



- Aufgabe 1: max. 15 Punkte ≈ 30% des Totals
 Aufgabe 2: max. 15 Punkte ≈ 30% des Totals
 Aufgabe 3: max. 10 Punkte ≈ 20% des Totals
 Aufgabe 4: max. 10 Punkte ≈ 20% des Totals

	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, dass 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 -> <u>nicht einschlägig.</u> 	
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.¹</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>	

¹ OGer AR, [sic! 2007, 458, E. 2.2](#) («Explosionsschutzventil»).



<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 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>	
<p>Zwischenfazit Art. 5 lit. c UWG</p>	
<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>	
<p>Art. 2 UWG - Generalklausel</p>	
<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>	
<p>Zwischenfazit Art. 2 UWG</p>	
<p>Durch das Verhalten von H wurde Art. 2 UWG nicht verletzt.</p>	
<p>Fazit</p>	
<p>Es sind vorliegend durch H keine Tatbestände des UWGs verletzt worden.</p>	



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 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>	
Fazit	
<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 folgenden Abreden treffen: (≈ 20%)</p> <p>a) Einräumung einer ausschliesslichen Lizenz an B;</p> <p>b) Die Lizenz soll auf Verlangen von B im Patentregister eingetragen werden können;</p> <p>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	Total 10
Ergänzungsfragen zu Frage 3: (≈ 20%) a) Könnte Lizenznehmer Tobias Bauer (B) die Lizenz für RoboThink auch ohne entsprechende Klausel (vgl. Frage 3.b) im Patentregister eintragen lassen? 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?	
Teilaufgabe a)	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>	
Teilaufgabe b)	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	



Hinweis: Ein näheres, Aufgaben-angemessenes Eingehen auf die Schranken konnte sich positiv auf die Gesamtbepunktung der Aufgabe auswirken.

