UWG schützt den Wettbewerb «im Interesse aller Beteiligten» (Art. 1 UWG) und dient somit den Interessen von Wirtschaft, Konsument/innen und der Allgemeinheit. Der persönliche Geltungsbereich des UWG ist deshalb weit zu ziehen und ein Wettbewerbsverhältnis ist nicht erforderlich. Gegen das UWG kann jedermann verstossen, also nicht nur ein Unternehmen wie im Kartellrecht.</p> <p>Die Interessen der Kapiro GmbH (K) sind vorliegend durch das Handeln einer natürlichen Person verletzt worden. Der persönliche Anwendungsbereich ist somit eröffnet. (+)</p>	
<p><u>Geografischer Anwendungsbereich:</u> Für die marktrelevanten Geschehnisse in der Schweiz jedenfalls eröffnet. (+)</p>	
<u>Der Anwendungsbereich des UWG ist eröffnet.</u>	
Verhältnis von Spezialtatbeständen und Generalklausel	
Gemäss der Rechtsprechung sind die Spezialtatbestände vor der Generalklausel zu prüfen; gemäss Lehre ist die Generalklausel zuerst zu prüfen.	
Art. 5 UWG – Verwertung fremder Leistungen	
<p><u>Voraussetzungen:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Arbeitsergebnis - Tathandlung: unbefugtes Verwerten (lit. a und b) oder Übernehmen (lit. c). - Art. 5 lit. b UWG: Der Anwendungsbereich von lit. a wird auf Personen ausgedehnt (idR Konkurrenzunternehmen), denen das fremde Ergebnis nicht unmittelbar vom Erzeuger anvertraut wurde. Subjektiv muss der Zweiterwerber wissen, dass ihm das Erzeugnis unbefugterweise zukam -> nicht einschlägig. 	
Prüfung Art. 5 lit. a UWG	
<p>Arbeitsergebnis: Arbeitsergebnisse sind «Produkte geistiger Anstrengung und materieller Aufwendungen, die ausserhalb des Bereichs der Spezialgesetzgebung zum Schutz von Immaterialgütern nicht geschützt sind». Das Arbeitsergebnis muss nicht gleichzeitig als Fabrikations- oder als Geschäftsgeheimnis qualifiziert werden. Keine strafbare Verwertung einer fremden Leistung liegt vor, wenn ehemalige</p>	

<p>Arbeitnehmer das Erfahrungswissen, das sie während ihrer Tätigkeit erworben haben, weiterverwenden. Erst die Verwertung eines konkret ausgearbeiteten Produktes gilt als unlauter.³</p> <p>I.c. ist die Software als computerimplementierte Erfindung zwar patentrechtlich geschützt, was für eine gewisse geistige Anstrengung und materielle Aufwendung spricht. Jedoch verwendet H nicht das Arbeitsergebnis OptimaX, sondern lediglich Wissen, welches er sich während seiner Anstellung als Softwareprogrammierer angeeignet hat und entwickelt sein eigenes Produkt RoboThink. Folglich handelt es sich nicht um ein Arbeitsergebnis i.S.v. Art. 5 UWG. (-)</p> <p>Anvertrauen: Gemäss der Botschaft ist ein Arbeitsergebnis anvertraut, wenn «jemand in gegenseitiger Übereinstimmung mit dem Erzeuger» in Besitz des Arbeitsergebnisses gelangt ist (vertragliches, vorvertragliches oder vertragsähnliches Vertrauensverhältnis).</p> <p>I.c. wurden alle Informationen resp. das Know-how die Software OptimaX betreffend H während seines Arbeitsverhältnisses anvertraut. Anhaltspunkte zur Gegenteiligen Annahme gibt der Sachverhalt nicht her. (+)</p> <p>Unbefugt: Unbefugt ist jede Verwertung des anvertrauten Arbeitsergebnisses ohne Zustimmung des Berechtigten. Unbefugt impliziert i.a.R. auch, dass es sich beim verwerteten Arbeitsergebnis um ein fremdes Arbeitsergebnis handelt.</p> <p>I.c. ist im Sachverhalt keine Zustimmung der Kapiro GmbH (K) ersichtlich. (+)</p> <p>Verwerten: Verwerten ist jede wirtschaftliche Nutzung eines fremden Arbeitsergebnisses. Die Verwertungshandlung muss objektiv geeignet sein, den Wettbewerb zu beeinflussen. In Betracht kommen alle möglichen Formen der Verwertung wie der Verkauf, die Gebrauchsüberlassung oder der Gebrauch im eigenen Betrieb.</p> <p>I.c. verwendet H das Know-how, um für sein Einzelunternehmen einen Algorithmus (RoboThink) zu designen. (+)</p>	
Zwischenfazit Art. 5 lit. a UWG	
<p>Es liegt keine unbefugte Verwertung fremder Arbeitsergebnisse vor, wenn ehemalige Arbeitnehmer das Erfahrungswissen, das sie während ihrer Tätigkeit bei einem Unternehmen erworben haben, nach dem Ende des Arbeitsverhältnisses weiterverwenden, sofern es sich hierbei nicht um konkrete Arbeitsergebnisse i.S.v. Art. 5 lit. a UWG handelt. Es besteht zudem kein Konkurrenzverbot.</p>	
Prüfung Art. 5 lit. c UWG – Übernahme	
<p>Art. 5 lit. c UWG hat einen sehr engen Anwendungsbereich.</p> <p><u>Voraussetzungen:</u></p> <p>Marktreifes Arbeitsergebnis eines anderen: Ein Produkt, das ohne weiteres Zutun gewerblich verwendet werden kann.</p> <p>I.c. wurde durch H nicht ein marktreifes Arbeitsergebnis übernommen, er verwendet lediglich Wissen, welches er sich während seiner Anstellung als Softwareprogrammierer angeeignet hat.</p> <p>Übernahme oder Verwertung «als solches» und ohne eigenen angemessenen Aufwand: Wenn es sich um eine unmittelbare Übernahme und wirtschaftliche Nutzung des Originals handelt.</p> <p>I.c. nicht gegeben, da es von einer Software, welche den Zustand von Motoren und anderen Komponenten einer Maschine überwacht und mögliche Ausfallursachen</p>	

³ OGer AR, [sic! 2007, 458, E. 2.2](#) («Explosionsschutzventil»).

<p>identifiziert bis hin zu einer KI doch einigen eigenen Aufwand – gemäss Sachverhalt mehrere Monate – bedarf.</p> <p>Technisches Reproduktionsverfahren: Gemeint sind zum Beispiel scannen, fotokopieren oder digitalisieren.</p> <p>I.c. gibt der Sachverhalt nicht her, dass ein solches technisches Reproduktionsverfahren genutzt wurde.</p>	
Zwischenfazit Art. 5 lit. c UWG	
<p>Es liegt keine Verletzung von Art. 5 lit. c UWG vor, weil es von einer Software, welche den Zustand von Motoren und anderen Komponenten einer Maschine überwacht und mögliche Ausfallursachen identifiziert bis hin zu einer KI doch einigen eigenen Aufwand – gemäss Sachverhalt mehrere Monate – bedarf, es kann also nicht von der Übernahme eines marktreifen Arbeitsergebnisses gesprochen werden.</p>	
Art. 2 UWG - Generalklausel	
<p>Unlauter und widerrechtlich ist jedes täuschende oder in anderer Weise gegen den Grundstz von Treu und Glauben verstossende Verhalten oder Geschäftsgebaren, welches das Verhältnis zwischen Mitbewerbern oder zwischen Anbietern und Abnehmern beeinflusst (Art. 2. UWG).</p> <p><i>Bei weiteren Ausführungen zu den Tatbestandsmerkmalen von Art. 2 UWG max. 1 Zusatzpunkt möglich.</i></p> <p>Kenntnisse, die im Rahmen einer vertraglichen Arbeitstätigkeit erworben werden, können grundsätzlich frei genutzt werden. Dies ist üblich und erwünscht, weil der Wettbewerb durch Verbesserungsdruck auf existierende Anbieter intensiviert wird.</p>	
Zwischenfazit Art. 2 UWG	
Durch das Verhalten von H wurde Art. 2 UWG nicht verletzt.	
Fazit	
Es sind vorliegend durch H keine Tatbestände des UWGs verletzt worden.	

Aufgabe 2	Total 15
<p>Erfüllt die Marke «RoboThink» die materiellen Voraussetzungen dafür, dass das IGE die Marke zum Beispiel für die Nizza-Klasse 9 «Computersoftware», ins Markenregister eintragen wird?</p> <p><i>Hinweis: Für Aufgabe 3 gilt, dass Antworten nicht nur dann die volle Punktzahl erreichen konnten, wenn sie identisch mit den nachfolgenden Ausführungen waren. Auch abweichende sachgerechte und ausführliche Formulierungen wurden akzeptiert.</i></p>	
<p>Grundsätzliches</p> <p>Art. 1 Abs. 1 MSchG definiert die Marke als Zeichen, das geeignet ist, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von solchen anderer Unternehmen zu unterscheiden.</p> <p>Art. 30 MschG hält fest, wann ein Markeneintragungsgesuch zurückgewiesen wird, und verweist dabei auf die absoluten Ausschlussgründe in Art. 2 MschG.</p> <p>Für die Beurteilung eines Zeichens ist grundsätzlich der Gesamteindruck massgebend.</p> <p>Ob Schutzhindernisse vorliegen, ist immer in Bezug auf diejenige Waren und/oder Dienstleistungen für die das Zeichen konkret beansprucht wird und aus Sicht des der betroffenen Verkehrskreise zu beurteilen.</p> <p>Bei der Prüfung werden in sprachlicher Hinsicht grundsätzlich die Landessprachen der Schweiz berücksichtigt. Fremdsprachen werden berücksichtigt, wenn ein Wort als einem erheblichen Teil der massgebenden Verkehrskreise bekannt vorausgesetzt werden kann.</p>	
<p>Materielle Prüfung (Art. 2 MschG)</p>	
<p>Gemeingut (lit. a) Unter dem Begriff «Zeichen des Gemeinguts» kann zusammengefasst werden beschreibende Angaben, Freizeichen und elementare Zeichen.</p> <p>Grund für die Versagung des Markenschutzes ist entweder die Freihaltebedürftigkeit (ein wesentliches oder unentbehrliches Zeichen darf im Interesse eines fairen Wettbewerbs nicht monopolisiert werden) oder die fehlende Unterscheidungskraft des Zeichens (die Konsumenten nehmen das Zeichen gar nicht als Marke wahr, weil es sich in einer unmittelbaren oder mittelbaren Aussage über den Kennzeichnungsgegenstand erschöpft).</p> <p>I.c. liegt kein Gemeingut vor, das Zeichen ist weder Freihaltebedürftig, noch fehlt es an Unterscheidungskraft.</p> <p><i>Alternativ: «RoboThink» könnte beschreibend sein für einen Algorithmus.</i></p> <p>Formen, welche das Wesen der Ware ausmachen, und Formen der Ware oder Verpackung, die technisch notwendig sind (lit. b) Hiermit wird das allgemeine Freihaltebedürfnis in Bezug auf Formmarken konkretisiert.</p> <p>I.c. handelt es sich um eine Wortmarke, weshalb lit. b nicht einschlägig ist.</p> <p>Irreführende Zeichen (lit. c) Ein irreführendes Zeichen liegt vor, wenn dessen Sinngehalt objektiv geeignet ist, eine falsche Vorstellung über die mit dem Zeichen gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu wecken. Die Irreführung kann sich insb. auf die Herkunft, die sachlichen Eigenschaften oder die geschäftlichen Verhältnisse des Anbieters beziehen.</p> <p>I.c. ist keine Irreführung für die betroffenen Verkehrskreise erkennbar.</p> <p><i>Alternativ (nur bei starker Argumentation vertretbar): Irreführung allenfalls dadurch gegeben, dass die betroffenen Verkehrskreise denken könnten, dass die Künstliche Intelligenz</i></p>	

<p><i>selbständig "denkt», während sie lediglich aufgrund ihres Daten-basierten Trainings algorithmische Operationen durchführt.</i></p> <p>Verstoss gegen die öffentliche Ordnung, die guten Sitten oder geltendes Recht (lit. d) Rechts- und sittenwidrige Zeichen sind entsprechend den allgemeinen privatrechtlichen Prinzipien nicht schutzfähig.</p> <p>I.c. ist kein Verstoss gegen die öffentliche Ordnung, die guten Sitten oder geltendes Recht ersichtlich.</p>	
<p>Fazit</p>	
<p>RoboThink erfüllt die materiellen Voraussetzungen für eine Eintragung im Schweizer Markenregister.</p> <p>Ob relative Ausschlussgründe vorliegen, muss im Rahmen des Widerspruchsverfahrens (MSchG 31 ff.) geprüft werden.</p>	

Aufgabe 3	<u>Total 10</u>
<p>Formulieren Sie Klauseln für den Lizenzvertrag mit Tobias Bauer (B), die folgende Abreden treffen: (≈ 20%)</p> <p>a) Einräumung einer ausschliesslichen Lizenz an B; b) Die Lizenz soll auf Verlangen von B im Patentregister eingetragen werden können; c) B hat das Recht, RoboThink weiterzuentwickeln und solche Weiterentwicklungen zum Patent anzumelden.</p> <p><i>Es ist Ihnen überlassen, ob Sie die Klauseln auf Deutsch oder Englisch formulieren möchten</i></p> <p><i>Hinweis: Es wurden keineswegs nur die nachfolgend aufgeführten Formulierungen akzeptiert oder voll bepunktet, sondern auch äquivalente Formulierungsalternativen.</i></p>	
<p>Lizenzklauseln</p>	
<p><u>Exclusive License Agreement</u></p> <p>LICENSEE desires to obtain an exclusive license under the LICENSOR Patent Rights and LICENSOR Know-how, on the terms and conditions set forth herein, to develop and commercialize the Product in the Territory and LICENSOR is willing to grant such a license.</p> <p>Upon LICENSEE's request, LICENSOR shall sign all documents and do all things reasonably required to evidence, or record in the relevant registers, the licenses granted under this Agreement.</p> <p>LICENSEE may further develop, manufacture and commercialize RoboThink. The final decisions on Development, Manufacturing and commercialization in a specific country of the Territory shall be made by LICENSEE at its sole discretion. LICENSEE shall keep LICENSOR reasonably informed on its Development, regulatory and commercial strategy and execution.</p> <p>LICENSEE shall retain ownership of and title to any invention conceived and/or first actually reduced to practice during the development and commercialization phase ("Invention(s)"). The same shall apply to LICENSEE's newly generated know-how (including, but not limited to, pre-clinical and clinical data, trade secrets, etc.) <i>mutatis mutandis</i>.</p> <p><i>NB: Englische Beispiele abgedruckt, auf Deutsch muss sinngemäss der gleiche Inhalt geschrieben werden. Es wurden auch andere Formulierungen mit diesem Inhalt bepunktet.</i></p>	

Aufgabe 4	<u>Total 10</u>
<p>Ergänzungsfragen zu Frage 3: (≈ 20%)</p> <p>a) Könnte Lizenznehmer Tobias Bauer (B) die Lizenz für RoboThink auch ohne entsprechende Klausel (vgl. Frage 3.b) im Patentregister eintragen lassen?</p> <p>b) Hätte Lizenznehmer Tobias Bauer (B) auch ohne entsprechende Klausel (vgl. Frage 3.c), von Gesetzes wegen, das Recht, RoboThink weiterzuentwickeln und solche Weiterentwicklungen zum Patent anzumelden?</p>	
<p>Teilaufgabe a)</p>	5
<p>Sämtliche Registerrechte ermöglichen die Registrierung des Lizenzvertrages wie auch einer allfälligen Unterlizenz, vgl. insb. Art. 34 Abs. 3 PatG (Sukzessionsschutz). Dies ist jedoch kein konstitutives Erfordernis für die Entstehung der Lizenz, dennoch empfehlenswert.</p> <p>Gemäss BGer besteht im Patentrecht kein selbstständiges Antragsrecht des Lizenznehmers zur Eintragung der Lizenz; er bedarf des Einverständnisses des Lizenzgebers, welches durch die Vorlage eines Lizenzvertrages allein nicht erstellt werden kann, «da dessen gültiges Zustandekommen oder dessen Fortbestand streitig sein kann und überdies mit dem Nachweis des Fortbestands der Lizenz noch nicht dargetan ist, dass der Patentinhaber mit deren Eintrag im Register einverstanden ist. Der Lizenzvertrag reicht daher grunds. nicht als «andere genügende Beweisurkunde» i.S.v. Art. 105 Abs. 2 PatV aus» (BGE 135 III 660 f.).</p> <p><i>Hinweis: wurde in dieser Ausführlichkeit nicht erwartet.</i></p> <p>Art. 105 Abs. 1bis PatV gibt dem Lizenznehmer zwar die Möglichkeit, einen Antrag auf Eintragung der Lizenz zu stellen, einen Anspruch auf Eintragung erwächst daraus aber nicht.</p> <p>Es ist B zu empfehlen, dass im Lizenzvertrag eine Klausel aufgenommen wird, wodurch die Lizenzgeber sich damit einverstanden erklären, dass die Lizenz im Patentregister eingetragen wird. Ansonsten</p>	
<p>Teilaufgabe b)</p>	5
<p>Grundsätzlich gilt Art. 8 Abs. 1 PatG: «Das Patent verschafft seinem Inhaber das Recht, anderen zu verbieten, die Erfindung gewerbsmässig zu nutzen.»</p> <p>Es ist zu unterscheiden, ob B nur geringfügige Weiterentwicklungen vornimmt, oder sich die Weiterentwicklung deutlich von der bereits geschützten Erfindung abhebt. Denn der Schutzbereich umfasst nicht nur die technische Lehre, die im Patent ausdrücklich als geschützte Erfindung definiert wird. Vielmehr fallen auch Handlungen in den Schutzbereich, die von der patentierten Erfindung zu einem gewissen Grad abweichen (vgl. Art. 66 PatG «Nachahmung»).</p> <p>Diese können ohne vertragliche Vereinbarung nicht genutzt werden, es sei denn, eine der nachfolgenden Schranken ist einschlägig:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Privatgebrauch gem. Art. 9 Abs. 1 lit. a PatG • Forschungsprivileg gem. Art. 9 Abs. 1 lit. b PatG • Zwangslizenz gem. Art. 36 PatG <p><i>Hinweis: Ein näheres, Aufgaben-angemessenes Eingehen auf die Schranken konnte sich positiv auf die Gesamtbepunktung der Aufgabe auswirken.</i></p>	