



Immaterialgüterrecht: Patent-, Know-how und Markenrecht

23. Juni 2023

Dauer: 60 Minuten

- Kontrollieren Sie bitte bei Erhalt der Prüfung die Anzahl der Aufgabenblätter. Die Prüfung umfasst 3 Seiten und 4 Aufgaben.

Hinweise zur Bewertung

- Bei der Bewertung kommt den Aufgaben unterschiedliches Gewicht zu. Die Punkte verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Aufgaben:

Aufgabe 1	ca. 30% des Totals
Aufgabe 2	ca. 30% des Totals
Aufgabe 3	ca. 20% des Totals
Aufgabe 4	ca. 20% des Totals

Total	100%
-------	------

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg!



Sachverhalt

Andreas Hildebrand (H) war über sieben Jahre bei der Kapiro GmbH (K) als Softwareprogrammierer angestellt. Die Kapiro GmbH entwickelt und verkauft Softwarelösungen für Unternehmen (Enterprise-Software). Sie vertreibt u.a. die Software OptimaX, welche den Zustand von Motoren und anderen Komponenten einer Maschine überwacht und mögliche Ausfallursachen identifiziert. Diese computerimplementierte Erfindung liess die Kapiro GmbH in der Schweiz patentieren.

Da H nach einer neuen Herausforderung suchte, entschloss er sich, seinen Job bei K zu kündigen und sich stattdessen selbständig zu machen. Eine Gesellschaft zu gründen, hielt er nicht für nötig – lieber möchte er als Einzelunternehmen Geschäfte betreiben. H designte, basierend auf seinem Wissen betreffend OptimaX, einen Algorithmus namens RoboThink, welcher selbständig Erfindungen generieren kann. Da H kein erspartes Geld hatte und die Entwicklung einige Monate in Anspruch nahm, half ihm seine ehemalige Studienkollegin Lissa Sun (S) aus. Sie finanzierte die komplette Entwicklung von RoboThink. RoboThink wird beim IGE zum Patentschutz angemeldet.

Weder H noch S verfügen über Know-How im betriebswirtschaftlichen Bereich, weshalb sie zum Schluss gelangen, dass sie RoboThink nicht selbst auf dem Markt vertreiben wollen. Deshalb möchten sie Tobias Bauer (B), welcher bereits viele Jahre Erfahrung im Bereich Softwarevertrieb hat, eine ausschliessliche Lizenz für RoboThink gewähren.

Fragen

Bitte beantworten Sie die nachfolgenden Fragen unter Bezugnahme auf die einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen.

1. 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%)
Art. 4 UWG sowie Art. 6 UWG müssen Sie nicht prüfen.
2. Erfüllt die Marke «RoboThink» die materiellen Voraussetzungen dafür, dass das IGE die Marke z.B. für die Nizza-Klasse 9 «Computersoftware» ins Markenregister eintragen wird? (≈ 30%)



3. Formulieren Sie Klauseln für den Lizenzvertrag mit Tobias Bauer (B), die folgende Abreden treffen: (≈ 20%)
- 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.

Es ist Ihnen überlassen, ob Sie die Klauseln auf Deutsch oder Englisch formulieren möchten.

4. 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?