

Bundespatentgericht
Tribunal fédéral des brevets
Tribunale federale dei brevetti
Tribunal federal da patentas
Federal Patent Court



S2022_001

Urteil vom 2. März 2022

Besetzung

Präsident Dr. iur. Mark Schweizer,
Gerichtsschreiber Dr. iur. Lukas Abegg

Verfahrensbeteiligte

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

Klägerin

gegen

C,

Beklagter

Gegenstand

Der Präsident zieht in Erwägung:

1.

Mit Eingabe vom 28. Februar 2022 (eingegangen am 1. März 2022) reichte die Klägerin ein Gesuch um Rechtsschutz in klaren Fällen verbunden mit dem Antrag auf Erlass vorsorglicher (superprovisorischer) Massnahmen 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 Widerhandlungsfalle 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.

Prozessuales

2.

Die Klägerin verlangt die Feststellung, dass sie die rechtmässig eingetragene Anmelderin der Patentanmeldung EP 000 sei. Vorab sei dem Beklagten ohne Anhörung zu verbieten, über die Streitpatentanmeldung zu verfügen. Die sachliche Zuständigkeit des angerufenen Gerichts ist ohne weiteres gegeben (vgl. Art. 26 Abs. 2 PatGG).

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

3.

In Anwendung von Art. 23 Abs. 1 lit. b PatGG entscheidet der Präsident als Einzelrichter. Das Verständnis eines technischen Sachverhalts ist vorliegend nicht von Bedeutung.

4.

Die Verfahrenssprache ist Deutsch (Art. 36 PatGG).

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 Tatsachenbehauptung, wenn für deren Vorhandensein gewisse Elemente sprechen, selbst wenn das Gericht noch mit der Möglichkeit rechnet, dass sie sich nicht verwirklicht haben könnte.¹ Die Anforderungen an die Glaubhaftmachung hängen von der Schwere des verlangten vorsorglichen Eingriffs in die Handlungssphäre des Beklagten ab. Wenn die beantragten vorsorglichen Massnahmen die Beklagte schwer beeinträchtigen, sind die Anforderungen höher als wenn die Beklagte nur gering beeinträchtigt wird, was namentlich bei blossen Sicherungsmassnahmen der Fall ist.²

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

Wird eine Massnahme im Sinne von Art. 265 ZPO superprovisorisch beantragt, so ist das Gericht gehalten, mit Vorsicht vorzugehen, um wenn immer möglich zu vermeiden, eine Massnahme zu erlassen, die das Gericht, hätte es vor dem Erlass der Massnahme die Gegenseite angehört, nicht erlassen hätte.³ In gewissem Umfang muss das Gericht deshalb in einer solchen Situation von Amtes wegen mögliche Gegenargumente der Beklagten antizipieren und auf ihre Stichhaltigkeit hin überprüfen.

¹ BGE 130 III 321 E. 3.3 (st. Rsp.).

² BPatGer, Urteil S2018_003 vom 24. August 2018, E. 7 – «chaudière miniature»; Urteil S2019_003 vom 11. Juli 2019, E. 11.

³ BBI 2006 S. 7356.

Sachverhalt

6.

Die folgende Zusammenfassung des Sachverhalts beruht auf den Angaben der Klägerin, zu denen sich der Beklagte noch nicht äussern konnte.

Der Beklagte ist Erfinder der beiden nationalen Patentanmeldungen CH 111 und CH 222, die am [...] März bzw. [...] August 2019 eingereicht wurden und [...] betreffen.

Am [...] Januar 2020 übertrug 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.

Unter Inanspruchnahme der Prioritäten der beiden nationalen Anmeldungen wurde am [...] März 2020 eine internationale Patentanmeldung eingereicht, die am [...] September 2020 unter der Nummer WO 333 veröffentlicht wurde. Diese Anmeldung nennt den Beklagten als Erfinder und die Klägerin als Anmelderin. Bestimmungsamt der Anmeldung WO 333 ist unter anderem das europäische Patentamt (EPA). Dort wurde die Anmeldung unter der Nummer EP 000 am [...] Januar 2022 veröffentlicht.

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

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

Anspruch

7.

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.

8.

Aus dem Handelsregisterauszug der Klägerin, gemäss dem bis am [...] Januar 2022 die beiden Verwaltungsräte G und C (Beklagter) kollektivzeichnungs berechtigt zu zweien waren, ergibt sich, dass die Klägerin die Vertretungsbefugnis ihrer Verwaltungsräte auf die gemeinsame Vertretung beschränkte. Der Beklagte konnte am [...] November 2021 die Klägerin nicht alleine vertreten und entsprechend auch nicht die damals auf die Klägerin lautende europäische Patentanmeldung EP 000 auf sich selbst übertragen.

Es ist demnach glaubhaft, dass die Klägerin einen Anspruch hat, dass der Beklagte die europäische Patentanmeldung EP 000 wieder auf die Klägerin überträgt.

Besondere Dringlichkeit

9.

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. Diese Vereitelungsgefahr begründet vorliegend die besondere Dringlichkeit, obwohl die Klägerin, die offenbar seit dem 23. Dezember 2021 über die Übertragung informiert war, mit der Einreichung ihres Gesuchs mehrere Wochen zuwartete.

Verhältnismässigkeit

10.

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.

Demnach ist das Begehren um Erlass superprovisorischer Massnahmen gutzuheissen.

Vollstreckungsmassnahmen

11.

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.

Frist zur Stellungnahme, Vorschuss, Kosten

12.

Da die beantragten Massnahmen einstweilen ohne vorgängige Anhörung des Beklagten gutzuheissen sind, ist ihm nachträglich das rechtliche Gehör zu gewähren, weshalb ihm eine Frist zur schriftlichen Stellungnahme anzusetzen ist. Danach hat das Gericht definitiv über die beantragten Massnahmen zu entscheiden (Art. 265 Abs. 2 ZPO).

13.

Der Klägerin ist Frist anzusetzen, um gestützt auf Art. 98 ZPO einen Kostenvorschuss in der Höhe von CHF 2'000 zu bezahlen.

14.

Über die Prozesskosten ist im Endentscheid betreffend vorsorgliche Massnahmen zu befinden (Art. 104 Abs. 1 ZPO).

Der Präsident erkennt:

1. In Gutheissung von Rechtsbegehren Ziff. 2 wird dem Beklagten unter Androhung der Bestrafung gemäss Art. 292 StGB mit Busse im Wiederhandlungsfall 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. Dem Beklagten wird eine **Frist bis 17. März 2022** zur Erstattung der Massnahmeantwort angesetzt.
3. Der Klägerin wird eine **Frist bis 14. März 2022** angesetzt, um einen Kostenvorschuss in der Höhe von CHF 2'000 zu bezahlen.
4. Über die Gerichtskosten wird im Endentscheid befunden.
5. Schriftliche Mitteilung an die Klägerin unter Beilage der Rechnung Nr. 1185001784 und den Beklagten unter Beilage des Massnahmegesuchs mit Beilagen.

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

St. Gallen, 2. März 2022

Im Namen des Bundespatentgerichts

Präsident

Gerichtsschreiber

Dr. iur. Mark Schweizer

Dr. iur. Lukas Abegg

Versand: 2. März 2022