



S2014_007

Urteil vom 30. Oktober 2014

Besetzung

Präsident Dr. iur. Dieter Brändle,
Richter Prof. Dr. iur. Daniel Kraus,
Richter Dr. sc. techn., dipl. Masch.-Ing. ETH Herbert Laederach,
Erste Gerichtsschreiberin lic. iur. Susanne Anderhalden

Verfahrensbeteiligte

Delica AG, Hafenstrasse 120, 4127 Birsfelden,
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Thierry Calame und
Rechtsanwalt Peter Ling, Lenz & Staehelin, Bleicherweg 58,
8027 Zürich, und patentanwaltlich beraten durch René Wenger,
Hepp Wenger Ryffel AG, Friedtalweg 5, 9500 Wil,

Klägerin

gegen

Cristian **Popescu**, Amselweg 8b, 4802 Strengelbach,
vertreten durch Rechtsanwalt Oliver Krüger, KRÜGERrecht,
Theaterplatz 2, Postfach 430, 3000 Bern,

Beklagter

Gegenstand

Vertragsverletzung / Verweigerung einer schriftlichen Bestätigung (Rechtsschutz in klaren Fällen)

Das Bundespatentgericht zieht in Erwägung:

1. Prozessgeschichte

1.1 Mit Eingabe vom 14. Juli 2014 reichte die Klägerin die vorliegende Klage ein und stellte folgendes Rechtsbegehren (act. 1):

"1. Es sei der Gesuchsgegner unter Androhung der Bestrafung mit Busse wegen Ungehorsams gegen eine amtliche Verfügung gemäss Art. 292 StGB für den Zuwiderhandlungsfall und unter Androhung einer Ordnungsbusse von 1000 Franken für jeden Tag der Nichterfüllung zu verpflichten, das Dokument "Patent Assignment" gemäss Beilage 7 mit seiner Unterschrift zu versehen.

2. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten des Gesuchsgegners."

1.2 Mit Klageantwort vom 15. August 2014, beantragte der Beklagte, es sei nicht auf die Klage einzutreten, unter Kosten- und Entschädigungsfolge zulasten der Klägerin (act. 8).

1.3 Mit Eingabe vom 25. August 2014 nahm die Klägerin Stellung zu neuen Behauptungen des Beklagten in der Klageantwort (act. 10).

1.4 Der Beklagte nahm mit Eingabe vom 4. September 2014 Stellung zur vorgenannten Stellungnahme und beantragte für den Fall, dass das Gesuch um Rechtsschutz in klaren Fällen nicht ohnehin abgewiesen würde, ihm das rechtliche Gehör gewährt werden und Frist zur Stellungnahme angesetzt werden müsste (act. 12). Nachdem dem Beklagten mit Schreiben vom 23. September 2014 mitgeteilt worden ist, eine allfällige ergänzende Stellungnahme würde bis 3. Oktober 2014 als rechtzeitig erachtet sowie nach einem weiteren Fristerstreckungsgesuch des Beklagten reichte dieser mit Eingabe vom 13. Oktober 2014 eine weitere Stellungnahme zur Eingabe der Klägerin vom 25. August 2014 ein (act. 14).

2. Prozessuales

2.1 Gemäss Art. 26 Abs. 2 PatGG ist das Bundespatentgericht u.a. zuständig für Zivilklagen, die in Sachzusammenhang mit Patenten stehen. Grundsätzlich fallen alle Klagen, die sich auf eine vertragliche Vereinbarung stützen, welche eine Berührung mit Patenten hat, in die Zuständigkeit des Bundespatentgerichts. Derartige auf Vertrag gestützte Klagen müssen nicht unmittelbar Patente betreffen. Es genügt, dass der Vertrag, auf den sich die Klage stützt, im Zusammenhang mit einem Patent oder

mit einer Erfindung oder einer zukünftigen oder hängigen Patentanmeldung steht. Die Formulierung "Zivilklagen, die in Sachzusammenhang mit Patenten stehen" ist sehr weit zu verstehen.¹

Die vorliegende Klage stützt sich auf den Arbeitsvertrag zwischen den Parteien, welcher im Zusammenhang mit einem Patent bzw. einer Patentanmeldung steht. Die Zuständigkeit des Bundespatentgerichts ist somit gegeben.

2.2 Vorliegend ist in einer Dreierbesetzung zu entscheiden (Art. 21 Abs. 1 PatGG), da kein Fall gemäss Art. 23 Abs. 1 lit. a-e PatGG gegeben ist.

3. Sachverhalt, Parteivorbringen

3.1 Zur Begründung macht die Klägerin geltend, die Klage stütze sich auf den Arbeitsvertrag zwischen ihr und dem Beklagten sowie dessen Verletzung durch die Weigerung des Beklagten, die schriftliche Bestätigung der Übertragung einer Patentanmeldung an sie zuhanden des US-Patentamtes zu unterzeichnen. Der Beklagte sei ab 10. Juni 2009 als Packungsentwickler bei ihr angestellt gewesen. Er sei im Rahmen seiner Tätigkeit an der Entwicklung eines neuen Kaffeekapselsystems beteiligt gewesen. Die Erfindung habe in eine internationale Patentanmeldung gemündet, die am 16. Dezember 2011 angemeldet und in welcher der Beklagte neben Peter Amrein und Christina Marshall als Miterfinder aufgeführt worden sei. Aus dieser internationalen Anmeldung sei die Patentanmeldung Nr. 13/994,494 hervorgegangen, welche die Klägerin beim US Patent and Trademark Office (USPTO) am 14. Juni 2013 nationalisiert habe. Der Beklagte habe die Berechtigung der Klägerin an der streitgegenständlichen US-Patentanmeldung Nr. 13/994,494 ausdrücklich anerkannt.

Der Beklagte habe das Arbeitsverhältnis per 30. Juni 2011 gekündigt. Gemäss dem zur Zeit der Anmeldung im Jahr 2011 geltenden US-Patentrecht habe nur ein Erfinder Anmelder eines Patents sein können. Die Erfinder hätten bei der Anmeldung zwei Dokumente unterzeichnen müssen: Die "Declaration for utility or design application using an application data sheet", mit welcher die Erfinder bestätigt hätten, dass sie an der Hervorbringung der zum Patent angemeldeten Erfindung beteiligt gewesen seien, und eine schriftliche Abtretung ("Patent Assignment"), mit welcher ihre Rechte an der Anmeldung auf einen "Assignee" (vorliegend die Klägerin) übertragen würden, bzw. deren Übertragung schriftlich bestätigt

¹ Calame/Hess-Blumer/Stieger-Stieger, N 94 f. zu Art. 26 PatGG

werde. Im vorliegenden Fall hätten die Erfinder Peter Amrein und Christina Marshall beide Dokumente unterzeichnet und dadurch formell die Abtretung ihrer Rechte an der Erfindung an die Klägerin bestätigt.

Am 16. Juli 2013 habe sie den Beklagten per E-Mail kontaktiert und ihn um Unterzeichnung der "Declaration" und des "Assignment" gebeten. Mit E-Mail vom 23. Juli 2013 habe der Beklagte geantwortet, dass er die Dokumente nicht unterzeichnen werde. Er habe ausgeführt, er werde durch die Unterschrift möglicherweise in den USA passivlegitimiert für allfällige Forderungen und die Gesuchstellerin gehe offenbar davon aus, dass er die Unterschrift unentgeltlich leisten werde. Schliesslich habe er gefragt, wie sie, die Klägerin, ihn bezüglich der oben umschriebenen Bedenken schadlos zu halten gedenke.

Mit Schreiben vom 23. August 2013 habe sie den Beklagten erneut aufgefordert, die Dokumente zu unterzeichnen. Patentanwalt René Wenger habe im Einzelnen geschildert, weshalb sie auf die Unterschrift des Beklagten angewiesen sei. Patentanwalt René Wenger habe auch unterstrichen, dass es sich bei der Unterschrift des "Assignment" lediglich um die Bestätigung des bereits erfolgten Rechtsübergangs handle. Schliesslich habe Patentanwalt René Wenger erklärt, dass die Bestätigung der Eigenschaft als Miterfinder nicht zur Passivlegitimation des Beklagten in den Vereinigten Staaten führen könne.

Mit Schreiben vom 30. August 2013 habe der Beklagte anerkannt, dass die Rechte an der Erfindung im Rahmen des damaligen Arbeitsvertrages auf die Delica AG übergegangen seien. Er habe sich dennoch geweigert, die verlangten Unterschriften zu leisten bzw. habe dafür eine "Umtriebsentschädigung" verlangt. Am 29. November 2013 habe die Klägerin, handelnd durch die Leiterin Direktion Recht des Migros Genossenschaftsbundes, den Beklagten erneut aufgefordert, die erwähnten Dokumente zu unterzeichnen. In seiner Antwort vom 6. Januar 2014 habe dieser sich weiterhin geweigert, die Dokumente zu unterzeichnen, obwohl er ausdrücklich ausgeführt habe, ein von ihm konsultierter Rechtsanwalt habe ihm bestätigt, dass das geistige Eigentum an der fraglichen Erfindung ihr, der Klägerin, zustehe. Der Beklagte habe dennoch seine Forderung nach einem angemessenen Entschädigungsvorschlag wiederholt.

Um die Angelegenheit zu beschleunigen und im Sinne einer einvernehmlichen Lösung, habe die Klägerin dem Beklagten am 10. Januar 2014 angeboten, seine entstandenen Anwaltskosten zu übernehmen, und ihn um die Zusendung der entsprechenden Rechnung gebeten. Mit Schreiben

vom 15. Januar 2014 habe der Beklagte vorgegeben, seine nicht weiter belegten Unkosten würden sich auf CHF 123'000.– belaufen. Mit Schreiben vom 21. März 2014 habe sich der Beklagte bei ihr gemeldet, nunmehr vertreten durch die Patentanwaltskanzlei Da Vinci Services. Er habe sich neu auf eine hängige US-Designanmeldung bezogen. Diese stehe jedoch nicht im Zusammenhang mit der US-Patentanmeldung Nr. 13/994,494, für welche sie die Unterschrift des Beklagten benötigte und werde daher vorliegend nicht weiter erörtert. Der Beklagte habe angeboten, die für die US-Patentanmeldung Nr. 13/994,494 benötigten Dokumente zu unterzeichnen, falls sie die US-Designanmeldung zurückziehe. Dieses Ansinnen habe sie mit Schreiben vom 5. Mai 2014 mit Nachdruck zurückgewiesen. Sie habe dem Beklagten zudem eine letzte Frist bis 30. Mai 2014 gesetzt, um die für die US-Patentanmeldung Nr. 13/994,494 benötigten Unterschriften zu leisten. Mit Schreiben vom 21. Mai 2014 habe der Beklagte überraschend mitteilen lassen, dass seine Unterschrift im US-Patentanmeldeverfahren nicht benötigt werde und die Angelegenheit für ihn daher erledigt sei.

3.2 Dem hält der Beklagte entgegen, er könne nicht abschliessend beurteilen, ob die Klägerin an der US-Patentanmeldung berechtigt sei. Zutreffend sei einzig, dass er selber diesbezüglich keine Rechte geltend mache. Das entsprechende Patent liege nicht im Streit. Hingegen weiche sein Standpunkt bezüglich seiner angeblichen Verpflichtung, nach wie vor Dokumente für die ehemalige Arbeitgeberin unterzeichnen zu müssen, sowohl in tatsächlicher wie auch in rechtlicher Hinsicht erheblich von den Behauptungen der Klägerin ab.

Die Klägerin behaupte, seine Pflicht zur Leistung einer Unterschrift ergebe sich aus dem Arbeitsvertrag, was leicht erkennbar falsch sei, denn dieser äussere sich dazu nicht. Weiter gelte es zu beachten, dass sich die Frage, ob seine Unterschrift für die Patentanmeldung erforderlich sei und welche Konsequenzen die Unterzeichnung eines solchen Dokuments mit sich bringe, nach US-amerikanischen Recht beurteile. Dies sei schon im Allgemeinen für europäische Begriffe unklar. Es handle sich vorliegend um hochkomplexe amerikanische Patentanmeldungsverfahren, und es scheine auch der Klägerin nicht immer klar gewesen zu sein, ob und weshalb sie seine Unterschrift benötigte. Die "klare Rechtslage" sei von der Klägerin nur behauptet, aber nicht annähernd glaubhaft begründet oder gar bewiesen worden.

Die Darstellung des äusseren Ablaufs der Kommunikation und der Korrespondenz zwischen den Parteien werde nicht bestritten. Bezüglich sei-

ner Beteiligung an der hier interessierenden Erfindung habe sich die Klägerin hingegen selber widersprüchlich geäußert. Sie habe offenbar in den Vereinigten Staaten ein Design-Patent angemeldet. Das eingereichte Design entspreche bis auf Details genau der Kapsel, für welche er in der Schweiz als Erfinder eingetragen sei. Trotzdem behaupte die Klägerin, er sei an der Gestaltung der Kaffeekapsel in der durch das Design Patent geschützten Version nachweislich nicht mehr beteiligt gewesen. Die mit dem US-Design-Patent geschützte Kapsel sei aber mit der Kapsel, für welche bezüglich des US-Patentschutzes nun seine Unterschrift notwendig sein solle, identisch. Das Design-Patent habe aber die Klägerin ohne seine Unterschrift einreichen können. Die Klägerin führe aus, gemäss US-Patentrecht könne nur ein Erfinder Anmelder eines Patents sein. Diese Behauptung werde durch nichts belegt, auch nicht durch US-amerikanische Rechtsquellen. Sie sei auch insofern durch die Klägerin widerlegt worden, als dass sie selber das Patent ohne ihn angemeldet habe. Auch vorliegend verlange sie nicht die Unterzeichnung der Patentanmeldung, sondern eines "Assignments".

Sodann müsse dieser Erfinder zwei Dokumente unterzeichnen, namentlich eine "Declaration" und ein "Assignment". Der Inhalt dieser Dokumente sei für ihn unverständlich. Er sei rumänischer Herkunft und spreche perfekt Deutsch. Der englischen Sprache sei er aber kaum mächtig.

Ob die Ausführungen der Klägerin zum US-Patentrecht zutreffen würden, könne nicht überprüft werden, denn Quellen würden keine genannt. Jedenfalls sei dies bis heute unklar. Er müsste nun (weitere) umfassende Abklärungen nach US-amerikanischem Recht vornehmen lassen, was im vorliegenden Verfahren nicht möglich sei. Er wüsste auch heute nicht, wozu er sich mit der Unterzeichnung von Beilage 7 verpflichten würde. Soweit nachvollziehbar, würde er sich verbindlich verpflichten, weitere Papiere zu unterzeichnen. Was genau mit der Formulierung "to sign all papers necessary to secure all said patents and rights, and request issuance of all such patents to said Delica AG" gemeint sei, sei jedenfalls unklar. Offenbar müsste er sich zu weiteren, unbestimmten Rechtshandlungen nach US-Recht verpflichten. Der Sachverhalt sei diesbezüglich nicht schlüssig, weshalb auch nicht schlüssig beurteilt werden könne, ob er nach schweizerischem Recht dazu verpflichtet werden könne, dieses Dokument zu unterzeichnen.

Richtig sei, dass Patentanwalt Wenger ihm mitgeteilt habe, es handle sich beim Assignment lediglich um eine "Bestätigung des bereits erfolgten Rechtsübergangs". Dass dies nicht vollständig zutreffen könne, erscheine

klar. Er habe deshalb begonnen, eigene Abklärungen zu treffen. Diese hätten zum einen ergeben, dass er gar keine Rechte an Erfindungen abtreten könne, da er diese Rechte nicht besitze. Zum anderen führten ihn seine Abklärungen auch zum US-Patentanwalt John Moetteli von Da Vinci Services. Dieser habe ihm gegenüber ausgeführt, dass das Vorgehen des MGB nicht korrekt sei. Sie hätten in den USA ein Design-Patent unter falschem Namen eröffnet. Er könne nicht dazu raten, für diese Firma in den USA einen Patentantrag zu unterzeichnen. Im weiteren sei auch der US-Patentanwalt nicht in der Lage gewesen, klar dazulegen, welche Rechtsfolgen in den USA durch die Unterzeichnung eines solchen Dokumentes entstehen könnten. Der Sachverhalt sei noch immer unklar. Schliesslich habe ihm die Klägerin mitgeteilt, dass die US-Patentanmeldung auch ohne sein Zutun erfolgen könne. Auch deshalb wolle er Beilage 7 nicht unterzeichnen (act. 8).

3.3 Auf diese und weitere Parteivorbringen ist nachfolgend nur insoweit einzugehen, als dies für den vorliegenden Entscheid notwendig erscheint und überhaupt zu berücksichtigen wären.² Auf die Durchführung einer Verhandlung wird verzichtet und aufgrund der Akten entschieden (vgl. Art. 256 Abs. 1 ZPO).

4. Beurteilung

4.1 Gemäss Art. 257 ZPO gewährt das Gericht Rechtsschutz im summarischen Verfahren, wenn der Sachverhalt unbestritten oder sofort beweisbar ist, und wenn die Rechtslage klar ist. Eine klare Rechtslage ist gegeben, wenn sich die Rechtsfolge bei der Anwendung des Gesetzes unter Berücksichtigung der Lehre und Rechtsprechung ohne Weiteres ergibt und damit die Rechtsanwendung zu einem eindeutigen Ergebnis führt. Dagegen ist die Rechtslage nicht klar, wenn die Anwendung einer Norm einen Ermessens- oder Billigkeitsentscheid des Gerichts mit wertender Berücksichtigung der gesamten Umstände erfordert. Es ist erforderlich, dass der Kläger sofort den vollen Beweis für die anspruchsbegründenden Tatsachen erbringen kann, so dass klare Verhältnisse herrschen. Bestreitet der Beklagte die Tatsachen schlüssig, kann der schnelle Rechtsschutz in klaren Fällen nicht gewährt werden, da kein liquider Sachverhalt vorliegt. Für die Verneinung eines klaren Falls genügt es, dass der Beklagte substantiiert und schlüssig Einwendungen vorträgt, die in tatsächlicher Hinsicht nicht sofort widerlegt werden können und die geeignet sind, die

² vgl. Sutter-Somm/Lötscher, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Komm., N 19 ff. zu Art. 257 ZPO

bereits gebildete richterliche Überzeugung zu erschüttern. Demgegenüber ist ein klarer Fall zu bejahen, wenn das Gericht aufgrund der Aktenlage zur Überzeugung gelangt, der Anspruch der Kläger sei ausgewiesen und eine eingehende Abklärung der beklaglichen Einwände könne daran nichts ändern; offensichtlich unbegründete oder haltlose Bestreitungen des Anspruchs genügen für die Verneinung eines klaren Falls nicht.³

4.2 Vorliegend ist unstrittig, dass die Parteien von Juni 2009 bis Juni 2011 in einem Arbeitsverhältnis standen, dass der Beklagte im Rahmen seines Arbeitsverhältnisses an der vorliegenden Erfindung betreffend ein Kaffeekapselsystem beteiligt war und dass er diesbezüglich keine Rechte geltend macht bzw. bestätigt, dass die entsprechenden Rechte an die Klägerin übergegangen sind. Das Patent und die Rechte daran liegen somit nicht im Streit. Ferner bestritt der Beklagte die Darstellung des äusseren Ablaufs der Kommunikation und der Korrespondenz zwischen den Parteien nicht (vgl. act. 1_12; act. 8 S. 7).

Weiter ist festzuhalten, dass es vorliegend einzig um die Unterzeichnung des Assignments (act. 1_7) geht, nicht auch um die Declaration (act. 1_8).

Die Behauptung des Beklagten, er sei der englischen Sprache kaum mächtig, dürfte aufgrund des von der Klägerin – im Rahmen ihres unbedingten Replikrechts rechtzeitig eingereichten – Lebenslaufs des Beklagten (act. 10_20) nicht zutreffen, zumal das "Patent Assignment" (act. 1_7) auch mit mittelmässigen Englischkenntnissen verständlich ist. Ungeachtet dessen hat der Beklagte jedenfalls im Rahmen der vorprozessualen Korrespondenz nie moniert, er würde die Dokumente nicht verstehen, im Gegenteil hat er sie offensichtlich bestens verstanden. Er hat zudem einen Patentanwalt englischer Muttersprache beigezogen (act. 1_17). Wie aus der Vorkorrespondenz hervorgeht, ging es dem Beklagten vielmehr um ein allfälliges Risiko betreffend Ansprüche Dritter, welches er mit der Unterzeichnung der Dokumente einzugehen befürchtete, sowie um eine Entschädigung für seine Umtriebe (vgl. act. 1_10, 1_12, 1_14). Um diesen Bedenken zu entgegnen, hat der Migros-Genossenschafts-Bund namens der Klägerin eine entsprechende rechtsverbindliche Erklärung abgegeben und ihm angeboten, seine Anwaltskosten zu übernehmen (vgl. act. 1_13, 1_15). Daraufhin forderte der Beklagte eine Entschädigung von CHF 123'000.– (act. 1_16) sowie nachträglich zusätzlich via eines beige-

³ BGE 4A_127/2014, Urteil vom 19. August 2014, E. 2; Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Komm., N 7 und 9 zu Art. 257 ZPO

zogenen Patentanwalts, dass er bezüglich des Design-Patents der Kaffeekapsel (US Design Application no. D689,768) als Erfinder genannt werden bzw. dass die Klägerin auf das Design-Patent verzichten solle (act. 1_17).

4.3 Dass es sich vorliegend um eine sogenannte Diensterfindung handelt, ist unbestritten. Dass eine solche Erfindung dem Arbeitgeber, mithin der Klägerin gehört, ergibt sich auch aus Art. 332 Abs. 1 OR. Das Recht an einer Erfindung schliesst alle Befugnisse zur Auswertung der Erfindung mit ein, die dem Erfinder aufgrund der Erfindung weltweit zustehen. Dazu gehört, die Erfindung irgendwo in der Welt zum Patent anmelden zu können.

Aufgrund der allgemeinen Treuepflicht (Art. 321a OR) ist der Arbeitnehmer im Rahmen des Zumutbaren gehalten, den Arbeitgeber beim Schutzrechtserwerb zu unterstützen. Diese Pflicht erstreckt sich u.a. auf die Ausarbeitung der Anmeldung und auf die Durchführung des gesamten Erteilungsverfahrens. Dies gilt auch in Zusammenhang mit ausländischen Schutzrechten.⁴ Bereits aufgrund der allgemeinen vertraglichen Pflichten ist der Arbeitnehmer gehalten, seinen Arbeitgeber bei der Abfassung der Anmeldungsunterlagen zur Patentierung zu unterstützen. Die Mitwirkungspflicht des Arbeitnehmers kann darüber hinaus von Bedeutung sein, wenn die Erfindung – wie hier – in einem Staat patentiert werden soll, welcher nur eine Patentanmeldung durch den eigentlichen Erfinder zulässt.⁵ Deshalb ist der Arbeitnehmer verpflichtet, Dokumente zu unterschreiben, die der Arbeitgeber zum Erwerb des Patentrechts im In- oder Ausland bedarf.⁶ Nach Auflösung des Arbeitsverhältnisses dauert die Pflicht betreffend die Zurverfügungstellung der Erfindung weiter.⁷ Da dieser Unterstützungsanspruch des Arbeitgebers auf Vornahme einer unvertretbaren Handlung geht, kann er nur indirekt durch Busse oder Strafanordnung nach Art. 292 StGB durchgesetzt werden.⁸

Ferner steht dem Arbeitnehmer für die Diensterfindung kein Anspruch auf eine besondere Vergütung zu. Die erfinderische Tätigkeit gehört zu seiner vertraglich geschuldeten Arbeitsleistung, für die er durch Lohn entschä-

⁴ Portmann, Die Arbeitnehmererfindung, Diss., Bern 1986, S. 71

⁵ Mosimann/Graf, in: Bertschinger/Münch/Geiser, Schweizerisches und europäisches Patentrecht, Band VI, Basel/Genf/München 2002, RZ 21.27

⁶ Troller, Immaterialgüterrecht, Band II, 3. A., S. 641 f.

⁷ Troller, Immaterialgüterrecht, Band II, 3. A., S. 645

⁸ Portmann, Die Arbeitnehmererfindung, Diss., Bern 1986, S. 71 f.

digt wird.⁹ Für die Unterstützung im Zusammenhang mit dem Schutzrechtserwerb, die sich aus der allgemeinen Treupflicht ergibt, hat der Beklagte somit grundsätzlich keinen Anspruch auf eine Entschädigung. Wie bereits erwähnt, wurde dem Beklagten vom Migros-Genossenschaftsbund namens der Klägerin dennoch eine Entschädigung für seine Umtriebe angeboten. Die daraufhin vom Beklagten geforderten CHF 123'000.– dürften den Rahmen einer blossen "Umtriebsentschädigung" allerdings mehr als sprengen.

4.4 Spätestens nach Ablauf von 30 Monaten seit dem Prioritätsdatum muss der Anmelder jedem Bestimmungsamt ein Exemplar der internationalen Anmeldung und eine Übersetzung der Anmeldung übermitteln (Art. 22 Abs. 1 PCT). Das heisst für den vorliegenden Fall, dass spätestens nach 30 Monaten die nationale Phase eingeleitet wird und sich ab diesem Zeitpunkt nach dem jeweiligen nationalen Recht bestimmt, welche Dokumente vorgelegt werden müssen. Daraus ergibt sich, dass die Klägerin erst rund zwei Jahre nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses mit dem Beklagten zwecks Unterzeichnung des "Patent Assignments" an diesen gelangen konnte.

4.5 Mit Unterzeichnung des "Patent Assignments" bestätigt der Beklagte denn auch nicht mehr als das, was er bereits schriftlich und mündlich bestätigt hat, nämlich dass alle Rechte betreffend das erwähnte Patent bei der Klägerin sind: *"I agree to sign all papers necessary to secure all said patents and rights, and request issuance of all such patents to said Delica AG"*. Entgegen der Behauptung des Beklagten trifft es nicht zu, dass er sich zu weiteren, unbestimmten Rechtshandlungen nach US-Recht verpflichten müsste; allenfalls muss der Beklagte weitere erforderliche Dokumente unterzeichnen, mit denen er dasselbe bestätigt. Das vom Beklagten angesprochene Risiko, welches er mit der Unterzeichnung des Dokumentes einzugehen befürchtet (act. 8, Ziff. V. 2.6), ist deshalb nicht gegeben. Im Übrigen hatte der Beklagte (wie oben unter Ziff. 4.2 behandelt) von der Klägerin mit Schreiben vom 30. August 2013 diesbezüglich eine rechtsverbindliche Erklärung verlangt, wonach diese ihn für jegliche Ansprüche Dritter, die sich aus der Unterzeichnung der beiden Dokumente und der Eintragung des Patentes in den USA ergeben könnten, schadlos halten solle (act. 1_12). Darauf hatte der Migros-Genossenschaftsbund (dem die Klägerin zu 100% gehört) dem Beklag-

⁹ BSK OR I-Portmann, N 6 zu Art. 332 OR; Portmann, Die Arbeitnehmererfindung, Diss., Bern 1986, S. 85; Heinrich, PatG/EPÜ, 2. A., 2010, N 9 zu Art. 3 PatG; Calame, in: SIWR IV, S. 197

ten am 29. November 2013 mitgeteilt: "Gerne können wir Ihnen hiermit eine rechtsverbindliche Erklärung abgeben, dass die Delica AG Sie für einen — allfällig eintretenden — Schaden, der sich wider Erwarten aufgrund von Ansprüchen Dritter im Zusammenhang mit der Unterzeichnung der beiden für das US Patent and Trademark Office bestimmten Dokumente und der Eintragung des Patentes in den USA ergeben könnte, selbstverständlich vollumfänglich schadlos halten wird" (act. 1_13). Damit wurde die entsprechende Forderung des Beklagten erfüllt; ein Bestehen weiterer, nicht abgedeckter Risiken macht er nicht geltend.

4.6 Zusammenfassend ist festzuhalten, dass der wesentliche Sachverhalt unbestritten und die Rechtslage klar ist. Die Klage ist somit gutzuheissen und der Beklagte ist zu verpflichten, das Dokument "Patent Assignment" (act. 1_7) mit seiner Unterschrift zu versehen. Dafür ist ihm eine Frist von 10 Tagen anzusetzen. Zudem ist der Beklagte zu verpflichten, das unterschriebene Dokument innert dieser Frist der Klägerin zuzustellen. Ein entsprechender Antrag figuriert zwar nicht im Rechtsbegehren, ist aber sinngemäss enthalten, weil ein blosses Unterschreiben ohne Zustellung an die Klägerin ersichtlich nicht sachdienlich wäre.

Das Gericht kann auf Antrag der obsiegenden Partei Vollstreckungsmassnahmen in seinem Urteil anordnen. Der Entscheid darüber liegt im Ermessen des Gerichts.¹⁰ Die Verpflichtung zur Unterschrift und Zustellung ist daher mit der Androhung gemäss Art. 292 StGB zu verbinden (Art. 236 Abs. 3 i.V.m. Art. 343 Abs. 1 lit. a ZPO).

5. Kosten- und Entschädigungsfolgen

Ausgangsgemäss sind die Kosten dem Beklagten aufzuerlegen (Art. 106 Abs. 1 ZPO). Die Gerichtsgebühr ist ausgehend von einem Streitwert von CHF 123'000.– (act. 1 RZ 6) auf CHF 5'000.– festzusetzen (Art. 1 f. KR-PatGer) und mit dem von der Klägerin geleisteten Kostenvorschuss zu verrechnen (Art. 111 Abs. 1 ZPO). Der Beklagte hat der Klägerin die Gerichtsgebühr von CHF 5'000.– zu ersetzen (Art. 111 Abs. 2 ZPO). Ferner ist der Beklagte zu verpflichten, der Klägerin eine Parteientschädigung zu bezahlen, welche auf CHF 6'000.– festzusetzen ist (Art. 4 ff. KR-PatGer).

Das Bundespatentgericht erkennt:

¹⁰ Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Komm., N 25 f. zu Art. 236 ZPO

1. Der Beklagte wird unter Androhung der Bestrafung mit Busse wegen Ungehorsams gegen eine amtliche Verfügung gemäss Art. 292 StGB für den Widerhandlungsfall verpflichtet, das Dokument "Patent Assignment" gemäss Anhang innert 10 Tagen ab Rechtskraft dieses Urteils mit seiner Unterschrift zu versehen und der Klägerin zuzustellen.
2. Die Gerichtsgebühr wird festgesetzt auf CHF 5'000.–.
3. Die Kosten werden dem Beklagten auferlegt und mit dem von der Klägerin geleisteten Kostenvorschuss verrechnet. Der nicht beanspruchte Anteil des Kostenvorschusses wird der Klägerin zurückerstattet. Der Beklagte hat der Klägerin die Gerichtsgebühr in der Höhe von CHF 5'000.– zu ersetzen.
4. Der Beklagte wird verpflichtet, der Klägerin eine Parteientschädigung von CHF 6'000.– zu bezahlen.
5. Schriftliche Mitteilung an die Parteien, an die Klägerin unter Beilage einer Kopie von act. 17 und an den Beklagten unter Beilage einer Kopie von act. 1_7, 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 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, 30. Oktober 2014

Im Namen des Bundespatentgerichts

Präsident

Erste Gerichtsschreiberin

Dr. iur. Dieter Brändle

lic. iur. Susanne Anderhalden

Versand: 30. Oktober 2014