



S2022_001

Urteil vom 14. Juni 2022

Besetzung

Präsident Dr. iur. Mark Schweizer,
Erster Gerichtsschreiber Sven Bucher, MLaw

Verfahrensbeteiligte

A. AG,
vertreten durch B, patentanwaltlich beraten durch Joel Hoch-
reutener, E. Blum & Co. AG, Vorderberg 11, 8044 Zürich,

Klägerin

gegen

C,
vertreten durch D

Beklagter

Gegenstand

Berichtigung Register

Der Präsident zieht in Erwägung,

Vorgeschichte und Prozessablauf

1.

Mit Eingabe vom 28. Februar 2022 reichte die Klägerin ein Gesuch um Rechtsschutz in klaren Fällen nach Art. 257 ZPO ein und stellte folgende Rechtsbegehren:

«In der Hauptsache

1) Es sei festzustellen, dass die vom Beklagten beim Europäischen Patentamt eingereichte Übertragungserklärung vom 30. November 2021 keinen Nachweis eines Rechtsübergangs im Sinne von Art. 72 EPÜ i.V.m. Regel 22 (1) AO EPÜ darstellt und dass die Klägerin rechtmässig eingetragene Anmelderin der Patentanmeldung EP 000 ist.

Im Massnahmeverfahren

2) Dem Beklagten sei superprovisorisch, also ohne vorherige Anhörung des Beklagten, unter Androhung der Bestrafung nach Art. 292 StGB im Wiederhandlungsfalle zu verbieten, während der Dauer dieses Verfahrens bis zum Vollzug des Urteils den Streitgegenstand, nämlich die Patentanmeldung EP 000, an einen Dritten zu übertragen, auf den Streitgegenstand zu verzichten, oder sonst wie ohne vorherige schriftliche Zustimmung der Klägerin über den Streitgegenstand zu verfügen.

3) Alle Begehren unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten des Beklagten, zuzüglich der für die patentanwaltliche Beratung notwendigen Auslagen und Mehrwertsteuer.»

2.

Mit Urteil vom 2. März 2022 hiess der Präsident das Massnahmebegehren gemäss Rechtsbegehren Ziff. 2 superprovisorisch gut und setzte dem Beklagten eine Frist bis 17. März 2022 zur Erstattung der Massnahmeanwort.

3.

Mit Schreiben vom 14. März 2022 zeigte Rechtsanwalt E die Vertretung des Beklagten an und beantragte eine Erstreckung der Frist bis zum 24. März 2022. Der Präsident erstreckte die Frist letztmals bis 24. März 2022.

4.

Mit Schreiben vom 24. März 2022 teilte Rechtsanwalt E dem Gericht mit, dass er die Gefahr eines potenziellen Interessenkonflikts gemäss Art. 12 Bst. c BGFA (Bundesgesetz über die Freizügigkeit der Anwältinnen und Anwälte vom 23. Juni 2000; SR 935.61) festgestellt und deshalb das Mandat niederlegt habe. Gleichzeitig beehrte er, dass die Frist für die Erstattung der Massnahmeantwort bis zur Bezeichnung einer neuen Rechtsvertretung durch den Beklagten zu sistieren und hiernach neu anzusetzen sei.

5.

Mit Schreiben vom 25. März 2022 erstreckte der Präsident die Frist zur Einreichung der Massnahmeantwort ausnahmsweise bis zum 11. April 2022.

6.

Mit Schreiben vom 11. April 2022 informierte Rechtsanwalt F das Gericht darüber, dass ihn der Beklagte mit seiner Interessenswahrung beauftragt hat und dass die Parteien planen, aussergerichtliche Vergleichsgespräche zu führen. Gleichentags bestätigte die Klägerin die Aufnahme der Vergleichsgespräche. Beide Parteien beantragten, das Verfahren ob der Vergleichsgespräche einstweilen zu sistieren.

7.

Mit Verfügung vom 12. April 2022 wurde das Verfahren auf unbestimmte Zeit sistiert. Die Parteien wurden darauf hingewiesen, dass die Sistierung aufgehoben wird, wenn eine Partei darum ersucht und dass die Frist nach Aufhebung der Sistierung unter Anrechnung der bereits abgelaufenen Zeit weiterläuft.

8.

Mit Gesuch vom 18. Mai 2022 ersuchte die Klägerin, die Sistierung per sofort aufzuheben und das Verfahren fortzuführen.

9.

Mit Schreiben vom 19. Mai 2022 zeigte Rechtsanwalt F dem Gericht an, dass er die Interessensvertretung des Beklagten zwischenzeitlich niedergelegt hat.

10.

Mit Verfügung vom 20. Mai 2022 hob der Präsident die Sistierung des Verfahrens auf. Weil die Frist für die Erstattung der Massnahmeantwort

unter Anrechnung der bereits abgelaufenen Zeit am Tag der Zustellung der Verfügung abgelaufen wäre, setzte der Präsident dem Beklagten unter Berücksichtigung des Grundsatzes von Treu und Glauben im Prozess (Art. 52 ZPO) eine Nachfrist von sieben Tagen an.

11.

Die Verfügung vom 20. Mai 2022 wurde eingeschrieben als Gerichtsurkunde versendet, konnte aber nicht zugestellt werden. Der erste Zustellungsversuch erfolgte am 23. Mai 2022. Die siebentägige Abholfrist verstrich ungenutzt, weshalb die Verfügung vom 20. Mai 2022 dem Beklagten mit Schreiben vom 2. Juni 2022 per A-Post zur Kenntnisnahme zugeschickt wurde. Im Schreiben vom 2. Juni 2022 wurde der Beklagte darauf aufmerksam gemacht, dass eingeschriebene Sendungen und Gerichtsurkunden, die nicht innerhalb der siebentägigen Frist am Postschalter in Empfang genommen werden, am letzten Tag der Frist als zugestellt gelten (Art. 138 Abs. 3 Bst. a ZPO).

Die mit Verfügung vom 20. Mai 2022 angesetzte Frist endete am 7. Juni 2022.

12.

Mit Schreiben vom 7. Juni 2022 zeigte D an, dass er den Beklagten veretre und reichte eine kurze Stellungnahme ein. Der Beklagte beantragt sinngemäss, dass die Klage als gegenstandslos abzuweisen sei. Mit Schreiben vom 8. Juni 2022 übermittelte André Schären dem Gericht die Vollmacht.

Prozessuales

13.

Die Klägerin verlangt die Feststellung, dass sie die rechtmässig eingetragene Anmelderin der Patentanmeldung EP 000 sei und vorsorglich, dass dem Beklagten zu verbieten sei, bis zum Abschluss des Verfahrens über die streitige Patentanmeldung zu verfügen. Die sachliche Zuständigkeit des Bundespatentgerichts ist ohne weiteres gegeben (Art. 26 Abs. 2 PatGG).

Beide Parteien haben ihren Sitz bzw. ihren Wohnsitz in der Schweiz. Die örtliche Zuständigkeit des Bundespatentgerichts ist ebenfalls gegeben.

Der Präsident entscheidet als Einzelrichter (Art. 23 Abs. 1 Bst. b PatGG). Eine Dreierbesetzung ist nicht notwendig, da das Verständnis eines tech-

nischen Sachverhalts für den Entscheid nicht von Bedeutung ist (vgl. Art. 23 Abs. 3 PatGG).

Sachverhalt

14.

Die Klägerin macht folgenden Sachverhalt geltend:

Der Beklagte sei Erfinder der in den beiden nationalen Patentanmeldungen CH 111 und CH 222 offenbarten Erfindungen, die am [...] März bzw. [...] August 2019 eingereicht worden seien und [...] betreffen.

Am [...] Januar 2020 habe der Beklagte «das Recht gemäss Art. 3 PatG auf die Schweizer Patentanmeldungen Nr. 111 vom [...] März 2019 und Nr. CH 222 vom [...] August 2019» an die Klägerin übertragen.

Unter Inanspruchnahme der Prioritäten der beiden nationalen Anmeldungen sei am [...] eine internationale Patentanmeldung eingereicht worden, die am [...] unter der Nummer WO 333 veröffentlicht worden sei. Diese Anmeldung nenne den Beklagten als Erfinder und die Klägerin als Anmelderin. Bestimmungsamt der Anmeldung WO 333 sei unter anderem das europäische Patentamt (EPA). Dort sei die Anmeldung unter der Nummer EP 000 am [...] Januar 2022 veröffentlicht worden.

Die Klägerin sei im August 2019 zur Verwertung der Erfindung des Beklagten gegründet worden. Der Beklagte sei ab der Gründung bis am [...] Januar 2022 kollektivzeichnungsberechtigtes Verwaltungsratsmitglied der Klägerin gewesen. Im Jahr 2021 sei es zwischen dem Beklagten und dem Mehrheitsaktionär der Klägerin, G., zu Meinungsverschiedenheiten über die wirtschaftliche Ausrichtung der Klägerin gekommen.

Am 23. Dezember 2021 habe Patentanwalt Pieter Spierenburg G. mitgeteilt, dass er im Auftrag des Beklagten die Übertragung der europäischen Anmeldung EP 000 auf diesen veranlasst habe. Er habe dem EPA dazu eine im Namen der Anmelderin (d.h. der Klägerin) durch den Beklagten unterzeichnete Übertragungserklärung vom [...] November 2021 eingereicht. In der Folge habe das EPA den Beklagten als alleinigen Anmelder der strittigen Anmeldung in das europäische Patentregister eingetragen.

15.

Der Beklagte macht geltend, dass Zweifel an der Rechtsfähigkeit der Klägerin bestehen, da sie per 31. Dezember 2021 zahlungsunfähig gewesen

sei und die Bilanz habe deponieren müssen. Ausserdem hätten die Parteien je eine Strafanzeige gegeneinander eingereicht.

Der Beklagte reicht die Einladung für die Generalversammlung 19/20 vom 22. Dezember 2021, inklusive der Beilagen Jahresbericht und Verkaufsstatistik, die Finanzbuchhaltung für das Geschäftsjahr 20. August 2019 bis 31. Dezember 2020 sowie ein E-Mail vom 5. Mai 2022 ein.

Die Eingabe vom 8. Juni 2022 und das darin beigebrachte Beweismittel erfolgten nach Ablauf der Frist zur Massnahmeantwort und sind vom Gericht nicht zu beachten. Ihre Berücksichtigung würde aber zu keinem anderen Ergebnis führen.

16.

Den von der Klägerin vorgetragene Sachverhalt bestreitet der Beklagte nicht. Entsprechend ist auf den Sachverhalt gemäss E. 14 vorstehend abzustellen.

Rechtsfähigkeit der Klägerin

17.

Der Beklagte macht geltend, dass die Klägerin per 31. Dezember 2021 zahlungsunfähig gewesen sei und die Bilanz habe deponieren müssen. Die Rechtsfähigkeit einer Partei ist Prozessvoraussetzung und damit von Amtes wegen zu prüfen (Art. 59 Abs. 2 Bst. c i. V. m. Art. 66 und Art. 60 ZPO).

18.

Die Rechts- und Parteifähigkeit geht mit der Löschung einer juristischen Person im Handelsregister unter (Art. 52 ZGB *e contrario*).¹ Gemäss vom Gericht aufgerufenen Handelsregisterauszug der Klägerin ist diese im Handelsregister eingetragen.²

19.

Die Klägerin ist mithin selbst dann rechts- und parteifähig, wenn sie wie vom Beklagten behauptet per 31. Dezember 2021 zahlungsunfähig gewesen wäre.

¹ DIKE ZPO-HRUBESCH-MILLAUER, Art. 66 N 16.

² [...] letztmals aufgerufen am 9. Juni 2022.

Voraussetzungen nach Art. 261 ZPO

20.

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 wiedergutmachender Nachteil droht (lit. b).

Glaubhaft gemacht ist eine Tatsachenbehauptung, wenn für deren Vorhandensein gewisse Elemente sprechen, selbst wenn das Gericht noch mit der Möglichkeit rechnet, dass sie sich nicht verwirklicht haben könnten.³ Die Anforderungen an die Glaubhaftmachung hängen von der Schwere des verlangten vorsorglichen Eingriffs in die Handlungssphäre des Beklagten ab. Wenn die beantragten vorsorglichen Massnahmen den Beklagten schwer beeinträchtigen, sind die Anforderungen höher als wenn der Beklagte nur gering beeinträchtigt wird, was namentlich bei blossen Sicherungsmassnahmen der Fall ist.⁴

Anspruch

21.

Der Verwaltungsrat vertritt die Aktiengesellschaft nach aussen. Bestimmen die Statuten oder das Organisationsreglement nichts anderes, so steht die Vertretungsbefugnis jedem Mitglied einzeln zu (Art. 718 Abs. 1 OR). Die zur Vertretung befugten Personen können im Namen der Gesellschaft alle Rechtshandlungen vornehmen, die der Zweck der Gesellschaft mit sich bringen kann (Art. 718a Abs. 1 OR).

Die Vertretungsbefugnis des Vertreters einer Aktiengesellschaft kann beliebig durch besondere Abreden eingeschränkt werden (Art. 718a Abs. 2 OR). Diese schränken die Vertretungsmacht gegenüber Dritten aber nur ein, wenn sie im Handelsregister eingetragen oder mitgeteilt werden und eine Beschränkung der Vertretungsbefugnis auf eine Haupt- oder Zweigniederlassung oder eine Einschränkung der Vertretungsbefugnis durch Kollektivunterschrift zum Inhalt haben.

³ BGE 130 III 321 E. 3.3 (st. Rsp.).

⁴ BPatGer, Urteil S2018_003 vom 24. August 2018, E. 7 – «chaudière miniature».

22.

Aus dem Handelsregisterauszug der Klägerin ergibt sich, dass der Beklagte und S. G bis zum [...] Januar 2022 kollektiv zu zweien für die Klägerin zeichnungsberechtigt waren. Somit war die Vertretungsbefugnis des Beklagten und von G bis zum [...] Januar 2022 nach Art. 718 Abs. 2 OR beschränkt. Der Beklagte konnte am [...] November 2021 die Klägerin nicht alleine vertreten und entsprechend auch nicht die damals auf die Klägerin lautende Patentanmeldung EP 000 auf sich selbst übertragen.

23.

Die Klägerin hat glaubhaft gemacht, dass die Übertragungserklärung vom [...] November 2021 kein gültiger Nachweis eines Rechtsübergangs darstellt und damit ihre Stellung als Patentanmelderin verletzt ist. Ein der Klägerin zustehender Anspruch, der verletzt ist, (Art. 261 Abs. 1 lit. a ZPO) ist daher glaubhaft gemacht.

Nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil**24.**

Wie die Klägerin zu recht darlegt, besteht ohne die beantragten Sicherungsmassnahmen die Gefahr, dass der Beklagte die strittige Patentanmeldung an einen Dritten überträgt. Befindet sich dieser im Ausland, insbesondere in einem Staat, in dem die Rechtsdurchsetzung kosten- und/oder zeitaufwendig ist, wird der Anspruch der Klägerin auf (Rück-) Übertragung der strittigen Patentanmeldung verhindert oder zumindest erheblich erschwert und verzögert. Der Klägerin droht somit ohne Weiteres ein nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil (Art. 261 Abs. 1 Bst. b ZPO).

Verhältnismässigkeit**25.**

Die beantragten Massnahmen greifen vergleichsweise gering in die Rechtsstellung des Beklagten ein. Dieser ist einzig gehindert, über die strittige Patentanmeldung zu verfügen. Dadurch wird er zwar in seiner wirtschaftlichen Freiheit beschränkt, aber der Nachteil, den die Klägerin erleidet, falls die Anmeldung an eine Person mit Sitz oder Wohnsitz im Ausland übertragen würde, wiegt schwerer. Die beantragten Massnahmen sind daher verhältnismässig.

Vollstreckungsmassnahmen

26.

Auf Antrag der obsiegenden Partei kann bereits das erkennende Gericht Vollstreckungsmassnahmen anordnen (Art. 236 Abs. 3 ZPO).

Vorliegend hat die Klägerin beantragt, das Verfügungsverbot mit Bestrafung wegen Ungehorsams gegen amtliche Verfügungen (Art. 292 StGB) zu sanktionieren. Das erscheint angemessen. Das Verfügungsverbot ist daher mit der Androhung der Bestrafung gemäss Art. 292 StGB zu erlassen.

Demnach sind die superprovisorisch verfügten Massnahmen aufrecht zu erhalten.

Frist zur Klageantwort

27.

Die Klägerin hat das Gesuch um vorsorgliche Massnahmen zusammen mit dem Gesuch um Rechtsschutz in klaren Fällen eingereicht. Das Hauptverfahren ist somit bereits hängig und dem Beklagten wird eine Frist von 30 Tagen für die Erstattung der Klageantwort im Hauptverfahren (Rechtsschutz in klaren Fällen nach Art. 257 ZPO) angesetzt.

Der Beklagte wird darauf aufmerksam gemacht, dass die Gerichtsferien im Summarverfahren nicht gelten (Art. 145 Abs. 2 lit. b i. V. m. Art. 248 lit. b und Art. 257 ZPO).

Kosten und Entschädigungsfolgen

28.

Ausgehend von einem Streitwert von CHF 13'500 beträgt die Gerichtsgebühr CHF 800 (Art. 1 und 2 KR-PatGer). Die Gerichtskosten werden mit dem Vorschuss der Klägerin verrechnet (Art. 111 Abs. 1 ZPO). Über die endgültige Kosten- und Entschädigungsregelung wird zusammen mit der Hauptsache entschieden (Art. 104 Abs. 2 ZPO).

Der Präsident erkennt:

1. In Bestätigung der superprovisorischen Anordnung vom 2. März 2022 wird dem Beklagten unter Androhung der Bestrafung gemäss Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall verboten, bis zur rechtskräftigen Erledigung des Verfahrens die Patentanmeldung EP 000 an einen Dritten zu übertragen, auf sie zu verzichten oder anderweitig über sie zu verfügen.
2. Die Gerichtsgebühr wird festgesetzt auf CHF 800.
3. Die Gerichtsgebühr wird vorläufig der Klägerin auferlegt und mit dem von ihr geleisteten Kostenvorschuss verrechnet. Die endgültige Kosten- und Entschädigungsregelung bleibt dem Hauptsacheverfahren vorbehalten.
4. Dem Beklagten wird eine **Frist von 30 Tagen** zur Erstattung der Klageantwort im Hauptsacheverfahren angesetzt.
5. Schriftliche Mitteilung an die Parteien, unter Beilage der Eingaben vom 7. und 8. Juni 2022 an die Klägerin, sowie nach Eintritt der Rechtskraft an das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum.

Die Gerichtsferien gelten in diesem Verfahren nicht (Art. 145 Abs. 2 lit. b ZPO).

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 Frist ist gewahrt, wenn die Beschwerde spätestens am letzten Tag der Frist beim Bundesgericht eingereicht oder zu dessen Händen der Schweizerischen Post oder einer schweizerischen diplomatischen oder konsularischen Vertretung übergeben worden ist (Art. 48 Abs. 1 BGG). 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, 14. Juni 2022

Im Namen des Bundespatentgerichts

Präsident

Erster Gerichtsschreiber

Dr. iur. Mark Schweizer

Sven Bucher, MLaw

Versand: 14. Juni 2022