



S2015_003

Urteil vom 5. August 2015

Besetzung

Präsident Dr. iur. Dieter Brändle,
Erste Gerichtsschreiberin lic. iur. Susanne Anderhalden

Verfahrensbeteiligte

A.,
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Stefan Kohler und
Rechtsanwältin Delia Fehr-Bosshard,

Kläger

gegen

B. AG,
vertreten durch Rechtsanwalt lic. iur. Jörg Walther und
Rechtsanwältin Pia Gössi,

Beklagte

Gegenstand

Abtretungsklage / Vorsorgliche Massnahmen

Der Präsident zieht in Erwägung:

1. Prozessgeschichte

1.1 Mit Eingabe vom 25. Juni 2015 machte der Kläger eine Abtretungsklage (Prozess Nr. O2015_009) sowie das vorliegende Massnahmebegehren (Ziffern 8 bis 10) rechtshängig und stellte folgende Anträge:

- "1. Die Beklagte sei zu verpflichten, die Patentanmeldungen EP 111 (Anmelde-Nr. 121) und EP 222 (Anmelde-Nr. 232) innert zehn Tagen ab Rechtskraft des Urteils auf den Kläger zu übertragen.
2. Eventualiter, im Falle der Abweisung von Rechtsbegehren 1, sei festzustellen, dass der Anspruch auf Erteilung der Patente aus den Patentanmeldungen gemäss Rechtsbegehren 1 alleine dem Kläger zusteht.
3. Die Beklagte sei zu verpflichten, alle auf den Patentanmeldungen nach Rechtsbegehren 1 basierenden Folgeanmeldungen, insbesondere die PCT-Anmeldungen WO 333 und WO 444, innert zehn Tagen ab Rechtskraft des Urteils auf den Kläger zu übertragen.
4. Eventualiter, im Falle der Abweisung von Rechtsbegehren 3, sei festzustellen, dass alle auf den Patentanmeldungen nach Rechtsbegehren 1 basierenden Folgeanmeldungen, insbesondere die PCT-Anmeldungen WO 333 und WO 444, alleine dem Kläger zustehen.
5. Die Beklagte sei zu verpflichten, in den PCT-Anmeldungen WO 333 und WO 444 die Löschung des Eintrags von C. und D. als Miterfinder innert zehn Tagen ab Rechtskraft des Urteils zu beantragen.
6. Eventualiter, im Falle der Abweisung von Rechtsbegehren 5, sei festzustellen, dass C. und D. nicht Miterfinder der Patentanmeldungen nach Rechtsbegehren 5 sind.
7. Die Beklagte sei zu verpflichten, dem Kläger innert zehn Tagen ab Rechtskraft des Urteils alle im Zusammenhang mit den Patentanmeldungen gemäss Rechtsbegehren 1 und 3 stehende Korrespondenz mit den zuständigen Anmeldestellen auszuhändigen.
8. Es sei der Beklagten zu verbieten, während der Dauer dieses Verfahrens die Rechte an oder aus den Patentanmeldungen gemäss Rechtsbegehren 1

und 3 ganz oder teilweise auf Dritte zu übertragen, insbesondere zu Eigentum oder durch Einräumung von Lizenzen oder Belastungen.

9. Es sei der Beklagten zu verbieten, während der Dauer dieses Verfahrens an den Patentanmeldungen gemäss Rechtsbegehren 1 und 3 inhaltliche Änderungen vorzunehmen, ohne dem Kläger wenigstens 15 Arbeitstage vorab schriftlich Gelegenheit zu geben, sich dazu zu äussern oder gerichtliche Sicherungsmassnahmen zu beantragen.
10. Die Anordnungen gemäss Rechtsbegehren 8 und 9 seien als vorsorgliche Massnahme zu erlassen, jeweils mit Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 5'000 gemäss Art. 236 Abs. 3 i.V.m. Art. 343 Abs. 1 lit. b. ZPO sowie der Bestrafung ihrer Organe wegen Ungehorsams gegen eine amtliche Verfügung nach Art. 292 StGB im Wiederhandlungsfall zu versehen.

Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen, einschliesslich der Patentanwaltskosten, zulasten der Beklagten."

1.2 Das ordentliche Verfahren wird unter der Prozessnummer O2015_009 weitergeführt.

1.3 Die Massnahmeantwort erfolgte mit Eingabe vom 30. Juli 2015, womit die Beklagte Abweisung des Massnahmebegehrens beantragte, wobei über die Kostenfolgen mit der Hauptsache zu entscheiden sei, eventualiter unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten des Klägers.

2. Prozessuales

2.1 Der Kläger, eine natürliche Person, hat seinen Wohnsitz in Deutschland. Die Beklagte ist eine Aktiengesellschaft mit Sitz in der Schweiz. Es handelt sich somit um einen internationalen Sachverhalt.

Die internationale Zuständigkeit bestimmt sich gemäss Art. 1 Abs. 2 IPRG nach dem EPÜ bzw. dem Protokoll über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung von Entscheidungen über den Anspruch auf Erteilung eines europäischen Patents (Anerkennungsprotokoll, SR 0.232.142.22; Art. 164 EPÜ und Art. 11 Abs. 1 Anerkennungsprotokoll).

Die Anmelderin der europäischen Patentanmeldung mit Sitz in einem Vertragsstaat des EPÜ ist vor den Gerichten dieses Vertragsstaats zu verklagen (Art. 2 Anerkennungsprotokoll). Dies gilt auch für vorsorgliche Massnahmen (Art. 1 Abs. 2 IPRG i.V.m. Art. 31 LugÜ). Das Bundespa

tentgericht ist daher für die vorliegende Streitigkeit örtlich und sachlich zuständig (Art. 26 Abs. 2 PatGG).

2.2 Gemäss Art. 110 Abs. 1 IPRG ist schweizerisches Recht anwendbar.

3. Parteivorbringen

3.1 Der Kläger macht geltend, er habe sich im September 2009 als Privatperson intensiv mit der Wärmeaustausch-Technologie auseinandergesetzt und in dieser Zeit ein innovatives Wärmetauschsystem erfunden. Am 8. September 2009 hätten er (für seine Einzelfirma G. Ltd.) und die Beklagte (für "H. Group, on behalf of itself and its direct and indirect affiliates and subsidiaries") ein "Confidential Disclosure Agreement" unterzeichnet. Dieses sollte ihm erlauben, der Beklagten sein geheimes und proprietäres technisches Wissen mit Blick auf eine entsprechende Geschäftsbeziehung offen zu legen.

Es hätten eine Reihe von Meetings zwischen dem Kläger und Repräsentanten der Beklagten bzw. der H.-Gruppe stattgefunden, wobei es darum gegangen sei, das innovative Wärmetauschsystem durch den Kläger offenzulegen und die Idee zu diskutieren, aus dieser neuartigen Technologie in der H.-Gruppe Produkte zu entwickeln und weltweit zu vermarkten. Ferner hätten die Parteien über mögliche Beratungsaufgaben des Klägers im Bereich Geschäfts- und Unternehmensentwicklung verhandelt, vorwiegend der H.-Gruppe in den USA. Andererseits hätten die Parteien in diesen Treffen besprochen, wie die Beklagte den Kläger vertraglich an sich binden und unter welchen Bedingungen die Beklagte die Nutzung des vom Kläger hervorgebrachten innovativen Wärmetauschsystems für sich sichern könnte. Aus den Besprechungen hätten sich Eckwerte eines anzustrebenden Vertragsverhältnisses ergeben. Der eine Vertrag sollte die Kompensation des Klägers für sein geistiges Eigentum regeln, der andere die Beratertätigkeit des Klägers für die Beklagte. Die Beklagte habe sodann den sofortigen Beginn der Zusammenarbeit vorerst ohne Vertrag vorgeschlagen und der Kläger habe sich darauf eingelassen.

Mit Aufnahme der Beratertätigkeit für die Beklagte habe der Kläger eine erste Patentanmeldung ausgearbeitet. Diese habe der Kläger an einem Meeting am 6. Dezember 2011 in Düsseldorf mit

E. besprochen und anschliessend bis zum 16. Januar 2012 finalisiert. Da weiterhin kein formeller Vertrag zwischen der Beklagten und dem Kläger bestanden habe, habe E. dem Kläger am 24. Januar 2012 eine einseitige Erklärung mit dem Titel "Memorandum of Understanding" unterbreitet. Diese einseitige Erklärung habe die Unterschrift von E. getragen unter der "I." – eine Gruppengesellschaft der Beklagten – datiert vom 19. Januar 2012. Die Beklagte (bzw. die B-Gruppe) habe damit darauf abgezielt, dass die J. AG diese erste Patentanmeldung trotz Fehlens einer vertraglichen Abrede bis auf weiteres treuhänderisch in eigenem Namen habe einreichen können.

Das erwähnte Memorandum habe klargestellt, dass die Ermächtigung der Beklagten zur treuhänderischen Patentanmeldung in eigenem Namen nur unter der resolutiven Bedingung des Vertragsschlusses über einen allfälligen Kauf oder eine Lizenzierung gelten sollte. Falls der Vertrag nicht bis 20. Februar 2012 zustande kommen sollte, habe sich die Beklagte verpflichtet, die Anmeldung – ohne weitere Bedingung – auf den Namen des Klägers zu überschreiben.

Von Bedeutung sei, dass der Kläger – als unbestrittenermassen einziger Erfinder – in der Beschreibung zu Patentanmeldung 1 die erfinderischen Überlegungen, welche später zu den Patentanmeldungen 2 und 3 hätten führen sollen, bereits manifest gemacht habe. Namentlich habe er bereits in der Beschreibung der Patentanmeldung darauf hingewiesen, dass das Wärmetauschelement auch mittels Lamination hergestellt werden könne.

Obschon über die gesamte Dauer der Geschäftsbeziehung zwischen der Beklagten und dem Kläger keiner der vorgesehenen Verträge zustande gekommen sei, hätten sich die Parteien immerhin über das Beraterhonorar des Klägers geeinigt. Die Beklagte habe die monatlich gestellten Rechnungen des Klägers jedoch in den meisten Fällen nur auf wiederholte Mahnung hin gezahlt. Die Zahlungen für die Tätigkeiten des Klägers zwischen Juni und Oktober 2014 seien dann gänzlich ausgeblieben. Insbesondere auch die Arbeiten des Klägers, zusammen mit dem Patentanwalt der Beklagten, C., um die streitgegenständlichen Patentanmeldungen 2 und 3 vorzubereiten, seien bis heute unbezahlt geblieben.

Die Parteien hätten in der Folge weiter über zwei Verträge verhandelt, entsprechend der im Memorandum von der Beklagten zugesicherten Konzeption. Neben einem Vertrag bezüglich die Beratertätigkeit des Klä-

gers sei ein Vertrag zur Nutzung der klägerischen proprietären Technologie zur Debatte gestanden. Der Kläger habe der Beklagten am 15. Februar 2012 seine diesbezüglichen Vorstellungen in einem Dokument dargelegt. Parallel zu den Vertragsverhandlungen habe sich der Kläger Gedanken gemacht, wie der Schutzgegenstand der Patentanmeldung 1 erweitert werden könnte, so dass eine Umgehung durch Konkurrenten möglichst hätte verhindert werden können. Dabei habe er sich zunutze gemacht, was er bereits in der Beschreibung zu Patentanmeldung 1 manifest gemacht habe. Am 6. Mai 2013 habe der Kläger der Beklagten entsprechende Erweiterungen der ursprünglichen Patentanmeldung 1 vorgeschlagen. Der Kläger sei dabei vom Wortlaut der Patentanmeldung 1 ausgegangen und habe diesen in der Weise erweitert, dass in den Schutzbereich seiner Erfindung explizit auch Wärmetauscherelemente fallen sollten, deren Platten mit einem Film überzogen würden, um so die – luftdichten aber wasserdampfdurchlässigen – Poren zu versiegeln.

Der interne Patentanwalt der Beklagten, C., habe nach einer Diskussion mit dem Kläger in der Folge zwei Szenarien für die Anmeldestrategie vorgelegt. Angesichts des Umstands, dass die Beschreibung des Klägers in Patentanmeldung 1 die vorgeschlagene erweiterte Patentanmeldung bereits vorweggenommen habe, habe das Risiko bestanden, dass die Publikation von Patentanmeldung 1 mit Blick auf diese Erweiterung neuheits-schädlich sein könnte. Ausdrücklich habe der Patentanwalt der Beklagten auf das frühestmögliche Publikationsdatum der Patentanmeldung 1 am 20. Juli 2013 hingewiesen.

Die Beklagte, vertreten durch E., habe dem Kläger am 16. Mai 2013 am Flughafen Zürich mündlich die einseitige Beendigung des Beraterverhältnisses in Aussicht gestellt. Der Kläger habe sich darüber erstaunt gezeigt und darauf hingewiesen, dass die Beklagte sich damit die Möglichkeit nehmen würde, die vom Kläger entwickelte Wärmetauschertechnologie und das zugehörige geistige Eigentum zu nutzen. Die Beklagte habe es sich dann nochmals anders überlegt. Mit Email vom 20. Mai 2013 habe E. den Kläger wissen lassen, dass er ein Gespräch mit F. (Präsident des Verwaltungsrats der H.-Gruppe) geführt habe, woraus sich ergeben habe, dass die Beklagte nach wie vor an dieser Technologie interessiert sei.

Daraufhin habe E. den raschen Abschluss eines diesbezüglichen Vertrags vorgeschlagen. Der Kläger habe diesen Vorschlag zurückhaltend aufgenommen und zum Ausdruck gebracht, dass er am

Konzept von zwei Verträgen, wie vom Memorandum von der Beklagten zugesichert, festhalten wolle. Der Kläger habe darauf hingewiesen, nicht nur die Beratertätigkeit, sondern auch die Bedingungen, unter welchen die Beklagte das geistige Eigentum des Klägers habe nutzen dürfen, vertraglich geregelt werden müssten.

Am 23. Mai 2013 habe der Kläger der Beklagten eine Übersicht seiner Vorstellungen für das bisher zwischen den Parteien verhandlungsgegenständliche "Consulting Agreement" und das "Cooperation Agreement" unterbreitet. Die Beklagte habe darauf nicht reagiert. Zwischenzeitlich habe die Beklagte aber das Beraterhonorar des Klägers für die Monate Januar und Februar 2013 beglichen. Mit Email vom 14. Juni 2013 an E. habe sich der Kläger für die Begleichung dieser Rechnungen bedankt und sich im Weiteren besorgt darüber gezeigt, dass die Beklagte offenbar keinen klaren Plan habe bezüglich des unternehmerischen Ziels seiner Beratertätigkeit. Der Kläger habe darauf hingewiesen, dass er es jedenfalls als prioritär ansehe, die ergänzende Patentanmeldung vor Ende Juni einzureichen. Damit er (bzw. seine G. Ltd.) diese erweiterte Anmeldung in Abstimmung mit der Patentanmeldung 1 vor deren Publikation einreichen könnte, habe er die umgehende Rückübertragung der Patentanmeldung 1 verlangt. Der Überschreibung der Patentanmeldung 1 durch die Beklagte auf den Kläger habe die Beklagte allerdings nicht zugestimmt. Vielmehr habe sie darauf hingewirkt, dass der Kläger weiterhin im Glauben geblieben sei, doch noch mit der Beklagten ins Geschäft zu kommen.

Das Verhalten der Beklagten habe dem Kläger Anlass zur Sorge gegeben, dass die Beklagte die von ihm vorgeschlagene erweiterte Patentanmeldung womöglich unabhängig von ihm in eigenem Namen vornehmen könnte. Der Kläger habe daraufhin den erstunterzeichneten Anwalt kontaktiert. In der Folge habe dieser am 28. Juni 2013 die Beklagte schriftlich aufgefordert, dem Kläger uneingeschränkt zu allen Unterlagen betreffend die eingereichte Patentanmeldung 1 Zugang zu gewähren. Zudem sollte die Beklagte alles erforderliche vornehmen, um dem Kläger die Anmeldung der erweiterten Patentanmeldung zu ermöglichen. Dies habe zu einem Treffen zwischen der Beklagten (vertreten durch E. und Patentanwalt C.) und dem Kläger in den Räumlichkeiten des erstunterzeichneten Anwalts am 9. Juli 2013 in Zürich geführt. Die Beklagte habe ihr Interesse an einer weiteren Zusammenarbeit mit dem Kläger bekräftigt. Die Beklagte habe anerkannt, dass die Erfindung, welche Gegenstand der erweiterten Patentanmeldungen 2 und 3

werden sollte, allein vom Kläger gemacht worden sei. Die entsprechend erweiterten Patentanmeldungen sollten von der Beklagten bis spätestens am 20. Juli 2013 treuhänderisch eingereicht werden, wobei vorausgesetzt worden sei, dass im Nachgang dazu innert 14 Tagen die Beklagte und der Kläger einen Vertrag (einschliesslich Kompensationsregelung) betreffend Übertragung der Eigentumsrechte an den erweiterten Patentanmeldungen sowie betreffend Beratungstätigkeit des Klägers abschliessen sollten. Der zusammengefasste Inhalt der anlässlich des Treffens vom 9. Juli 2013 getroffenen Vereinbarung sei vom erstunterzeichneten Anwalt per Email vom 10. Juli 2013 der Beklagten unterbreitet worden und sei von dieser unter Anbringung von Kommentaren zu zwei Punkten gleichentags bestätigt worden. Entsprechend dieser Korrespondenz habe der Kläger zusammen mit dem Patentanwalt der Beklagten (C.) im Rahmen von einem Treffen am 15.-17. Juli 2013 die Erweiterung zur Patentanmeldung 1 ausgearbeitet. Allerdings habe sich die Einreichung der Anmeldung durch die Beklagte hinausgezögert. Es habe die Publikation von Patentanmeldung 1 gedroht, welche hinsichtlich der geplanten, erweiterten Patentanmeldung ja neuheitsschädlich gewesen wäre. Zur Sicherung seiner immaterialgüterrechtlichen Schutzposition und angesichts des Umstands, dass die Beklagte ihn über das konkret vorgesehene Einreichungsdatum im Dunkeln gelassen habe, habe der Kläger für die Erweiterung von Patentanmeldung 1 mit Prioritätsdatum vom 19. Juli 2013 in seinem eigenen Namen eine Patentanmeldung in den USA eingereicht. Die Beklagte habe das am Treffen vom 9. Juli 2013 dem Kläger zugesicherte späteste Anmeldedatum vom 20. Juli 2013 tatsächlich verstreichen lassen. Die Anmeldung der Beklagten sei erst zwei Tage später erfolgt, nämlich am 22. Juli 2013. Die Erweiterung zu Patentanmeldung 1 habe die Beklagte in zwei neue Europäische Patentanmeldungen gefasst (Patentanmeldungen 2 und 3).

Als unbestrittenermassen einziger Erfinder sei für beide Anmeldungen der Kläger benannt worden. Mit jeder dieser beiden Anmeldungen habe die Beklagte das Memorandum vom 19. Januar 2012 eingereicht. Damit habe die Beklagte gegenüber dem Europäischen Patentamt explizit bestätigt, dass sie auch diese beiden Anmeldungen bloss treuhänderisch vorgenommen habe.

Die Parteien hätten in der Folge versucht, doch noch eine vertragliche Regelung ihrer Rechtsbeziehung und insbesondere auch bezüglich der von der Beklagten treuhänderisch angemeldeten Patentanmeldungen zu erzielen. Mit Brief vom 27. November 2013 habe der Kläger E.

angezeigt, dass er die Vertragsverhandlungen als gescheitert ansehe. Mit demselben Brief habe der Kläger von der Beklagten die Übertragung der drei europäischen Patentanmeldungen 1, 2 und 3 innert 14 Tagen verlangt, die Unterlassung der Nutzung seiner von diesen drei Patentanmeldungen beanspruchten Erfindungen und des zugehörigen proprietären Know-hows, die Einhaltung der vertraglich vereinbarten Geheimhaltung gemäss der vereinbarten Geheimhaltungsvereinbarung sowie die Bezahlung der noch ausstehenden Beraterhonorare für die Monate Juli bis Oktober 2013. Auch diesen Brief habe die Beklagte unbeantwortet gelassen.

Durch anwaltliches Schreiben vom 6. Januar 2014 sei der Beklagten wiederum eine Frist von 14 Tagen für die Übertragung der in Frage stehenden drei Patentanmeldungen angesetzt worden. Auf dieses Schreiben hin habe sich die Beklagte (vertreten durch E.) erst mit Email vom 24. Januar 2014 beim Kläger gemeldet und im Namen der Beklagten darauf hingewiesen, wegen eines Umzugs den Brief des Rechtsvertreters des Klägers erst verspätet erhalten zu haben. Mit seiner Email-Antwort vom 27. Januar 2014 habe der Kläger die Frist zur Übertragung der drei Patentanmeldungen auf den 31. Januar 2014 verlängert. Am 29. Januar 2014 habe alsdann ein Telefonat zwischen dem Kläger und der Beklagten stattgefunden. Die Beklagte habe darin ihre Bereitschaft, die Patentanmeldung 1 an den Kläger zu übertragen, bestätigt. Was die Patentanmeldungen 2 und 3 anbelangt habe, habe die Beklagte deren Übertragung an die Bedingung geknüpft, dass der Kläger und die Beklagte sich vorab über die Bedingungen einer Nutzungslizenz einigten.

Es seien wiederum Verhandlungen zwischen den Parteien erfolgt. Am 1. April 2014 habe eine Kommunikation der Rechtsvertreter der beiden Parteien über die Übertragung der in Frage stehenden Patentanmeldungen auf den Kläger eingesetzt. Es habe sich abgezeichnet, dass die Beklagte zur Abtretung aller drei Patentanmeldungen nur dann bereit wäre, wenn sie im Gegenzug vom Kläger die Nutzungsrechte für die infrage stehende Technologie eingeräumt erhielte. Die Beklagte habe sich ab diesem Zeitpunkt auf den Standpunkt gestellt, rechtsgeschäftlich Eigentümerin der Patentanmeldungen 2 und 3 geworden zu sein, da zumindest die Patente Nr. 2 und 3 von B. gemeinsam mit ihrer Klientschaft entwickelt worden seien, wobei der Kläger als Auftraggeber einer Auftragsentwicklung für seine Aufwände durch die Beklagte entschädigt worden sei.

Der Kläger bestreite, dass eine rechtsgeschäftliche Übertragung des Eigentums an den Patentanmeldungen 2 und 3 auf die Beklagte jemals stattgefunden habe oder die Beklagte anderweitig daran berechtigt wäre. Derweil habe die Übertragung der Patentanmeldung 1 höchste Priorität für den Kläger gehabt, da die Frist für die territoriale Ausdehnung angestanden sei. Die Beklagte sei nicht bereit gewesen, eine Abtretungserklärung zu Patentanmeldung 1 abzugeben, ohne in den Abtretungsvertrag eine Klausel 2 einzuführen, welche die Patentanmeldungen 2 und 3 ausdrücklich aus dem Geltungsbereich des Abtretungsvertrags ausgeklammert und festgehalten habe, dass die Parteien über ein "licensing agreement" zu diesen beiden Patentanmeldungen verhandeln sollten. In der Folge habe die Beklagte aber strikt auf ihrem Eigentumsrecht an den Patentanmeldungen 2 und 3 beharrt, was selbstredend Lizenzverhandlungen zum Vornherein verunmöglicht hätten.

Ein "Agreement for Assignment of Intellectual Property Rights" sei schliesslich am 5. Mai 2014 von der J. AG unterzeichnet worden. Der Kläger sei nun fürs erste in der Lage gewesen, aufgrund dieses Abtretungsvertrags bei den betroffenen Ämtern die Patentanmeldung 1 auf sich übertragen zu lassen.

Mit Schreiben vom 5. Juni 2014 sei die Beklagte zur Übertragung der Patentanmeldungen 2 und 3 aufgefordert worden. Per Email vom 10. Juni 2014 habe die Beklagte diese Übertragung verweigert. Der Kläger habe die Beklagte darauf hingewiesen, für denselben Erfindungsgegenstand, wie von den Patentanmeldungen 2 und 3 beansprucht, eine zeitlich prioritäre Anmeldung in den USA eingereicht zu haben. Die Beklagte habe daraufhin in Aussicht gestellt, jede Beeinträchtigung ihrer (vom Kläger bestrittenen) Eigentümerstellung bezüglich der Patentanmeldungen 2 und 3 zu bekämpfen.

Im November 2014 habe der Kläger festgestellt, dass die J. AG, welche seitens der Beklagten das "Agreement for Assignment of Intellectual Property Rights" am 5. Mai 2014 unterzeichnet habe, an selbigem Datum gar nicht mehr existiert hätte. Per Fusionsvertrag vom 19. Februar 2014 seien nämlich alle Aktiven und Passiven der I AG, einschliesslich der drei streitgegenständlichen Patentanmeldungen, der B. AG (die vorliegend beklagte Partei) übertragen worden. Die J. AG sei noch vor der Unterzeichnung des Agreements liquidiert worden. Nachdem sich die Beklagte wiederum geweigert habe, die für die Patentanmeldungen 1-3 erforderlichen Übertragungserklärungen bedingungslos abzugeben, habe der Kläger der Beklagten mit Einschreiben

vom 8. Mai 2015 eine letztmalige Frist unter Androhung prozessualer Schritte angezeigt. Dieses Schreiben sei von der Beklagten bis dato unbeantwortet geblieben.

Schliesslich habe der Kläger auch noch realisieren müssen, dass die Beklagte, ohne Rücksprache mit ihm, basierend auf den Patentanmeldungen 2 und 3 am 17. Juli 2014 je eine PCT-Anmeldungen eingereicht hätte. In beiden PCT-Anmeldungen habe die Beklagte nicht nur den Kläger als Erfinder genannt, sondern kurzerhand auch noch zwei Miterfinder angefügt, nämlich den hauseigenen Patentanwalt C. sowie D., der bei der H.-Gruppe die Forschungs- und Entwicklungsabteilung leite.

Der nicht leicht wiedergutzumachende Nachteil resultiere aus drei möglichen Handlungen der Beklagten, die mit den Massnahmen gemäss Rechtsbegehren 8 und 9 verhindert werden könnten:

Die Übertragung der streitgegenständlichen Patentanmeldungen auf einen Dritten zu Eigentum: Die Passivlegitimation der Abtretungsklage sei auf die im Patentregister eingetragene Inhaberin bzw. die Beklagte als deren Rechtsnachfolgerin beschränkt. Durch die Übertragung der Streitpatentanmeldungen auf einen Dritten, in- oder ausserhalb der H.-Gruppe, könne die Beklagte die Durchsetzung der Abtretungsklage erschweren oder gar verunmöglichen. Mit der Übertragung der Rechte an den Streitpatentanmeldungen entfalle die Passivlegitimation und das hängige Verfahren wäre gegenstandslos. In der Folge wäre ungewiss, ob der Kläger seinen Abtretungsanspruch gegenüber der Beklagten bzw. dem neuen Inhaber noch geltend machen könnte. Auf jeden Fall wäre eine neue Klage zu erheben, was die Rechtsverfolgung massiv verzögere. Damit einhergehend könnten sowohl Beklagte als auch Erwerber zwischenzeitlich neue Massnahmen zur Vereitelung der Durchsetzung des Anspruchs des Klägers ergreifen. Der drohende Nachteil lasse sich nicht finanziell quantifizieren und damit nachträglich auch nicht mehr wiedergutmachen. Daher resultiert ein nicht leicht wieder gutzumachender Nachteil für den Kläger.

Die Einräumung von Rechten wie Lizenzen oder Belastungen an den streitgegenständlichen Patentanmeldungen zugunsten Dritter: Mit der Einräumung von Rechten wie Lizenzen oder Belastungen in Form von Verpfändungen werde die Verfügbarkeit und Verwendung sowie der Wert der Patentanmeldungen und Patente massiv beschränkt. Sofern Dritte von der Beklagten oder deren Gruppengesellschaften gutgläubig solche

Rechte erwerben sowie genutzt oder besondere Vorbereitungshandlungen treffen würden, bestünde die Gefahr, dass sich der Kläger den Rechtserwerb entgegenhalten lassen müsse und selbst zur Lizenzräumung verpflichtet werde. Der durch eine derartige Lizenzerteilung drohende Nachteil lasse sich finanziell nicht quantifizieren und deshalb nachträglich auch nicht mehr leicht wiedergutmachen.

Die inhaltlichen Änderungen der streitgegenständlichen Patentanmeldungen: Die Beklagte könne vor Erteilung der Patente die streitgegenständlichen Patentanmeldungen abändern. Durch zwischenzeitliche inhaltliche Änderungen an den Streitpatentanmeldungen könne die Beklagte den Ausgang des Prozesses beeinflussen und/oder dem Kläger die Rechtsdurchsetzung erschweren. Der durch Änderungen der Streitpatentanmeldungen drohende Nachteil lasse sich finanziell nicht quantifizieren, weshalb er nachträglich auch nicht mehr leicht wiedergutmacht werden könne.

Betreffend Dringlichkeit macht der Kläger geltend, da die Beklagte mit Zustellung der Klage bzw. des Massnahmegesuchs davon Kenntnis erhalte, dass der Kläger seine Ansprüche auf die Patentanmeldungen 2 und 3 gerichtlich durchsetzen möchte, wachse die Gefahr von Vereitelungen seitens der Beklagten durch Veräusserungen, gruppeninternen Übertragungen, Belastungen oder inhaltlichen Änderungen der streitgegenständlichen Patentanmeldungen. Die beantragten Massnahmen gemäss Rechtsbegehren 8 und 9 dienten dazu, den Status quo aufrecht zu erhalten, solange über die Abtretungsklage noch nicht rechtskräftig entschieden sei.

Die Massnahmen seien darüber hinaus auch verhältnismässig, da kein Nachteil seitens der Beklagten vorliege, wenn sie die Patentanmeldungen vorläufig während der Dauer des Verfahrens nicht übertragen bzw. belasten oder ohne vorgängige Möglichkeit der Stellungnahme des Klägers inhaltlich ändern könne.

3.2 Die Beklagte bringt mit ihrer Massnahmeantwort vor, dem Kläger würden keine Nachteile drohen, da sie nicht beabsichtige, die streitgegenständlichen Patentanmeldungen zu übertragen, zu belasten oder inhaltliche Änderungen vorzunehmen, es sei denn, es werde vom Patentamt ausdrücklich gefordert. Das ihr vom Kläger unterstellte Verhalten werde bestritten. Der Umstand, dass die Patentanmeldung 1 nicht Gegenstand der Abtretungsklage sei, belege, dass die Beklagte den Kläger nicht ausnutze. Diese Anmeldung sei auf die Einzelfirma des Klägers

übertragen worden. Wollte sie den Kläger ausnutzen, hätte es keinen Grund für diese Übertragung gegeben.

4. Beurteilung

4.1 Das Gericht trifft gemäss Art. 261 Abs. 1 ZPO 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 wiedergutzumachender Nachteil droht (lit. b). Glaubhaft gemacht ist eine Behauptung, wenn der Richter sie überwiegend für wahr hält, d.h. selbst wenn nicht alle Zweifel beseitigt sind. Die Gegenpartei hat ihre Einreden oder Einwendungen ebenfalls nur glaubhaft zu machen.¹ Ferner muss eine gewisse zeitliche Dringlichkeit gegeben sein und die anzuordnende Massnahme muss zudem verhältnismässig sein.²

Die Massnahme kann nur angeordnet werden, soweit sie zur Vereitelung eines nicht leicht wiedergutzumachenden Nachteils erforderlich ist.

4.2 Nachdem die Beklagte die detaillierten und mit Dokumenten belegten Ausführungen zum Sachverhalt nicht substantiiert bestreitet, ist glaubhaft, dass ein dem Kläger zustehender Anspruch verletzt ist bzw. eine Verletzung zu befürchten ist.

Die J. AG, ist – was vorliegend unbestritten ist – in Bezug auf die Abtretung von Patentanmeldung 1 (welche vorliegend nicht im Streit liegt) bereits einmal unsorgfältig vorgegangen, indem sie den Abtretungsvertrag betreffend die genannte Patentanmeldung zu einem Zeitpunkt (mit-)unterzeichnet hatte, als sie gar nicht mehr existierte und die Patentanmeldung bereits vor diesem Zeitpunkt durch Fusion auf die heutige Beklagte übertragen worden war. Aufgrund dieses Verhaltens ist durchaus zu befürchten, die Beklagte könnte die strittigen Patentanmeldungen erneut auf Dritte übertragen oder anderweitig belasten. Dass mit einer Übertragung, Lizenzierung, Belastung oder Änderung die vom Kläger angeführten nicht leicht wiedergutzumachenden Nachteile verbunden wären, ist offensichtlich. Hinzu kommt, dass die Beklagte ausdrücklich vorgebracht hat, ohnehin keine Übertragung der strittigen Patentanmeldungen oder dergleichen vornehmen zu wollen, weshalb für sie mit den beantragten Massnahmen kein unverhält-

¹ BGE 132 III 83 E. 3.2; BGE 103 II 287 E. 2; Leuenberger/Uffer-Tobler, Schweizerisches Zivilprozessrecht, Bern 2010, RZ 11.193 f.

² BSK ZPO-Sprecher, N 10 zu Art. 261 ZPO

nismässiger Nachteil zu erwarten ist. Allerdings hat die Beklagte keine entsprechende schriftliche, verbindliche und vorbehaltlose Erklärung gegenüber dem Gericht abgegeben, weshalb es dennoch der Anordnung der beantragten Massnahmen bedarf.

Schliesslich ist insofern eine gewisse zeitliche Dringlichkeit gegeben, als die beantragten Massnahmen nur Sinn machen, wenn sie für die Dauer des ordentlichen Verfahrens angeordnet werden und die Massnahme ist erforderlich, um den bestehenden Zustand zu wahren (Art. 77 Abs. 1 lit. a PatG).

4.3 Zusammengefasst sind die beantragten vorsorglichen Massnahmen gutzuheissen. Der Vollständigkeit halber ist anzufügen, dass die beantragten Massnahmen bezüglich des Verbots, Änderungen an den Anmeldungen vorzunehmen in Bezug auf die europäischen Patentanmeldungen EP 111 (Anmelde-Nr. 121) und EP 222 (Anmelde-Nr. 232) gegenstandslos sind, nachdem das Europäische Patentamt am 30. Juli 2015 gemäss Regel 14 der Ausführungsordnung zum EPÜ (AO EPÜ 2000, SR 0.232.142.21) diesbezüglich das Erteilungsverfahren ausgesetzt hat.

4.4 Das Gericht, das die vorsorglichen Massnahmen anordnet, trifft auch die erforderlichen Vollstreckungsmassnahmen (Art. 267 ZPO). Die anzuordnenden Massnahmen sind daher im Widerhandlungsfall mit Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 5'000.– sowie mit der Bestrafung der Organe der Beklagten wegen Ungehorsams gegen eine amtliche Verfügung nach Art. 292 StGB zu verbinden (Art. 343 Abs. 1 lit. b und a ZPO).

5. Kosten- und Entschädigungsfolgen

Die Gerichtsgebühr für das Massnahmeverfahren ist ausgehend von einem Streitwert von CHF 100'000.– (sowohl für das ordentliche als auch für das summarische Verfahren) auf CHF 3'000.– festzusetzen und mit dem vom Kläger geleisteten Vorschuss zu verrechnen. Der nicht beanspruchte Anteil des Kostenvorschusses ist dem Kläger zurückzuerstatten. Über die endgültige Regelung der Kosten- und Entschädigungsfolgen ist mit dem Endentscheid in der Hauptsache zu entscheiden (Art. 104 Abs. 3 ZPO).

Der Präsident erkennt:

1. Der Beklagten wird unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 5'000.– sowie der Bestrafung ihrer Organe wegen Ungehorsams gegen eine amtliche Verfügung nach Art. 292 StGB im Widerhandlungsfall verboten, während der Dauer des ordentlichen Verfahrens (O2015_009) die Rechte an oder aus den Patentanmeldungen EP 111 (Anmelde-Nr. 121) und EP 222 (Anmelde-Nr. 232) sowie an oder aus den PCT-Anmeldungen WO 333 und WO 444 ganz oder teilweise auf Dritte zu übertragen, insbesondere zu Eigentum oder durch Einräumung von Lizenzen oder Belastungen.
2. Der Beklagten wird unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 5'000.– sowie der Bestrafung ihrer Organe wegen Ungehorsams gegen eine amtliche Verfügung nach Art. 292 StGB im Widerhandlungsfall verboten, während der Dauer des ordentlichen Verfahrens (O2015_009) an den Patentanmeldungen gemäss Dispositiv-Ziff. 1 inhaltliche Änderungen vorzunehmen, ohne dem Kläger wenigstens 15 Arbeitstage vorab schriftlich Gelegenheit zu geben, sich dazu zu äussern oder gerichtliche Sicherungsmassnahmen zu beantragen.
3. Die Gerichtsgebühr wird festgesetzt auf CHF 3'000.–.
4. Die Gerichtsgebühr wird mit dem vom Kläger geleisteten Vorschuss verrechnet und der nicht beanspruchte Anteil des Kostenvorschusses wird dem Kläger zurückerstattet. Über die endgültige Regelung der Kosten- und Entschädigungsfolgen wird mit dem Endentscheid in der Hauptsache entschieden.
5. Schriftliche Mitteilung an die Parteien, sowie nach Eintritt der Rechtskraft an das Institut für Geistiges Eigentum, je gegen Empfangsbestätigung.

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 ab-

zufassen 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, 5. August 2015

Im Namen des Bundespatentgerichts

Präsident

Erste Gerichtsschreiberin

Dr. iur. Dieter Brändle

lic. iur. Susanne Anderhalden

Versand: 06.08.2015