



S2012_009

Verfügung vom 12. Juni 2012

Besetzung

Präsident Dr. iur. Dieter Brändle als Einzelrichter,
lic. iur. Jakob Zellweger, Erster Gerichtsschreiber

Verfahrensbeteiligte

X. AG,
vertreten durch Rechtsanwalt Philipp Groz und Rechtsanwältin Sonja Stark-Traber, Schellenberg Wittmer Rechtsanwälte, Löwenstrasse 19, Postfach 1876, 8021 Zürich, patentanwaltlich beraten durch Dr. Martin Wilming, Hepp Wenger Ryffel AG, Friedtalweg 5, 9500 Wil SG,

Klägerin

gegen

Y.

Beklagter

Gegenstand

Patent/Gebrauchsmuster (vorsorgliche Massnahme)

Der Präsident zieht in Erwägung,

1.

Mit Massnahmebegehren vom 8. Juni 2012, hier eingegangen am 11. Juni 2012, stellte die Klägerin folgende Anträge (act. 1):

1.a) Dem Beklagten sei vorsorglich und unter Androhung der Bestrafung mit Haft oder Busse wegen Ungehorsams gemäss Art. 292 StGB im Fall der Zuwiderhandlung zu verbieten, über das österreichische Gebrauchsmuster 111 sowie über die internationale Anmeldung PCT222 zu verfügen, insbesondere diese zu veräussern, zurückzuziehen, einzuschränken, oder Dritten Rechte daran einzuräumen.

1.b) Das Rechtsbegehren gemäss Ziff. 1.a) vorstehend sei superprovisorisch, d.h. ohne Anhörung des Beklagten zu erlassen.

2.a) Es sei ein vom Gericht zu bestimmender Patentanwalt bis zur Rechtskraft des Entscheids in der Hauptsache einzusetzen und zu beauftragen, alles Notwendige zu tun und nichts zu unterlassen, was den Fortbestand des österreichischen Gebrauchsmusters 111 sowie der internationalen Anmeldung PCT222 in vollem Umfang sichert.

Insbesondere sei der Patentanwalt zu beauftragen:

(i) bis spätestens 31. November 2012 die Einleitung der nationalen Phasen in denjenigen Bestimmungsstaaten der internationalen Anmeldung PCT222 vorzunehmen, welche der Beklagte bis zu diesem Zeitpunkt zur Weiterverfolgung in Auftrag gegeben hat, zumindest aber beim Europäischen Patentamt unter dem EPÜ;

(ii) den Beklagten vor der Weltorganisation für geistiges Eigentum (WIPO) betreffend die internationale Anmeldung PCT222, vor dem Europäischen Patentamt sowie hinsichtlich aller Bestimmungsstaaten der internationalen Anmeldung PCT222 gemäss Ziff. (i) vorstehend zu vertreten bzw. vertreten zu lassen;

(iii) den Beklagten vor dem österreichischen Patentamt betreffend das österreichische Gebrauchsmuster 111 zu vertreten bzw. einen zu einer solchen Vertretung berechtigten österreichischen Patentanwalt einzusetzen und zu beauftragen.

2.b) Eventualiter sei der Beklagte vorsorglich und unter Androhung der Bestrafung mit Haft oder Busse wegen Ungehorsams gemäss Art. 292 StGB im Fall der Zuwiderhandlung zu verpflichten, einen vom Gericht zu bestimmenden Patentanwalt bis zur Rechtskraft des Entscheids in der Hauptsache zu bevollmächtigen und zu beauftragen, alles Notwendige zu tun und

nichts zu unterlassen, was den Fortbestand des österreichischen Gebrauchsmusters 111 sowie der internationalen Anmeldung PCT222 in vollem Umfang sichert.

Insbesondere sei der Patentanwalt zu beauftragen:

(i) bis spätestens 31. November 2012 die Einleitung der nationalen Phasen in denjenigen Bestimmungsstaaten der internationalen Anmeldung PCT222 vorzunehmen, welche der Beklagte bis zu diesem Zeitpunkt zur Weiterverfolgung in Auftrag gegeben hat, zumindest aber beim Europäischen Patentamt unter dem EPÜ;

(ii) den Beklagten vor der Weltorganisation für geistiges Eigentum (WIPO) betreffend die internationale Anmeldung PCT222, vor dem Europäischen Patentamt sowie hinsichtlich aller Bestimmungsstaaten der internationalen Anmeldung PCT222 gemäss Ziff. (i) vorstehend zu vertreten bzw. vertreten zu lassen;

(iii) den Beklagten vor dem österreichischen Patentamt betreffend das österreichische Gebrauchsmuster 111 zu vertreten bzw. einen zu einer solchen Vertretung berechtigten österreichischen Patentanwalt einzusetzen und zu beauftragen.

Die Klägerin sei zu ermächtigen, selbst den vom Gericht zu bestimmenden Patentanwalt durch Vorlage des vollstreckbaren Entscheids im Massnahmeverfahren zu bevollmächtigen und zu beauftragen und dadurch die Willenserklärung durch den Beklagten gemäss Rechtsbegehren Ziff. 2.b) vorstehend zu ersetzen.

2.c) In Bezug auf die Weiterverfolgung der internationalen Anmeldung PCT222 vor dem Europäischen Patentamt unter dem EPÜ seien die Kostenfolgen vorläufig der Klägerin aufzuerlegen, unter Vorbehalt einer anderweitigen Aufteilung im Rahmen des Entscheids in der Hauptsache. Für allfällige weitere bis zum 31. November 2012 vom Beklagten zur Weiterverfolgung in Auftrag gegebene Staaten seien die Kostenfolgen vorläufig dem Beklagten aufzuerlegen.

2.d) Als vom Gericht zu bestimmende Patentanwältin schlägt die Klägerin Frau Dr. sc. nat. H. von der Patent- und Markenanwaltskanzlei S. AG vor.

3. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen, inklusive Kosten des notwendigerweise beigezogenen Patentanwalts sowie zuzüglich Mehrwertsteuer, zu Lasten des Beklagten.

2.

Die Klägerin verlangt den Erlass von vorsorglichen Massnahmen vor Eintritt der Rechtshängigkeit der Klage im ordentlichen Verfahren.

Strittig zwischen den Parteien (beide mit Sitz, bzw. Wohnsitz in der Schweiz) ist die Berechtigung an einem österreichischen Gebrauchsmuster sowie an einer internationalen PCT-Anmeldung.

3.

Art. 26 Abs. 1 und 2 PatGG regelt die sachliche Zuständigkeit des Bundespatentgerichts wie folgt:

- ¹ Das Bundespatentgericht ist ausschliesslich zuständig für:
 - a. Bestandes- und Verletzungsklagen sowie Klagen auf Erteilung einer Lizenz betreffend Patente;
 - b. die Anordnung vorsorglicher Massnahmen vor Eintritt der Rechtshängigkeit einer Klage nach Buchstabe a;
 - c. die Vollstreckung seiner in ausschliesslicher Zuständigkeit getroffenen Entscheide.
- ² Es ist zuständig auch für andere Zivilklagen, die in Sachzusammenhang mit Patenten stehen, insbesondere betreffend die Berechtigung an Patenten oder deren Übertragung. Die Zuständigkeit des Bundespatentgerichts schliesst diejenige der kantonalen Gerichte nicht aus.

Demnach ist das Bundespatentgericht in seinem ausschliesslichen sachlichen Zuständigkeitsbereich auch für vorsorgliche Massnahmen vor Rechtshängigkeit einer Klage ausschliesslich zuständig.

Die vorliegende Streitigkeit fällt vom Thema her – Berechtigung an Patenten – indes nicht in die ausschliessliche Zuständigkeit von Art. 26 Abs. 1 Bst. a PatGG, sondern in die konkurrierende Zuständigkeit der kantonalen Gerichte und des Bundespatentgerichts gemäss Art. 26 Abs. 2 PatGG.

Ob das Bundespatentgericht für diesbezügliche vorsorgliche Massnahmen vor Rechtshängigkeit einer Klage zwar nicht ausschliesslich, aber konkurrierend mit den kantonalen Gerichten zuständig ist, regelt das Gesetz nicht ausdrücklich.

In der Literatur wird die Auffassung vertreten, aus der ausschliesslichen Zuständigkeit gemäss Art. 26 Abs. 1 Bst. b PatGG lasse sich *e contrario* auf eine konkurrierende Zuständigkeit in den Fällen gemäss Art. 26 Abs. 2 PatGG schliessen (Werner Stieger, Die Zuständigkeit der Schweizer Gerichte für Prozesse über und im Zusammenhang mit Patenten ab 2011, sic! 1/2010, S. 10). Diese Schlussfolgerung dürfte indes zu kurz greifen, weil als Alternative zur ausschliesslichen Zuständigkeit nicht nur die konkurrierende, sondern auch die fehlende Zuständigkeit in Frage kommt.

Die Botschaft zum PatGG führt aus: "Im Zusammenhang mit patentrechtlichen Streitigkeiten spielen die vorsorglichen Massnahmen eine bedeutende Rolle. Die Zuständigkeit eines kantonalen Gerichts wäre im Zusammenhang mit der ausschliesslichen Zuständigkeit des Bundespatentgerichts nach Buchstabe a nicht sachgerecht und auch nicht prozessökonomisch, da sie die Zersplitterung der in der Regel komplexen Verfahren

zur Folge hätte. Die ausschliessliche Zuständigkeit des Bundespatentgerichts für vorsorgliche Massnahmen im Rahmen von Klagen nach Buchstabe a drängt sich deshalb auf, und zwar schon für vorsorgliche Massnahmen vor Rechtshängigkeit der Hauptsache (Abs. 1 Bst. b)" (BRBot PatGG, BBl 2007, 482). Die Botschaft sieht demnach den Bedarf, eine Zersplitterung, sprich die Durchführung von vorprozessualen Massnahmeverfahren und Hauptverfahren vor verschiedenen Gerichten, zu verhindern.

Das entspricht dem Gedanken, der in Art. 5 ZPO zum Ausdruck kommt: Das Gericht, welches als einzige kantonale Instanz zuständig ist - etwa für Streitigkeiten im Zusammenhang mit Immaterialgüterrechten (Art. 5 Abs. 1 Bst. a ZPO) -, ist auch für die Anordnung vorsorglicher Massnahmen vor Eintritt der Rechtshängigkeit einer Klage zuständig (Art. 5 Abs. 2 ZPO).

Auf das PatGG angewendet bedeutet dies, dass dort, wo die kantonalen Instanzen und das Bundespatengericht konkurrierend zuständig sind (Art. 26 Abs. 2 PatGG), diese Zuständigkeit sich auch auf die Anordnung vorsorglicher Massnahmen vor Eintritt der Rechtshängigkeit einer Klage erstrecken muss, damit sich der Kläger mit seinem Massnahmebegehren an dasjenige Gericht wenden kann, an welchem er später die Klage im ordentlichen Prozess einzureichen beabsichtigt.

Die Zuständigkeit des Bundespatentgerichts zum Erlass der vorliegend beantragten vorprozessualen Massnahme ist deshalb gegeben.

4.

Die Klägerin beantragt den Erlass einer superprovisorischen Massnahme, also ohne vorherige Anhörung des Beklagten.

Die Klägerin macht geltend, ihr stehe das Recht an den Streitschutzrechten zu. Der Beklagte sei von 1995 bis 2009 ihr Arbeitnehmer gewesen (act. 1, Ziff. 13), und melde nun Erfindungen an, die ihr zustünden (act. 1, Ziff. 62ff.). Sie stehe mit dem Beklagten auch im Ausland in gerichtlichen Auseinandersetzungen (um andere Schutzrechte), und der Beklagte habe schon eine einstweilige Verfügung missachtet und sei deswegen mit einem Bussgeld von € 5'000 belegt worden (act. 1, Ziff. 121; Urteil Landgericht Köln vom 25. November 2011, act. 1_57). Die Klägerin befürchte, dass der Beklagte bei Zuwarten mit der Anordnung der beantragten Massnahmen im Rahmen des Verfahrens zur Anmeldung des österreichischen Gebrauchsmusters bzw. im Zusammenhang mit der internationalen PCT-Anmeldung weitere Schritte unternehmen werde, welche Fakten zu Lasten der Klägerin schaffen und welche die Durchsetzung der klägerischen Abtretungsansprüche ganz oder teilweise verunmöglichen werden. Dementsprechend sei die besondere Dringlichkeit des klägerischen Massnahmebegehrens Ziff. 1.a) im Sinne von Art. 265 Abs. 1 ZPO ausgewiesen (act. 1, Ziff. 140ff.).

5.

Bei besonderer Dringlichkeit kann das Gericht vorsorgliche Massnahmen sofort und ohne vorherige Anhörung der Gegenpartei anordnen (Art. 265 Abs. 1 ZPO).

In zeitlicher Hinsicht stellt sich der relevante Sachverhalt gemäss Klägerin wie folgt dar: Im Rahmen der routinemässigen Überwachung der Patentpublikationen wurde die Klägerin auf die (am 5. Januar 2012 erfolgte [act. 1, Ziff. 19]) Veröffentlichung der PCT Anmeldung aufmerksam und wandte sich diesbezüglich dann am 21. März 2012 an ihren Patentanwalt. Dieser schrieb umgehend den Patentanwalt des Beklagten an, und es erfolgte ein Korrespondenzwechsel über die Frage der Dienstfindung (act. 1, Ziff. 104 – 108; act. 1_48 - 51). Mit Schreiben vom 19. April 2012 teilte der Patentvertreter des Beklagten der Klägerin mit: "... dass Y. nach jetzigem Stand der Dinge beabsichtigt, die im Betreff genannte internationale Patentanmeldung in Richtung der Laserverglasung der äusseren Oberfläche des Zahnfrontverblendungskörpers, wie sie z.B. in Anspruch 4 und auf Seite 2, zweiter Absatz der internationalen Anmeldung dargelegt ist, und/oder in Richtung der speziellen Transluzenzen gemäss Anspruch 6 der internationalen Anmeldung einzuschränken. Beides sind Aspekte, welche während der Tätigkeit des Herrn Y. bei X. nicht Thema waren und aus der Zeit nach der Tätigkeit von Y. für X. stammen" (act. 1, Ziff. 109; act. 1_52).

Die Klägerin wusste demnach seit dem Erhalt dieses Schreibens vom 19. April 2012, dass der Beklagte eine Einschränkung vorzunehmen beabsichtigte. Dessen ungeachtet hat sie mit der Stellung ihres Massnahmebegehrens, mit dem sie genau das verhindern will, bis zum 8. Juni 2012 zugewartet.

Hätte die Klägerin die Anordnung der Massnahme für so dringlich gehalten, dass keine Zeit für eine Anhörung des Beklagten bleibe, dann hätte sie das Massnahmebegehren auch umgehend – jedenfalls innert ein oder zwei Wochen – stellen müssen. Hat die Beklagte damit aber sieben Wochen zugewartet, dann ist sie offenbar selbst nicht von einer besonders dringlichen Angelegenheit ausgegangen, und deshalb ist es ihr nun verwehrt, genau diese zu behaupten.

Dies führt zur Abweisung des Antrages auf Anordnung superprovisorischer Massnahmen. Dem Beklagten ist Frist zur Stellungnahme anzusetzen (Art. 253 ZPO).

6.

Der Klägerin ist gestützt auf Art. 98 ZPO ein Kostenvorschuss aufzuerlegen.

Der Präsident verfügt:

1. Der Antrag der Klägerin auf Erlass superprovisorischer Massnahmen wird abgewiesen.
2. Dem Beklagten wird Frist bis **28.06.2012** zur Erstattung der schriftlichen Massnahmeantwort angesetzt.
3. Der Klägerin wird Frist bis **21.06.2012** zur Leistung eines Kostenvorschusses von CHF 20'000.00 angesetzt.

Diese Verfügung geht an:

- Rechtsanwalt Philipp Groz (mit Gerichtsurkunde, unter Beilage der Rechnung Nr. 1185000140)
- Y. (mit Gerichtsurkunde, unter Beilage des Massnahmebegehrens samt Beilagen)

St. Gallen, 13.06.2012

Im Namen des Bundespatentgerichts

Präsident

Erster Gerichtsschreiber

Dr. iur. Dieter Brändle

lic. iur. Jakob Zellweger

Versand: 13.06.2012