



S2012\_005

## Urteil vom 13. Juni 2012

---

Besetzung

Präsident Dr. iur. Dieter Brändle (Vorsitz)  
Richter Dr. sc. nat. Tobias Bremi  
Richter Dr. iur. Ralph Schlosser

Erster Gerichtsschreiber lic. iur. Jakob Zellweger

---

Verfahrensbeteiligte

**X. AG,**  
vertreten durch Advokat Christoph Daniel Maier, Fromer,  
St. Jakobs-Strasse 7, Postfach 2879, 4002 Basel ,

Klägerin

gegen

**Prof. Y.,**  
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Simon Holzer, Meyer-  
lustenberger Lachenal, Forchstrasse 452, Postfach 1432,  
8032 Zürich ,

Beklagter

---

Gegenstand

Vorsorgliche Massnahmen

### **Rechtsbegehren der Klägerin (act. 2)**

1. Es sei festzustellen, dass die Klägerin rechtmässige Eigentümerin des Patents unter dem Titel "Erstellung einer rasch zerfallenden festen Darreichungsform ausgehend von einem Pulver und einem Gefrier-trocknungsschritt" ist, welches unter EP Nr. 111 am aaa. der Klägerin erteilt wurde.
2. Es sei dem Beklagten unter Strafandrohung zu verbieten, gegenüber jedem Dritten die Behauptung zu äussern, dass die Klägerin nicht die rechtmässige Eigentümerin des Patents sei.

Alles unter o/e-Kostenfolge zulasten des Beklagten.

### **Rechtsbegehren des Beklagten (act. 12)**

1. Das Gesuch sei abzuweisen, soweit darauf einzutreten ist.
2. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der Klägerin.

### **Der Präsident zieht in Erwägung:**

#### **Vorgeschichte und Prozessablauf**

##### **1.**

Die X. AG (Klägerin) wurde im Dezember 2004 mit Sitz in S. gegründet und bezweckt insbesondere den Erwerb, das Verwalten und den Verkauf von Patenten und Lizenzen; Verwaltungsratspräsident ist H.-P. R., M. (act. 2\_3). Am 6. Juni 2005 (bzw. gemäss Ausführungen des Beklagten am 6. Juni 2006; act. 12 RZ 34) schloss die Klägerin mit Prof. Y. (Beklagter) eine Vereinbarung, welche die Rechte und Pflichten bei der Entwicklung von bestimmten pharmazeutischen Formulierungen regelt (act. 2\_1). Dabei geht es um die Entwicklung einer Technologie, die mithilfe druckverflüssigter Treibgase hochporöse Formlinge herstellt (act. 2\_1 Präambel; nachfolgend Vereinbarung). Gemäss Ziff. 1 der Vereinbarung geht es um "Versuche betreffend die Löslichkeit bestimmter Bindemittel in geeigneten Treibgasen mit und ohne CO<sub>2</sub>", die der Beklagte für die Klägerin ausführen soll. Ziel der Versuchsreihe ist es, weitere Patente anzumelden, wobei Erfinder der Beklagte und Patentinhaberin die Klägerin sein sollte (act. 2\_1 Ziff. 2 und 3). Gemäss Ziff. 4 der Vereinbarung sollte der

Beklagte der Klägerin jede weitere Patentidee auf den genannten Versuchsgebieten (Treibgas-Technologie) zur Patentanmeldung anbieten. In Ziff. 1 der Vereinbarung wird auf die Patentanmeldung 222 vom bbb. hingewiesen. Das Patent "Verfahren zur Herstellung von schnell auflösenden Tabletten" wurde unter der Veröffentlichungsnummer EP 333 erteilt. Die Erteilung des Patents wurde am ccc. publiziert (act. 12\_2). Das Patent wurde Ende 2010 in der Schweiz bzw. im Verlaufe des Jahres 2011 in Frankreich und Deutschland fallen gelassen (act. 2\_5; act. 12\_1).

Mit Priorität vom ddd. reichte die Klägerin eine Patentanmeldung unter dem Titel "Herstellung einer rasch zerfallenden festen Darreichungsform ausgehend von einem Pulver und einem Gefriertrocknungsschritt" ein, die unter der Nummer EP 111 am aaa. erteilt wurde (act. 2\_9; vgl. act. 2\_11; act. 2\_12). Seit Ende 2010 führten die Parteien Verhandlungen insbesondere über die Höhe der an den Beklagten zu leistenden Lizenzentschädigungen (vgl. act. 2\_16 ["letzte Vertragsofferte" der Klägerin vom 05.09.2011; act. 12\_3]). Mit Schreiben vom 9. November 2011 teilte der Rechtsvertreter des Beklagten dem Rechtsvertreter der Klägerin mit, dass in Bezug auf EP 111 zwischen den Parteien keine Einigung über die Höhe der Vergütung, mithin kein Vertrag, zu Stande gekommen sei, womit ein Rechtsgrund für eine Übertragung der Rechte an der Erfindung (EP 111) nicht bestehe. Insbesondere stelle die frühere Vereinbarung bezüglich der Entwicklung einer Treibgas-Technologie (act. 2\_1) keine taugliche Rechtsgrundlage dar, da diese einen ganz anderen Sachverhalt betreffe. Die Klägerin müsse deshalb ihre ungerechtfertigte Bereicherung im Zusammenhang mit den Einnahmen betreffend EP 111 herausgeben (act. 2\_17 S. 2 und 3). Sollte die Klägerin nicht umgehend Auskunft erteilen und Rechnung legen über sämtliche Lizenzgebühren und sonstigen Vorteile aus EP 111, werde schliesslich "[ihr] Lizenzvertragspartner (...) darüber zu informieren sein, dass es nach Überzeugung von Prof. Y. an einer Rechtsgrundlage für eine Übertragung der Rechte an seiner Erfindung auf die X. AG fehlt und deren Rechtsinhaberschaft somit zumindest streitig ist" (act. 2\_17 S. 4).

## 2.

Am 6. Dezember 2011 reichte die Klägerin ein Gesuch um Erlass einer superprovisorischen Verfügung beim Handelsgericht des Kantons Aargau mit dem eingangs wiedergegebenen Rechtsbegehren ein. Sie machte insbesondere geltend, das Eigentum an EP 111 ergebe sich aufgrund der Vereinbarung zwischen den Parteien (act. 2\_1) sowie den gültigen Registereinträgen in Europa und im weiteren Ausland. Der Beklagte sei für den

von ihm in Rechnung gestellten Aufwand entschädigt worden (vgl. act. 2\_6 bis 2\_8). Seit Ende 2010 seien die Parteien daran, die Zusammenarbeit neu zu regeln, wobei sie bis anhin keine Einigung erzielt hätten. Zu Unrecht behaupte der Beklagte, das Eigentum an EP 111 stehe ihm zu, und fordere deshalb zu Unrecht die Herausgabe sämtlicher geldwerter Vorteile in Bezug auf dieses Patent. Zudem drohe er damit, den Lizenznehmer der Klägerin über die Streitigkeit zu informieren.

### **3.**

Mit Verfügung vom 8. Dezember 2011 wies der Vizepräsident des Handelsgerichts des Kantons Aargau das Gesuch um Erlass superprovisorischen Massnahmen vor Anhörung der Gegenpartei ab, soweit er darauf eintrat (act. 3). Er überwies mit Verfügung vom 18. Januar 2012 die Streitsache zur materiellen Anhandnahme an das Bundespatentgericht (act. 1).

### **4.**

Mit Massnahmeantwort vom 27. März 2012 beantragte der Beklagte, das Gesuch sei kostenfällig abzuweisen, soweit darauf einzutreten ist (act. 12). In formeller Hinsicht machte er die fehlende internationale bzw. örtliche Zuständigkeit des Bundespatentgerichts geltend. Er wandte ein, das Feststellungsbegehren in Rechtsbegehren 1 der Klägerin könne nicht Gegenstand einer vorsorglichen Massnahme sein, weshalb auf Ziffer 1 nicht einzutreten sei. An Rechtsbegehren 2 fehle es mangels einer glaubhaft gemachten Erstbegehungsgefahr an einem ausreichenden Rechtsschutzinteresse. Die Gefriertrocknungs-Technologie, die am ddd. zum Patent (EP 111) angemeldet worden sei, werde von der ursprünglichen Vereinbarung (act. 2\_1) nicht erfasst, womit die Klägerin gemäss Auffassung des Beklagten nicht Eigentümerin der verschiedenen nationalen Teile des EP 111 sei.

### **5.**

Am 2. April 2012 wurde die Massnahmeantwort (act. 12) der Klägerin zugestellt (act. 13). Sie hat dazu keine Stellungnahme eingereicht.

## Prozessuales

### 6.

Die sachliche Zuständigkeit des Bundespatentgerichts ist unbestrittenermassen gegeben, soweit sich das Gesuch auf das Patentgesetz (Rechtsbegehren 1) und allenfalls zusätzlich auch auf das Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (Rechtsbegehren 2) stützt (Art. 26 Abs. 1 lit. b, Art. 26 Abs. 2, Art. 41 PatGG).

### 7.

Es liegt ein internationaler Sachverhalt vor (Art. 1 Abs. 1 IPRG), nachdem die Klägerin in der Schweiz domiziliert ist, während der Beklagte seinen Wohnsitz in Deutschland hat. Die internationale Zuständigkeit richtet sich nach dem Lugano-Übereinkommen (Art. 1 Abs. 2 IPRG in Verbindung mit Art. 1 ff. LugÜ; BSK [Basler Kommentar 2011] LugÜ-Rohner/Lerch, Art. 1 RZ 14; BSK LugÜ-Hofmann/Kunz, Art. 5 RZ 479 und RZ 504 ff.; vgl. act. 3 E. 1.1 m.w.H.).

### 8.

Gemäss den Vorbringen der Klägerin ergibt sich die örtliche Zuständigkeit aus der Gerichtsstandsvereinbarung in Ziff. 9 der Vereinbarung (act. 2\_1), welche diesen auf M., Kanton Aargau, festlege. Ziff. 9 von act. 2\_1 lautet wie folgt: "Für allfällige Streitigkeiten im Zusammenhang mit dem vorliegenden Vertrag wird als Gerichtsstand M. vereinbart." Der Beklagte wandte ein, beim Rechtsbegehren 1 handle es sich nicht um einen vertraglichen Anspruch gestützt auf die erwähnte Vereinbarung, sondern um einen patentrechtlichen Feststellungsanspruch. Zudem werde bestritten, dass die von der Klägerin eingereichte Vereinbarung (act. 2\_1) den Gegenstand von EP 111 erfasse und für eine Auseinandersetzung um dieses Patent auf die Gerichtsstandsklausel von act. 2\_1 abgestellt werden dürfe.

**8.1** Die Parteien haben unbestrittenermassen eine gültige Gerichtsstandsvereinbarung gemäss Art. 23 Ziff. 1 lit. a – c LugÜ (in der seit dem 1. Januar 2011 geltenden Fassung; vgl. zum intertemporalen Recht: BSK LugÜ-Berger, Art. 23 RZ 19) geschlossen. Gemäss Art. 23 Abs. 5 LugÜ sind Gerichtsstandsvereinbarungen, die Art. 22 LugÜ zuwiderlaufen, wirkungslos. In Art. 22 Nr. 4 LugÜ wird die Bestandesklage geregelt. Nach dieser Bestimmung ist für die Eintragung oder die Gültigkeit von Patenten ohne Rücksicht auf den Wohnsitz der Parteien eine ausschliessliche Zuständigkeit am Gericht des Staates, in dessen Hoheitsgebiet die Hinterle-

gung oder Registrierung beantragt oder vorgenommen worden ist, vorgehen. Erfasst werden davon insbesondere Anmelde- und Erteilungsverfahren, Einspruchs- und Nichtigkeitsverfahren, Klagen auf Löschung sowie Klagen auf Auslaufen des Schutzrechts. Nicht erfasst werden Klagen auf Abtretung eines Schutzrechts und Klagen auf Erteilung einer Lizenz, auch wenn diese grundsätzlich zu einer Änderung des Registereintrags führen (BSK LugÜ-Güngerich, Art. 22 RZ 54 ff.).

**8.2.1** Die Klägerin beantragt in Rechtsbegehren 1 die Feststellung, dass sie rechtmässige Inhaberin von EP 111 sei. Sie bringt dazu vor, dass die Klagefrist für die Abtretungsklage nach Art. 29 ff. PatG verpasst worden sei und der Klägerin das erteilte Patent rechtmässig zustehe. Es wird somit die Feststellung beantragt, dass gestützt auf die Abtretungsklage keine Änderung der Rechte mehr vorgenommen werden kann. Dieser Feststellungsanspruch stellt das Gegenstück zur Abtretungsklage dar und führt, ebenso wie die Abtretungsklage selbst, nicht zur Anwendung von Art. 22 Nr. 4 LugÜ. Im Übrigen wäre das Bundespatentgericht auch zuständig, wenn es um eine Klage gemäss Art. 22 Nr. 4 LugÜ ginge.

**8.2.2** Selbst in Fällen einer gültigen Gerichtsstandsvereinbarung kann der Kläger gestützt auf Art. 31 LugÜ ein anderes als das vereinbarte Gericht für einstweilige Massnahmen anrufen (BSK LugÜ-Favalli/Augsburger, Art. 31 RZ 133). Die Klägerin hat von diesem Recht keinen Gebrauch gemacht, sondern das Gesuch entsprechend der Gerichtsstandsvereinbarung eingereicht.

**8.2.3** Wie erwähnt, bestreitet der Beklagte, dass die Gerichtsstandsvereinbarung in act. 2\_1 den Gegenstand von EP 111 erfasst. Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung ist bei der Beurteilung der Zuständigkeit primär auf den vom Kläger eingeklagten Anspruch und dessen Begründung abzustellen, wobei jedoch das Gericht in Bezug auf die rechtliche Würdigung der klägerischen Vorbringen nicht an die Auffassung des Klägers gebunden ist. Hängt die Zuständigkeit davon ab, ob Ansprüche aus einem Vertrag geltend gemacht werden, sind die klägerischen Tatsachenbehauptungen im Rahmen der Zuständigkeitsprüfung daraufhin zu überprüfen, ob sich aus ihnen auf das Bestehen eines solchen Vertrages schliessen lässt, ansonsten auf die Klage nicht einzutreten ist. Die vom Kläger behaupteten Tatsachen, die gleichzeitig für die Zuständigkeit des angerufenen Gerichts und auch die Begründetheit der Klage erheblich sind (so genannte doppelrelevante Tatsachen), sind für die Beurteilung der Zuständigkeit als wahr zu unterstellen. Entsprechende Einwände der

Gegenpartei sind im Rahmen der Zuständigkeitsprüfung unbeachtlich und sind erst bei der materiellen Beurteilung der Klage zu prüfen (BGE 137 III 32 E. 2.2 und 2.3 m.w.H.).

Unbestrittenermassen ist hier die Vereinbarung zwischen den Parteien am 6. Juni 2005 bzw. 6. Juni 2006 (act. 2\_1) gültig zu Stande gekommen, wobei diese in Ziff. 9 eine Gerichtsstandsvereinbarung enthält. In der Vereinbarung wird darauf hingewiesen, dass es um die Technologie der Herstellung von hochporösen Formlingen mit Hilfe von druckverflüssigten Treibgasen – explizit anstelle der bekannten Sprühtrocknungstechnologie (vgl. Präambel in act. 2\_1) – geht, während im Titel von EP 111 neben der Darreichungsform ein "Gefriertrocknungsschritt" erwähnt wird (act. 2\_9: Titel des Patents: *Herstellung einer rasch zerfallenden festen Darreichungsform ausgehend von einem Pulver und einem Gefriertrocknungsschritt*).

Bei einem Sprühtrocknungsverfahren, das im Lichte der Präambel gewissermassen Ausgangspunkt der von der Vereinbarung umfassten Technologie ist, und für welches gemäss Präambel mit dem Verfahren unter Zuhilfenahme druckverflüssigter Treibgase eine Alternative zur Verfügung gestellt werden soll, handelt es sich um ein Verfahren, bei welchem eine Lösung eines Wirkstoffs oder Wirkstoffgemischs durch eine Düse versprüht wird. Die versprühte Lösung wird im stromab von dieser Düse angeordneten, typischerweise mit Heissluft beaufschlagten Raum getrocknet, indem das Lösungsmittel von der flüssigen in die Gasphase übergeht (*verdampft*), und der Wirkstoff oder das Wirkstoffgemisch getrocknet als Festkörper in Form eines Pulvers niederschlägt.

Gemäss der unter dem Vertrag gemeinsam entwickelten Alternative (Wortlaut in der Präambel: *anstelle*) zum Sprühtrocknungsverfahren unter Zuhilfenahme druckverflüssigter Treibgase, wie sie in der inzwischen fallengelassenen EP 333 B1 geschützt wurde, wird in diesem Verfahren ein Pulver mit einem unter Druck verflüssigten Gas oder Gasgemisch in Kontakt gebracht, homogenisiert, in Schablonen eingebracht und anschliessend dekomprimiert, wobei das verflüssigte Gas oder Gasgemisch von der flüssigen in die Gasphase übergeht (*verdampft*), und sich angeblich eine Tablette mit einer ähnlich porösen Struktur ausbildet, wie sie üblicherweise in einem Gefriertrocknungsprozess erhalten wird (act. 12\_2, EP 333 B1 [0009]).

In einem Gefriertrocknungsprozess, der auch als Lyophilisation oder Sublimationstrocknung bekannt ist, wird auf der anderen Seite die Lösung eines Wirkstoffs oder Wirkstoffgemischs als Ausgangsmaterial tiefgefroren, d.h. in die feste Phase übergeführt, und anschliessend das Lösungsmittel direkt in einem Sublimationsprozess von der festen Phase in die Gasphase übergeführt. Je nach Form des Ausgangsmaterials und Prozessbedingungen bleibt der Wirkstoff respektive das Wirkstoffgemisch in Form eines zusammenhängenden Festkörpers, eines Granulats oder eines Pulvers übrig.

Die Patentschrift (EP 111) liegt nicht bei den Akten, und es kann, nachdem es sich bei EP 333 (act. 2\_5) und EP 111 (act. 2\_9) um Patente betreffend verschiedene Formulierungen für eine Darreichungsform geht, nicht von vorne herein angenommen werden, EP 111 falle nicht unter die Vereinbarung (act. 2\_1).

Der Titel der EP 111 B1 lautet *Herstellung einer rasch zerfallenden festen Darreichungsform ausgehend von einem Pulver und einem Gefriertrocknungsschritt*. Titel von Patentanmeldungen oder Patenten geben eine kurze genaue technische Bezeichnung der Erfindung (vergleiche PatV Art. 26, analog R 41 (2) b) Ausführungsordnung zum Übereinkommen über die Erteilung europäischer Patente), sie sind aber naturgemäss nicht genügend präzise, um zu beurteilen, ob darin genannte Elemente, wie beispielsweise der Gefriertrocknungsschritt zwingende Elemente für das Verfahren nach der entsprechenden Erfindung sind, ob es dazu mit anderen Worten immer noch von der Erfindung umfasste Alternativen gibt, und insbesondere erlauben sie nicht, zu beurteilen, ob neben dem im Titel genannten Gefriertrocknungsschritt auch noch andere Schritte vorgeschaltet oder nachgeschaltet sein können. Es kann mit anderen Worten auf Basis des Titels nicht ausgeschlossen werden, dass das in der EP 111 B1 beschriebene Verfahren beispielsweise einen zusätzlichen Schritt unter Zuhilfenahme druckverflüssigter Treibgase, wie er in der inzwischen fallengelassenen und unbestritten unter die Vereinbarung fallende EP 333 B1 geschützt wurde, umfasst.

In Ziff. 2 der Vereinbarung wird denn auch in weiter Umschreibung festgehalten, dass es Ziel der Parteien sei, "weitere Patente zu formulieren und zur Anmeldung bringen zu können". Dabei sollten diese Patente "so offen wie möglich formuliert werden, um eine breite Anwendung der Produktionsidee zu ermöglichen" (act. 2\_1).



Insgesamt ist somit aufgrund der schlüssigen Behauptungen der Klägerin zunächst davon auszugehen, dass diese Vereinbarung die vorliegende Streitigkeit mitumfasst. Vorliegend wurde als örtliche Zuständigkeit zwischen den Parteien Möhlin verabredet, weshalb die Gerichte des Kantons Aargau bis Ende 2011 für die Streitigkeit zuständig waren. In Bezug auf das Rechtsbegehren 1 ist damit das Bundespatentgericht örtlich zuständig.

**8.3.** In Rechtsbegehren 2 verlangt die Klägerin, der Beklagten sei zu verbieten, die Behauptung zu äussern, dass die Klägerin nicht rechtmässige Eigentümerin von EP 111 sei. Sinngemäss macht die Klägerin geltend, dass der Beklagte mit diesen tatsächlichen Behauptungen gegen das Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) verstosse. Der Beklagte wendet ein, es handle sich um keine vertragsrechtliche Frage, für welche die Gerichtsstandsklausel in act. 2\_1 gelte. Die Gerichtsstände in Art. 5 LugÜ, insbesondere Art. 5 Nr. 3 LugÜ, sind dispositiver Natur, d.h. die Parteien können sie durch eine Gerichtsstandsvereinbarung nach Art. 23 LugÜ derogieren (BSK LugÜ-Hofmann/Kunz, Art. 5 RZ 20), es sei denn, diese sei nicht ausschliesslich (BSK LugÜ-Hofmann/Kunz, Art. 5 RZ 21; vgl. BSK LugÜ-Berger, Art. 23 RZ 9).

In act. 2\_1 werden allgemein "Streitigkeiten im Zusammenhang mit dem vorliegenden Vertrag" genannt, woraus zu schliessen ist, dass die Gerichtsstandsklausel für sämtliche rechtlichen Auseinandersetzungen zwischen den Parteien gilt. Die Klägerin wies in der "Letzten Vertragsofferte" vom 5. September 2011 ausdrücklich auf die früheren zwischen den Parteien abgeschlossenen Vereinbarungen (act. 2\_1; act 2\_2) hin und bezog sowohl die Treibgas-Technologie als auch die Gefriertrocknungs-Technologie in die neue abzuschliessende Vereinbarung ein (act. 2\_16). Wie aus dem Schreiben des Beklagten vom 9. November 2011 hervorgeht, konnten sich die Parteien insbesondere nicht über die Höhe der Lizenzgebühr einigen, und in diesem Zusammenhang hielt der Beklagte fest, der Lizenznehmer der Klägerin werde über die Streitigkeit der Rechtsgrundlage des Besitzes an EP 111 zu informieren sein (act. 2\_17).

Auch wenn allenfalls in diesem Zusammenhang eine Verletzung des UWG zu prüfen ist, handelt es sich in erster Linie um eine Streitigkeit, die mit der Vereinbarung (act. 2\_1) zusammenhängt, indem sich die Parteien in Bezug auf EP 111 und allfällige weitere anzumeldende Patente nicht über die Höhe der Lizenzgebühren einigen konnten. Das Bundespatent-

gericht ist deshalb gestützt auf die Gerichtsstandsklausel in act. 2\_1 zur Beurteilung von Rechtsbegehren 2 örtlich zuständig.

#### **9.**

Da es sich um einen internationalen Sachverhalt handelt, stellt sich die Frage nach dem anwendbaren Recht. Diese ist von Amtes wegen zu prüfen (BGE 119 II 175 f.; BSK [Basler Kommentar, 2. Aufl., 2007] IPRG-Mächler-Erne/Wolf-Mettier, Art. 16 RZ 5). Gemäss Art. 122 Abs. 1 IPRG unterstehen Verträge über Immaterialgüterrechte dem Recht des Staates, in dem derjenige, der das Immaterialgüterrecht überträgt oder die Benutzung an ihm einräumt, seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. Nach Art. 122 Abs. 2 IPRG ist eine Rechtswahl zulässig. Das Vertragsstatut bestimmt, ob eine Übertragung der Rechte inter partes stattgefunden hat (BSK IPRG-Jegher/Vasella, Art. 121 RZ 10). Vorliegend erklärten die Parteien auf den strittigen Vertrag das schweizerische Recht anwendbar (act. 2\_1). Darauf ist abzustellen.

### **Materielles**

#### **10.**

Gemäss Art. 261 Abs. 1 ZPO trifft das Gericht die notwendigen vorsorglichen Massnahmen, wenn die gesuchstellende Partei glaubhaft macht, dass ein ihr zustehender Anspruch verletzt ist oder eine Verletzung zu befürchten ist (lit. a) und ihr aus der Verletzung ein nicht leicht wiedergutmachender Nachteil droht (lit. b). Glaubhaft gemacht ist eine Behauptung, wenn der Richter von ihrer Wahrheit nicht völlig überzeugt ist, sie aber überwiegend für wahr hält, obwohl nicht alle Zweifel beseitigt sind (BGE 130 III 321 E. 3.3; Huber, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Kommentar, Art. 261 RZ 25). Die Gegenpartei hat ihre Einreden oder Einwendungen ebenfalls nur glaubhaft zu machen (BGE 132 III 83 E. 3.2; 103 II 287 E. 2; Leuenberger/Uffer-Tobler, Schweizerisches Zivilprozessrecht, Bern 2010, RZ 11.193 f.).

#### **11.**

Mit Rechtsbegehren 1 verlangt die Klägerin, es sei festzustellen, dass sie rechtmässige Eigentümerin des Patents EP 111 sei. Der Beklagte wendet ein, auf Rechtsbegehren 1 sei nicht einzutreten, weil ein solches Feststellungsbegehren nicht einstweilig angeordnet werden könne.

**11.1** Inhalt einer vorsorglichen Massnahme kann gemäss Art. 262 ZPO jede gerichtliche Anordnung sein, die geeignet ist, den drohenden Nachteil abzuwenden. Der in Art. 262 ZPO genannte Katalog ist nicht abschliessend (Huber, in: Sutter-Somm/Leuenberger/Hasenböhler, ZPO Kommentar, Art. 262 RZ 5 f.). Damit stellt sich die Frage, ob im Rahmen eines vorsorglichen Massnahmeverfahrens die Feststellung einer ungewissen Rechtslage verlangt werden kann. Die Lehre geht überwiegend davon aus, dass ein Feststellungsbegehren nicht Gegenstand eines Massnahmeverfahrens sein kann. Zur Begründung wird insbesondere angeführt, dass eine solche richterliche Klarstellung nicht für eine beschränkte Zeitdauer getroffen werden könne, sondern den Charakter einer endgültigen Anordnung (analog zur irreversiblen Massnahme) habe (vgl. z.B. Lucas David et al., Der Rechtsschutz im Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, SIWR I/2, 3. Aufl., RZ 649; Johann J. Zürcher, Der Einzelrichter am Handelsgericht des Kantons Zürich, Diss. Zürich 1998, S. 252 f.; BSK ZGB I-Meili, Art. 28c RZ 4; BSK ZPO-Sprecher, Art. 262 RZ 12 m.w.H.). Zumindest auf dem Gebiet des Schutzes von Immaterialgüterrechten ist davon auszugehen, dass es sich bei der beantragten richterlichen Feststellung nicht um eine zulässige Anordnung einer Massnahme im Sinne von Art. 262 ZPO handelt. Damit ist auf das beantragte Feststellungsbegehren nicht einzutreten. Ob allenfalls in anderen Rechtsgebieten, insbesondere bei Persönlichkeitsverletzungen, eine vorsorglich verfügte Feststellung, die für die Zeitdauer des Hauptprozesses beschränkt ist, zulässig ist, braucht vorliegend nicht entschieden zu werden (vgl. sic! 1997, 38 E. 4). Es wird von der Klägerin aber auch nicht dargetan, inwiefern die beantragte richterliche Feststellung zeitlich begrenzt wirken könnte.

Im Übrigen wurde seitens der Klägerin im vorliegenden Fall auch kein Feststellungsinteresse (vgl. dazu z.B. BSK ZPO-Oberhammer, Art. 88 RZ 10) glaubhaft gemacht. Die Frage des Feststellungsinteresses im Sinne von Art. 74 PatG wird von der Beklagten nicht einmal angesprochen. Auch dies würde zum Nichteintreten auf das Begehren führen. Zudem verliert die Klägerin – wie von der Beklagten richtig festgestellt wird (act. 12 RZ 85) – kein Wort über den nicht leicht wieder gutzumachenden Nachteil hinsichtlich des Rechtsbegehrens 1, womit dieses auch abzuweisen wäre.

**11.2** Auf Rechtsbegehren 2 ist dagegen einzutreten, nachdem die Klägerin im Rahmen eines vorsorglichen Massnahmeverfahrens dem Beklag-

ten verbieten lassen kann, gegenüber Dritten zu behaupten, dass die Klägerin nicht rechtmässige Eigentümerin von EP 111 sei.

## **12.**

Die Klägerin macht geltend, sie sei Eigentümerin des Streitpatents. Sie müsse sich die Behauptung des Beklagten, ihr Eigentumsanspruch sei streitig, nicht gefallen lassen. Mit der geäusserten Bestreitung sei ihr rechtlich geschützter Anspruch verletzt oder bedroht. Der Beklagte machte geltend, er habe der Klägerin über seinen deutschen Rechtsanwalt einzig mitteilen lassen, nach seiner Überzeugung fehle eine Rechtsgrundlage, dass die Rechte an der Erfindung des EP 111 auf die Klägerin übergegangen seien, dass diese Frage aber umstritten sei. Eine solche Aussage sei weder unlauter noch sonst wie unrechtmässig, sondern entspreche den Tatsachen.

**12.1** Die Klägerin macht keine hinreichend klaren Ausführungen darüber, welchen ihr zustehenden Anspruch sie als verletzt oder gefährdet im Sinne von Art. 261 Abs. 1 lit. a ZPO erachtet (vgl. act. 2 RZ 23). Sie legt auch nicht dar, auf welche rechtliche Grundlage sie ihren Anspruch stützt. Sie behauptet zwar die Fortdauer der Unzumutbarkeit der Rechtsungewissheit als schutzwürdiges Interesse, legt dieses jedoch in keiner Weise glaubhaft dar. Es fehlen beispielsweise sämtliche Unterlagen über Verträge mit Lizenznehmern, welche die Unzumutbarkeit aufzeigen könnten. Eine Verletzung des PatG ist nicht ersichtlich. Es wird aber auch keine Verletzung der Vereinbarung (act. 2\_1) oder des UWG (vgl. Heinrich, PatG/EPÜ, Art. 1 RZ 196 f.) behauptet, womit kein Anspruch glaubhaft gemacht ist.

**12.2** Die Voraussetzungen für den Erlass eines richterlichen Verbots sind aber auch dann nicht von der Klägerin hinreichend glaubhaft dargelegt worden, wenn von der Anwendbarkeit des UWG ausgegangen wird. Gemäss Art. 3 lit. a UWG handelt insbesondere unlauter, wer andere, ihre Waren, Werke, Leistungen, deren Preise oder ihre Geschäftsverhältnisse durch unrichtige, irreführende oder unnötig verletzende Äusserungen herabsetzt. Gemäss der Generalklausel von Art. 2 UWG ist jedes täuschende oder in anderer Weise gegen den Grundsatz von Treu und Glauben verstossende Verhalten oder Geschäftsgebaren unlauter und widerrechtlich. Unrichtig ist eine Äusserung, wenn sie nicht den Tatsachen entspricht. Bei gemischten Werturteilen sowie namentlich bei der Äusserung von Rechtsauffassungen ist der Kern herauszustellen und der Richtigkeitsprüfung zugänglich, wobei auf den Eindruck des "unbefange-

nen" Durchschnittsadressaten abgestellt wird (Spitz, RZ 35 zu Art. 3 lit. a UWG). Insbesondere der Vorwurf rechtswidrigen Verhaltens kann herabsetzend und damit unlauter sein, wenn die der Rechtsauffassung zu Grunde liegenden Tatsachenbehauptungen unrichtig, irreführend oder sonst unnötig verletzend dargestellt werden und so herabsetzend auf einen anderen Marktteilnehmer abfärben. Die erkennbar als eigene Rechtsauffassung gemachte Äusserung ist als Werturteil nur dann unlauter, wenn sie unnötig verletzend ist (BGE 93 II 140 ff.; 108 II 225; BGer 4P.183/1995, sic! 1997, 414 E. 5d; Spitz, RZ 57 zu Art. 3 lit. a UWG).

Im Schreiben vom 9. November 2011 führte der Beklagte aus: "Darüber hinaus wird der Lizenzvertragspartner Ihrer Mandantschaft darüber zu informieren sein, dass es nach Überzeugung von Prof. Y. an einer Rechtsgrundlage für eine Übertragung der Rechte an seiner Erfindung auf die X. AG fehlt und deren Rechtsinhaberschaft somit zumindest streitig ist" (act. 2\_17). Wie aus dem Schreiben hervorgeht, kündigte der Beklagte keineswegs an, selber beliebige Dritte darüber zu informieren, die Klägerin sei nicht rechtmässige Inhaberin von EP 111, sondern er drückte seine Erwartung aus, dass der Lizenzvertragspartner über die bestehende Rechtsunsicherheit zu informieren sei (vgl. act. 12 RZ 29 und RZ 71-74). Der Beklagte teilte der Klägerin einzig mit, dass nach seiner Überzeugung eine Rechtsgrundlage fehle, dass die Rechte an der Erfindung des EP 111 auf die Klägerin übergegangen seien, dass diese Frage aber umstritten sei. Der Beklagte machte damit eine Tatsachenäusserung, die zutreffend ist, wobei er ausdrücklich darauf hinwies, dass es sich um eine subjektive Rechtsauffassung des Beklagten, die umstritten ist, handelt. Dabei äusserte er sich in keiner Weise herabsetzend über die Klägerin und wies sie lediglich darauf hin, der Lizenzvertragspartner sei darüber zu informieren, dass sich die Klägerin in unzulässiger Weise berühme, Eigentümerin des EP 111 zu sein. Es verstösst grundsätzlich nicht gegen Art. 3 Bst. a UWG, wenn man guten Glaubens eine Rechtsverletzung behauptet (BGer 4P.183/1995, sic! 1997, 414 E. 5c).

**12.3** Insgesamt hat die Klägerin ein unlauteres Verhalten des Beklagten nicht hinreichend glaubhaft dargelegt, womit Rechtsbegehren 2 abzuweisen ist.

### **Kosten- und Entschädigungsfolgen**

**13.**

Ausgangsgemäss wird die Klägerin kostenpflichtig.

**14.**

Zudem hat die Klägerin dem Beklagten eine Parteientschädigung zu entrichten.

**15.**

Der von der Klägerin genannte Streitwert von CHF 250'000.00 (act. 2 RZ 35) wird vom Beklagten nicht bestritten (act. 12 RZ 32).

### **Das Bundespatentgericht erkennt:**

1. Das Massnahmegesuch wird abgewiesen, soweit darauf eingetreten werden kann.
2. Die Gerichtsgebühr für das bundespatentgerichtliche Massnahmeverfahren wird festgesetzt auf CHF 10'000.00.
3. Die Kosten werden der Klägerin auferlegt. Sie werden aus dem von der Klägerin geleisteten Vorschuss von CHF 18'000.00 bezogen.
4. Die Klägerin wird verpflichtet, dem Beklagten eine Prozessentschädigung von CHF 10'000.00 zu bezahlen.

Diese Verfügung geht an:

- die Klägerin (mit Gerichtsurkunde)
- die Beklagte (mit Gerichtsurkunde)
- das Institut für Geistiges Eigentum (nach Eintritt der Rechtskraft, mit Gerichtsurkunde)

**Rechtsmittelbelehrung:**

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in Zivilsachen geführt werden (Art. 72 ff., 90 ff. und 100 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Die Rechtsschrift ist in einer Amtssprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie die beschwerdeführende Partei in Händen hat, beizulegen (vgl. Art. 42 BGG).

St. Gallen, 13. Juni 2012

Im Namen des Bundespatentgerichts

Präsident

Gerichtsschreiber

Dr. iur. Dieter Brändle

lic. iur. Jakob Zellweger

Versand: 14. Juni 2012