



S2017_008

Urteil vom 29. Dezember 2017

Besetzung

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

Verfahrensbeteiligte

A.,

vertreten durch die Advokaten Dr. iur. Peter Mosimann und
MLaw Yannick Hostettler,

Kläger

gegen

B. AG,

Beklagte

Gegenstand

Vorsorgliche Massnahme / superprovisorische Massnahme
Mischkapsel für Dentalmaterial

Der Präsident zieht in Erwägung:**1.**

Mit Klage vom 22. Dezember 2017 (zur Post gegeben am 22. Dezember 2017, hier eingegangen am 28. Dezember 2017) stellte der Kläger folgende Rechtsbegehren:

- "1. Es sei festzustellen, dass der Kläger alleiniger Erfinder und alleiniger Inhaber der internationalen Patentanmeldung PCT/111 bzw. WO222 mit der Schweizer Priorität 333 und aller aus dieser Anmeldung hervorgegangenen Patentanmeldungen ist, insbesondere der Schweizer Patentanmeldung 444, der Europäischen Patentanmeldung 555, der Patentanmeldung 666, der Patentanmeldung 777 sowie der Patentanmeldung 888.
2. Es sei die Beklagte zu verpflichten, die internationale Patentanmeldung PCT/111 bzw. WO222 mit der Schweizer Priorität 333 und alle aus dieser Anmeldung hervorgegangenen Patentanmeldungen, insbesondere die Schweizer Patentanmeldung 444, die Europäische Patentanmeldung 555, die Patentanmeldung 666, die Patentanmeldung 777 sowie die Patentanmeldung 888 innert zweier Wochen ab Rechtskraft des Urteils unter Übernahme allfälliger Registerkosten an den Kläger abzutreten, unter Androhung der Bestrafung ihrer Organe mit Busse gemäss Art. 292 StGB für den Fall der Nichtbefolgung.
3. Es sei die Beklagte entsprechend zu verpflichten, gegenüber dem Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigentum, dem Europäischen Patentamt und allen anderen jeweiligen (nationalen) Patentämtern alle nötigen Erklärungen und Handlungen vorzunehmen, um die Inhaberschaft des Klägers an allen Patentanmeldungen gemäss Rechtsbegehren Ziff. 1 und 2 bzw. die Abtretung diese Patentanmeldungen an den Kläger in den jeweiligen Registern einzutragen, unter Androhung der Bestrafung ihrer Organe mit Busse gemäss Art. 292 StGB für den Fall der Nichtbefolgung.
4. Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolge zu Lasten der Beklagten."

Verfahrensanträge:

- "1. Der Beklagten sei superprovisorisch, eventualiter provisorisch, unter Androhung der Bestrafung ihrer Organe mit Busse gemäss Art. 292 StGB für den Fall der Nichtbefolgung, zu verbieten, während der Dauer dieses Verfahrens und bis zur Erfüllung der durch dieses Urteil auferlegten Pflichten über die streitgegenständlichen Patentanmeldungen, also über die internationale Patentanmeldung PCT/111 bzw. WO222 mit der Schweizer Priorität 333 und alle aus dieser Anmeldung hervorgegangenen Patentanmeldungen, insbesondere über die Schweizer Patentanmeldung 444, über die Europäische Patentanmeldung 555, über die Patentanmeldung 666, über die Patentanmeldung 777 sowie über die Patentanmeldung 888 ohne die vorgängige schriftliche Zustimmung des Klägers in irgendeiner Weise zu verfügen. Dieses Verfügungsverbot umfasst insbesondere auch den expliziten Verzicht sowie das Nichtbezahlen von fälligen Gebühren.
2. Das angerufene Gericht wird ersucht, die vorsorgliche Massnahme gemäss vorstehender Ziff. 1 dem Europäischen Patentamt und dem Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigentum mitzuteilen.
3. Im Sinne eines Eventualantrags zur zweiten Variante des letzten Satzes des vorstehenden Verfahrensantrags Ziff. 1 sei die Beklagte unter Androhung der Bestrafung ihrer Organe mit Busse gemäss Art. 292 StGB für den Fall der Nichtbefolgung zu verpflichten, sämtliche Gebührenrechnungen, die sie von Patentämtern für die Patentanmeldung PCT/111 bzw. WO222 mit der Schweizer Priorität 333 und für alle aus dieser Anmeldung hervorgegangenen Patentanmeldungen, insbesondere für die Schweizer Patentanmeldung 444, für die Europäische Patentanmeldung 555, für die Patentanmeldung 666, für die Patentanmeldung 777 sowie für die Patentanmeldung 888 erhält, umgehend nach Erhalt an den Kläger weiterzuleiten.
4. Die Beklagte sei zu verpflichten, Auskunft zu sämtlichen (Lizenz-) Verhandlungen und zu zustande gekommenen Rechtsgeschäften mit Dritten betreffend die Erfindung, die Gegenstand der Patentanmeldung PCT/111 bzw. WO222 mit der Schweizer Priorität 333 und aller aus dieser Anmeldung hervorgegangenen Patentanmeldungen bildet, zu erteilen, insbesondere zur Schweizer Patentanmeldung 444, zur Europäischen Patentanmeldung 555, zur Patentanmeldung 666, zur Patentanmeldung 777 sowie zur Patentanmeldung 888 und sämtliche dazu vorhandenen Urkunden zu edieren. Insbesondere sei die Beklagte zu verpflichten, den Vertrag (bzw. alle Verträge, falls es mehrere gibt) zwischen ihr und der C. AG zu edieren.

5. Es sei die Beklagte zu verpflichten, Auskunft darüber zu erteilen, in welchen Ländern sie die Patentanmeldung PCT/111 bzw. WO222 weiterverfolgt hat, und sämtliche dazu vorhandenen Urkunden zu edieren. Insbesondere sei sie zu verpflichten, die Application Number aller nationalen Patentanmeldungen in jedem Staat, in dem sie die Patentanmeldung PCT/111 bzw. WO222 weiterverfolgt hat, offenzulegen.
6. Es sei ein zweiter Schriftenwechsel durchzuführen."

2.

Die Rechtsbegehren 1-4 sind Klagebegehren, welche im ordentlichen Verfahren zu behandeln sind (dieses läuft unter der Prozessnummer O2017_0xx), ebenso wie die diesbezüglichen Verfahrensanhträge 4-6.

Bei den ebenfalls als Verfahrensanhträge bezeichneten Anträgen 1-3 handelt es sich um Anträge betreffend vorsorglicher Massnahmen, welche im vorliegenden summarischen Verfahren (Prozessnummer S2017_008) zu behandeln sind.

3.

Der Kläger, eine natürliche Person, hat seinen Wohnsitz in Frankreich. Die Beklagte ist eine Aktiengesellschaft mit Sitz in der Schweiz. Es handelt sich somit um einen internationalen Sachverhalt. Somit ist für die Frage der Zuständigkeit das IPRG anwendbar (Art. 1 IPRG).

Nach Art. 1 Abs. 2 IPRG sind völkerrechtliche Verträge vorbehalten. Zu diesen zählen im vorliegenden Fall das europäische Patentübereinkommen (EPÜ; SR 0.232.142.2) mit dem nach Art. 164 EPÜ Bestandteil davon bildenden Protokoll über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung von Entscheidungen über den Anspruch auf Erteilung eines europäischen Patents (Anerkennungsprotokoll; SR 0.232.142.22) sowie das Lugano-Übereinkommen (LugÜ; SR 0.275.12). Dabei gehen, soweit das EPÜ und das Anerkennungsprotokoll überhaupt anwendbar sind, diese nach Art. 11 Anerkennungsprotokoll dem LugÜ vor.

Soweit es um die Berechtigung an der europäischen Patentanmeldung geht, ist damit nur das EPÜ anwendbar. Gemäss Art. 2 des Anerkennungsprotokolls ist der Anmelder der europäischen Patentanmeldung mit Sitz in einem Vertragsstaat des EPÜ vor den Gerichten dieses Vertragsstaats zu verklagen. Die Beklagte mit Sitz in der Schweiz ist als Inhaberin der streitgegenständlichen europäischen Patentanmeldung 555 eingetra-

gen. Die örtliche Zuständigkeit des Bundespatentgerichts ist damit in Bezug auf die Klage und betreffend die Beurteilung der Berechtigung an der europäischen Patentanmeldung gegeben.

Für die anderen streitgegenständlichen Anmeldungen gilt die Zuständigkeitsregelung gemäss Art. 2 Abs. 1 LugÜ – am Domizil der Beklagten.

Das Bundespatentgericht ist daher für die vorliegende Streitigkeit örtlich und sachlich zuständig (Art. 26 Abs. 2 PatGG). Dies gilt auch für vorsorgliche Massnahmen (Art. 1 Abs. 2 IPRG i.V.m. Art. 31 LugÜ sowie Art. 26 Abs. 1 und 2 PatGG).

Gemäss Art. 23 Abs. 1 lit. b PatGG entscheidet der Präsident als Einzelrichter über Gesuche um vorsorgliche Massnahmen.

4.

Zur Begründung seines Massnahmebegehrens macht der Kläger geltend, er habe die Erfindung gemäss der streitgegenständlichen Patentanmeldung gemacht und diese D., mit dem er schon früher zusammengearbeitet habe, per SMS und MMS vom 6. November 2013 mitgeteilt, worauf dieser sie – ohne dazu berechtigt zu sein – im Namen seiner Firma, der Beklagten, angemeldet habe.

Die beantragte vorsorgliche Massnahme solle eine Vereitelung der Klage, etwa durch Fallenlassen der Anmeldung oder Übertragung an Dritte, verhindern.

5.

Das Gericht trifft gemäss Art. 77 PatG i.V.m. 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. Die Gegenpartei hat ihre Einreden oder Einwendungen ebenfalls nur glaubhaft zu machen. Ferner muss eine gewisse zeitliche Dringlichkeit gegeben sein und die anzuordnende Massnahme muss zudem verhältnismässig sein.

Bei besonderer Dringlichkeit, insbesondere bei Vereitelungsgefahr, kann das Gericht die vorsorgliche Massnahme sofort und ohne Anhörung der Gegenpartei anordnen (Art. 265 Abs. 1 ZPO).

Eine vorsorgliche Massnahme kann jede gerichtliche Anordnung sein, die geeignet ist, den drohenden Nachteil abzuwenden, insbesondere u.a. ein Verbot oder eine Anweisung an eine Registerbehörde (vgl. Art. 262 lit. a und c ZPO).

6.

Zur Begründung des ihm zustehenden Unterlassungsanspruchs macht der Kläger geltend, dass er Erfinder und damit Berechtigter an den Anmeldungen sei, während die Beklagte seine Erfindung usurpiert habe.

Seinen Anspruch auf das Streitpatent (bzw. die diesbezüglichen Anmeldungen) kann der Kläger nur glaubhaft machen, wenn er dartut (vgl. Urteil O2012_001 vom 6. Dezember 2013, E. 28),

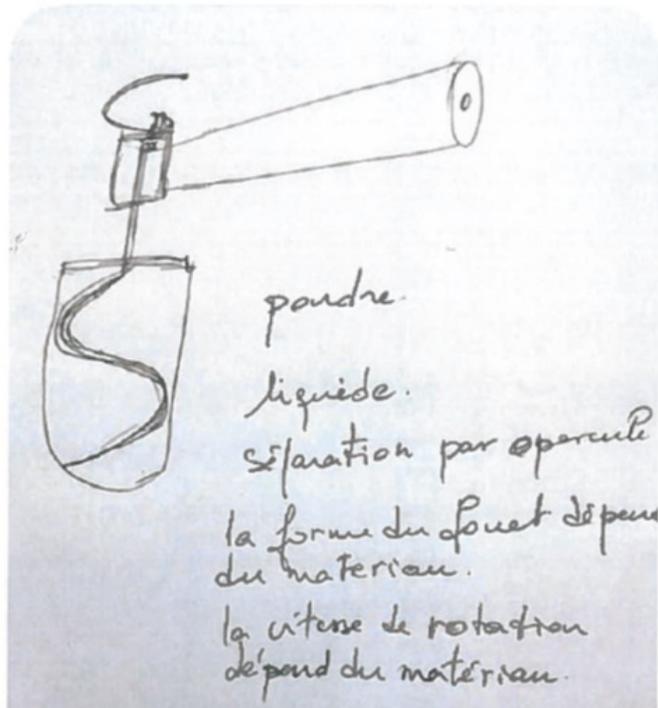
- a) dass er die Erfindung gemacht hat (was genau, wann, wo, wie),
- b) wie diese Erfindung der unberechtigten Anmelderin zur Kenntnis gelangt ist (Kausalität),
- c) dass der am Ende in der Anmeldung definierte Gegenstand der von ihm gemachten Erfindung entspricht.

Das sind die zentralen drei Begründungselemente.

Der Kläger scheitert jedenfalls am letzten Element. Die streitgegenständliche PCT-Anmeldung umfasst 13 Ansprüche. Mit diesen befasst sich der Kläger indes nicht. Er macht lediglich geltend: "Bei der PCT-Patentanmeldung PCT/111 (WO222), bei den Patentansprüchen dieser Anmeldung und bei allen darauf beruhenden (nationalen) Anmeldungen handelt es sich um die dargestellte Erfindung des Klägers, die dieser, wie dargestellt, am 6. November 2013 D. bzw. der Beklagten mitgeteilt hat; es liegt technische Übereinstimmung vor. Weitere Ausführungen im Bestreitungsfall bleiben vorbehalten."

Am 6. November 2013 hatte der Kläger gemäss seiner Darstellung D. auf dessen Mobiltelefon folgende MMS/SMS geschickt:

6 nov. 2013 10:20



Voilà en resumé le
modele du melangeur
pour MTA, CaOH₂,
Super EBA...
On peut meme
imaginer en plus
grand pour alginate.
Merci de ton retour

Neben der bildlichen Darstellung enthielt die MMS folgenden Text:

"poudre; liquide; séparation par opercule; la forme du fouet dépend du matériau; la vitesse de rotation dépend du matériau.

Paris 6.XI.2013 [Unterschrift A.]".

Und als SMS folgte der MMS folgender Text:

„Voila en resume le modele du melangeur pour MTA, CaOH2, Super EBA... On peut meme imaginer en plus grand pour alginate. Merci de ton retour. A.".

Die fragliche Patentanmeldung umfasst eine Beschreibung von 13 Seiten, sowie 17 Zeichnungen und 13 Ansprüche. Der Inhalt der Anmeldung geht offensichtlich um Größenordnungen über das hinaus, was der Kläger D. am 6. November 2013 mitgeteilt hatte. Wenn der Kläger bei dieser Sachlage behauptet, zwischen seiner oben wiedergegebenen Mitteilung und den Ansprüchen der Anmeldung liege technische Übereinstimmung vor, so lässt dies die gebotene Ernsthaftigkeit vermissen, zumal auf den ersten Blick ersichtlich ist, dass jedenfalls die im Anspruch 1 der PCT-Anmeldung genannten technischen Merkmale

"pourvue d'une pluralité de compartiments (8) agencés de façon concentrique et destinés à autant de dits composants à mélanger"

und

"au moins une paroi d'isolation (4, 10) pour isoler les composants les uns des autres lors du stockage et pour permettre une communication fluide entre les compartiments (8) lors du mélange"

der fraglichen MMS/SMS nicht entnommen werden können.

Es fehlt völlig an Ausführungen, geschweige denn substantiierten Ausführungen des Klägers darüber, dass der am Ende in der Anmeldung definierte Gegenstand der von ihm gemachten Erfindung entspricht. Damit hat der Kläger seinen Anspruch auf die streitgegenständlichen Anmeldungen nicht glaubhaft gemacht.

Zudem begründet der Kläger mit keinem Wort, dass und weshalb eine konkrete Gefahr bestehe, dass die Beklagte die zu verbietenden Handlungen tatsächlich vornehmen könnte. Auch daran scheitert das Massnahmebegehren.

Damit ist das Massnahmebegehren abzuweisen, ohne dass die Beklagte begrüsst werden müsste (Art. 253 ZPO).

7.

Ausgangsgemäss trägt der Kläger die Gerichtskosten (Art. 106 Abs. 1 ZPO).

Eine Parteientschädigung ist der Beklagten, nachdem sie nicht begrüsst werden musste, nicht zuzusprechen.

Für den Streitwert ist von CHF 100'000.– auszugehen.

Der Präsident erkennt:

1. Das klägerische Massnahmebegehren wird abgewiesen.
2. Die Gerichtsgebühr wird festgesetzt auf CHF 3'000.–.
3. Die Kosten werden dem Kläger auferlegt.
4. Der Beklagten wird keine Parteientschädigung zugesprochen.
5. Schriftliche Mitteilung an die Parteien, an den Kläger unter Beilage der Rechnung Nr. 1185000952, an die Beklagte unter Beilage eines Doppels der Klage mit Beilagen, sowie nach Eintritt der Rechtskraft an das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum, je gegen Empfangsbestätigung.

St. Gallen, 29. Dezember 2017

Im Namen des Bundespatentgerichts

Präsident

Erste Gerichtsschreiberin

Dr. iur. Dieter Brändle

lic. iur. Susanne Anderhalden