



S2023_001

Urteil vom 11. April 2023

Besetzung

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

Verfahrensbeteiligte

Imholz GmbH, Langgasse 6, 6467 Schattdorf,
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Cyrill Rieder, Fuhrer
Marbach & Partner, Konsumstrasse 16 A, 3007 Bern, pa-
tentanwaltlich beraten durch Dr. Peter Walser, Frei Patent-
anwaltsbüro, Postfach 1771, 8032 Zürich,

Klägerin
gegen

Emil Gisler AG Maschinenbau und Hydraulik, Kohlplatz-
strasse 15, 6462 Seedorf UR,
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Simon Holzer und
Rechtsanwältin Nicola Benz und patentanwaltlich beraten
durch Dr. Ulrike Ciesla, alle MLL Meyerlustenberger La-
chenal Froriep AG, Schiffbaustrasse 2, Postfach,
8031 Zürich,

Gegenstand

Beklagte
Abtretungsklage/Registersperre

Der Präsident zieht in Erwägung:

1.

Mit Eingabe vom 14. Februar 2023 reichte die Klägerin das vorliegende Gesuch um Erlass vorsorglicher superprovisorischer Massnahmen ein und stellte folgende Rechtsbegehren:

- «1. Die Beklagte habe die schweizerische Patentanmeldung mit Anmeldenummer CH000070/2022 sowie allfällige weitere Patentanmeldungen, die in der Schweiz, bei einer internationalen Behörde im Ausland unter Beanspruchung der Priorität der schweizerischen Patentanmeldung CH000070/2022 hinterlegt wurden und aus diesen Anmeldungen allenfalls zur Registrierung gelangende Patente vollumfänglich an die Klägerin abzutreten.
2. Es sei der Beklagten unter Androhung einer Ordnungsbusse bis zu CHF 5'000.00 sowie unter Androhung der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall einstweilen zu verbieten, die Rechte an den Patentanmeldungen gemäss Ziffer 1 oder daraus allenfalls zur Registrierung gelangende Patente ganz oder teilweise auf Dritte zu übertragen, insbesondere zu Eigentum oder durch Einräumung von Lizenzen oder Belastungen, oder inhaltliche Änderungen daran vorzunehmen oder diese ganz oder teilweise aufzugeben (z.B. durch Nichtbezahlung von Gebühren usw.), bis über das Abtretungsbegehren gemäss Ziffer 1 rechtskräftig entschieden ist.
3. Das Institut für Geistiges Eigentum sei anzuweisen, die Verfügungsbeschränkung gemäss Ziffer 2 in Bezug auf die dort genannte Patentanmeldung oder aus dieser Anmeldung allenfalls zur Registrierung gelangende schweizerische Patente vorzumerken bis über das Abtretungsbegehren gemäss Ziffer 1 rechtskräftig entschieden ist.
4. Die Anordnungen gemäss Rechtsbegehren Ziffer 2 und 3 seien superprovisorisch und ohne vorgängige Anhörung der Beklagten vorzunehmen.

- unter Kosten und Entschädigungsfolge – »

2.

Mit Verfügung vom 15. Februar 2023 hiess der Präsident Rechtsbegehren Ziff. 2 einstweilen gut und wies das Institut für geistiges Eigentum («IGE») an, eine Verfügungsbeschränkung betreffend die Streitpatente im Patentregister vorzumerken und das Prüf- und Erteilungsverfahren einstweilen auszusetzen.

3.

Die Gesuchsantwort der Beklagte erfolgte mit Eingabe vom 13. März 2023 und folgenden Rechtsbegehren:

- «1. Das Gesuch um Erlass vorsorglicher Massnahmen vom 14. Februar 2023 sei abzuweisen, soweit darauf einzutreten ist, und die superprovisorischen Massnahmen gemäss Ziffer 1 und Ziffer 2 der Verfügung vom 15. Februar 2023 seien aufzuheben.
2. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Klägerin.»

4.

Mit Schreiben vom 17. März 2023 teilte das IGE mit, dass die Verfügungsbeschränkung eingetragen worden sei.

5.

Die Klägerin reichte am 27. März 2023 eine Stellungnahme zur Gesuchsantwort ein.

6.

Die Beklagte nahm am 6. April 2023 dazu Stellung.

Prozessuales**7.**

Die Klägerin verlangt die Übertragung einer Schweizer Patentanmeldung und vorsorgliche Massnahmen zur Sicherung ihres Übertragungsanspruchs.

Dem Wortlaut von Art. 26 Abs. 1 lit. b PatGG nach ist das Bundespatentgericht für die Anordnung vorsorglicher Massnahmen nur im Bereich seiner *ausschliesslichen* Zuständigkeit zuständig. Dies wird als gesetzgeberisches Versehen gesehen – wo das Bundespatentgericht im ordentlichen Verfahren konkurrierend zu den kantonalen Gerichten zuständig ist, soll es auch für den Erlass vorsorglicher Massnahmen konkurrierend zuständig *sein*.¹ Dies entspricht ständiger Praxis des Bundespatentgerichts in Streitigkeiten um die Berechtigung an Patenten oder Patentanmeldungen,

¹ STIEGER, a.a.O., Art. 26 N 101 unter Hinweis auf eine nicht veröffentlichte prozessleitende Verfügung des Präsidenten des Bundespatentgerichts vom 12. Juni 2012.

die in die konkurrierende Zuständigkeit nach Art. 26 Abs. 2 PatGG fallen.² Das Bundespatentgericht ist daher sachlich zuständig.

Die Parteien, beide Gesellschaften nach Schweizer Recht, haben ihren jeweiligen Sitz in der Schweiz. Die örtliche Zuständigkeit des Bundespatentgerichts ist gegeben.

8.

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.

9.

Die Verfahrenssprache ist Deutsch (Art. 36 PatGG).

Vorsorgliche Massnahmen

10.

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 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 die Beklagte schwer beeinträchtigen, sind die Anforderungen höher als wenn die Beklagte nur gering beeinträchtigt wird, was namentlich bei blossen Sicherungsmassnahmen der Fall ist.⁴

Eine vorsorgliche Massnahme kann jede gerichtliche Anordnung sein, die geeignet ist, den drohenden Nachteil abzuwenden, insbesondere u.a. ein

² BPatGer, Urteil S2017_002 vom 29. Dezember 2017, E. 3; Urteil S2019_003 vom 11. Juli 2019, E. 5; Urteil S2022_001 vom 14. Juni 2022, E. 13.

³ BGE 130 III 321 E. 3.3 (st. Rsp.).

⁴ BPatGer, Urteil S2018_003 vom 24. August 2018, E. 7 – «chaudière miniature»; Urteil S2019_003 vom 11. Juli 2019, E. 11.

Verbot oder eine Anweisung an eine Registerbehörde (vgl. Art. 262 lit. a und c ZPO).

Sachverhalt

11.

Die folgende Zusammenfassung des Sachverhalts beruht auf den Angaben der Klägerin. Die Beklagte verzichtet im Massnahmeverfahren auf eine Stellungnahme dazu und hat sich vorbehalten, im bis zur Erledigung des Massnahmeverfahrens sistierten Hauptverfahren Stellung zum Sachverhalt zu nehmen.

Pius Imholz, Gesellschafter der Klägerin, war seit dem 4. August 2008 bei der Beklagten angestellt. Per 27. Januar 2010 wechselte Pius Imholz intern in die Abteilung Verkauf/Aussendienst, wo er bis zu seiner Kündigung per Ende 2022 arbeitete.

In seiner Freizeit forschte Pius Imholz an einem Recyclingverfahren für Asphalt und Bitumen. Am 25. Oktober 2021 informierte Pius Imholz erstmals Karl Gasser, Verwaltungsratsmitglied und CEO der Beklagten, über seine Erfindung, woraufhin ihm Pius Imholz die erfinderische Idee anfangs November 2021 offenbarte. Unter Mithilfe des Patentanwaltsbüros Rentsch Partner AG, Zürich, wurde ein erster Entwurf der Patentschrift erarbeitet, der in der Folge ausschliesslich von Pius Imholz überarbeitet wurde. Die Überarbeitungen führten zum zweiten Entwurf der Patentschrift P25590CH00 vom 20. Dezember 2021, die Pius Imholz wieder prüfte und für korrekt befand.

Pius Imholz hat nie beabsichtigt, seine erfinderische Leistung an die Beklagte zu verschenken. Dass er für seine Idee ein Entgelt erwartet, hat er der Beklagten spätestens mit der E-Mail vom 20. Dezember 2021 mitgeteilt.

Die Beklagte meldete die Erfindung am 25. Januar 2022 zum Patent an, ohne dies vorgängig mit Pius Imholz abzusprechen. In der Folge versuchten Pius Imholz und die Beklagte eine einvernehmliche Lösung zu finden, was bislang nicht gelang. Strittig ist insbesondere, ob es sich bei der Erfindung um eine Dienst- oder eine Gelegenheitserfindung handelt.

Um seine erfinderische Idee zu kommerzialisieren, hat Pius Imholz per 15. Dezember 2022 die Klägerin im Handelsregister eintragen lassen und

der Klägerin mittels Abtretungsvertrag vom 7. Februar 2023 sein Recht auf das Patent vollständig übertragen.

Anspruch

12.

Durch schriftliche Abrede kann sich der Arbeitgeber den Erwerb von Erfindungen und Designs ausbedingen, die vom Arbeitnehmer bei Ausübung seiner dienstlichen Tätigkeit, aber nicht in Erfüllung seiner vertraglichen Pflichten gemacht werden (Art. 332 Abs. 2 OR). Wurde die Erfindung nicht aufgrund der Arbeitspflicht gemacht, steht sie aber mit der dienstlichen Tätigkeit in einem Zusammenhang, entsteht das Recht an ihr in der Person des Arbeitnehmers (sog. Gelegenheitserfindung).⁵

13.

Nach aktuellem Aktenstand hat die Klägerin glaubhaft dargelegt, dass Pius Imholz im relevanten Zeitraum als Verkäufer im Aussendienst angestellt war und die strittige Erfindung nicht in Erfüllung seiner vertraglichen Pflichten gemacht hat.

Die Beklagte macht in ihrem Schreiben an Pius Imholz vom 14. Februar 2022 geltend, dass die Weiter- oder Neuentwicklung von Produkten für Mitarbeiter im Aussendienst wichtige Nebenaufgaben seien. Dies gelte insbesondere für Mitarbeiter mit langjähriger Erfahrung und den entsprechenden beruflichen und praktischen Qualifikationen. Durch den direkten Kontakt mit den Kunden sähen Aussendienstmitarbeiter die Herausforderungen bzw. die Entwicklungsmöglichkeiten. Nur so könne die Beklagte ihre Dienstleistungen und Produkte nach Kundenwünschen weiterentwickeln.

Dem jüngsten im Recht liegenden Arbeitsvertrag zwischen Pius Imholz und der Beklagten sind keine Angaben über besondere vertragliche (Neben-)Pflichten zu entnehmen. Allerdings wurden die «Empfehlungen für die Arbeitsbedingungen der kaufmännischen und technischen Angestellten und Vorgesetzten» der Schweizerischen Metallunion zum integrierenden Bestandteil des Arbeitsvertrags erklärt. Diese Empfehlungen liegen nicht bei den Akten. Gleichwohl erscheint es nach der allgemeinen Lebenserfahrung aussergewöhnlich, dass es zur vertraglichen Pflicht eines Aussendienstmitarbeiters im Verkauf gehören soll, erfinderisch tätig zu werden. Es mag zwar zutreffen, dass es zur arbeitsrechtlichen (Neben-

⁵ BSK OR-I-PORTMANN/RUDOLPH, Art. 332 N 9.

)Pflicht von Aussendienstmitarbeitenden gehören kann, den Innendienst über die Kundenwünsche, die Herausforderungen und/oder die Entwicklungsmöglichkeiten zu informieren; eine daraus abgeleitete arbeitsrechtliche Nebenpflicht zum erfinderischen Tätigwerden ist aber nicht glaubhaft gemacht. Auch die berufliche Qualifikation von Pius Imholz – er ist gelernter Landmaschinenmechaniker mit einer Weiterbildung «Lehrgang Rohstoffaufbereitung» für Betriebspersonal – liefert einstweilen keine Hinweise auf eine entsprechende arbeitsrechtliche Nebenpflicht.

Es ist demnach glaubhaft, dass eine Gelegenheitserfindung vorliegt und das Recht an der Erfindung originär bei Pius Imholz entstanden ist. In den bisher vorliegenden Akten finden sich keine Hinweise darauf, dass er das Recht an der Erfindung an die Beklagte abgetreten hat. Eine Abrede i.S.v. Art. 332 Abs. 2 OR ist im Arbeitsvertrag ebenfalls nicht getroffen. Entsprechend ist einstweilen davon auszugehen, dass die Klägerin, als Rechtsnachfolgerin von Pius Imholz, an der Erfindung und der sie betreffenden Patentanmeldung berechtigt ist.

Nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil

14.

Die Klägerin muss glaubhaft machen, dass sie ohne Erlass vorsorglicher Massnahmen einen nicht leicht wiedergutzumachenden Nachteil erleidet (Art. 261 Abs. 1 lit. b ZPO), d.h. einen Nachteil, der insbesondere nicht durch ein für sie günstiges Urteil in der Hauptsache wieder gut gemacht würde.

In der Botschaft zur ZPO wird ausgeführt, jede Beeinträchtigung in der Ausübung absoluter Rechte bedeute einen nicht leicht wiedergutzumachenden Nachteil.⁶ Gemäss ständiger Praxis des Bundespatentgerichts genügt es zur Verneinung des nicht leicht wiedergutzumachenden Nachteils nicht, dass dem Patentinhaber finanzielle Wiedergutmachungsansprüche zustehen, da es notorisch schwierig ist, diese in der Höhe rechtsgenügend zu beweisen.⁷

15.

Die Beklagte argumentiert, da sie die Erfindung selbst verwenden wolle, gebe es keinerlei Veranlassung anzunehmen, dass sie die Patentanmel-

⁶ Botschaft zur Schweizerischen ZPO vom 28. Juni 2006, BBl 2006 7354 Ziff. 5.19.

⁷ BPatGer, Urteil S2018_006 vom 8. Februar 2019, E. 49 – «Spiralfeder».

derung fallen lassen oder an Dritte übertragen wolle. Die rein spekulative Annahme, dass die Beklagte die Patentanmeldung fallen lassen könnte oder sie versucht habe, die Idee Pius Imholz zu entlocken, sei nicht glaubhaft gemacht. Pius Imholz sei von Beginn weg in die Ausarbeitung der Patentanmeldung involviert gewesen und es könne daher von einer Anmeldung «hinter dem Rücken» von Pius Imholz nicht die Rede sein. Ausserdem könne durch die rechtliche Beratung der Beklagten nicht darauf geschlossen werden, dass sie die Patentanmeldung fallen lassen oder übertragen wolle. Wenn sie das hätte tun wollen, hätte sie dies längst getan. Die streitgegenständliche Patentanmeldung sei im Auftrag und auf Kosten der Beklagten ausgearbeitet und angemeldet worden, was Pius Imholz von Anfang an bekannt gewesen sei. Er habe daher nicht davon ausgehen dürfen, dass die Anmeldung in seinem Namen erfolge.

Die Klägerin bestreitet, dass Pius Imholz über die Patentanmeldung vom 25. Januar 2022 informiert gewesen sei und eine diesbezügliche Freigabe erteilt habe. Ein Konsens über eine geteilte oder alleinige Inhaberschaft der Beklagten liege überdies nicht vor.

16.

Wie die Klägerin zu Recht darlegt, kann aus der E-Mail vom 25. Oktober 2021 nicht geschlossen werden, dass Pius Imholz einer geteilten oder alleinigen Inhaberschaft der Beklagten zugestimmt hätte. Auch aus der E-Mail vom 20. Dezember 2021 ist kein Abtretungswille von Pius Imholz erkennbar. Dass die Ausarbeitung der Patentanmeldung im Auftrag und auf Kosten der Beklagten erfolgte, kann zwar als Indiz dahingehend gesehen werden, dass sich die Beklagte auch als an der Patentanmeldung berechtigt sieht. Allerdings kann aus der eingereichten Korrespondenz nicht abgeleitet werden, dass Pius Imholz damit einverstanden war, dass die Beklagte die alleinige Inhaberin des Patents sein soll. Es lassen sich den Akten auch keine weiteren Hinweise darauf entnehmen, dass die Beklagte das Patent im alleinigen Namen wird anmelden wollen. Aus der unstrittigen Involvierung von Pius Imholz in die Ausarbeitung der Patentanmeldung kann nicht abgeleitet werden, dass er mit der Anmeldung im Namen der Beklagten einverstanden war. Unter diesen Umständen ist unter den geringen Anforderungen ans Glaubhaftmachen bei Registersperren (s. E. 10) glaubhaft, dass Pius Imholz von der Patentanmeldung im alleinigen Namen der Beklagten überrascht wurde.

17.

Die Beklagte kann den Anspruch der Klägerin auf Übertragung der streitgegenständlichen Patentanmeldung insbesondere dadurch vereiteln oder zumindest erheblich erschweren, dass sie die Anmeldung auf einen Dritten mit (Wohn-)sitz im Ausland überträgt. Dass sie die Erfindung selbst nutzen will, ändert daran nichts, da der Dritte der Beklagten eine Lizenz einräumen kann.

Zwar ist es richtig, dass es im Verfahren S2019_003 konkrete Anhaltspunkte dafür gab, dass die dortigen Beklagten versucht hatten, die dort strittigen Patentanmeldungen auf eine Gesellschaft mit Sitz in Luxemburg zu übertragen.⁸ Daraus kann aber nicht geschlossen werden, dass eine Registersperre nur bei Vorliegen derartiger konkreter Anhaltspunkte angeordnet werden kann. Würde man zuwarten, bis konkrete Anhaltspunkte für eine Übertragung an einen Dritten vorliegen, würde der Anspruch der Klägerin regelmässig vereitelt. In dem S2019_003 zugrundeliegenden Sachverhalt war dies nur deshalb nicht der Fall, weil die versuchte Übertragung an einer strafprozessual verfügten Registersperre scheiterte.⁹ Aufgrund des geringfügigen Eingriffs in die Rechtssphäre der Beklagten genügt deshalb die abstrakte Gefahr der Übertragung an einen Dritten, um die Vereitelungsgefahr zu begründen. Diese abstrakte Gefahr vermag die Beklagte mit ihren Ausführungen nicht zu widerlegen.

Relative Dringlichkeit**18.**

Nach herrschender Lehre und Rechtsprechung ist der Anspruch auf Erlass einer vorsorglichen Massnahme verwirkt, wenn der Gesuchsteller, nachdem er in der Lage ist, das Gesuch einzureichen, mit dessen Einreichung so lange zuwartet, dass ein ordentliches Verfahren, das er im frühesten möglichen Zeitpunkt eingeleitet hätte, eher abgeschlossen wäre als das (verspätet) eingeleitete Massnahmeverfahren (so genannte «relative Dringlichkeit»). Bei einer durchschnittlichen Dauer von ordentlichen Verletzungsverfahren vor dem Bundespatentgericht von rund zwei Jahren bis zum Abschluss der ersten Stufe und einer durchschnittlichen Dauer von auf Unterlassung gerichteten Massnahmeverfahren von rund acht bis zehn Monaten ergibt sich daher, dass der Anspruch auf Erlass vorsorglicher Massnahmen prozessual verwirkt ist, wenn er mit der Geltendma-

⁸ BPatGer, Urteil S2019_003 vom 6. Februar 2009, E. 6.

⁹ Die zivilprozessuale Registersperre wurde notwendig, weil die Strafverfolgungsbehörde die Aufhebung der strafprozessualen Sperre angekündigt hatte.

chung rund 14 Monate von dem Zeitpunkt an, in dem ein ordentliches Verfahren hätte eingeleitet werden können, zuwartet.¹⁰

19.

Die Beklagte macht geltend, dass die Klägerin aufgrund des Umstands, dass die Beklagte die Patentanwälte mandatiert und bezahlt hat, bereits beim ersten Gespräch am 18. November 2021 hätte erkennen können, dass die Beklagte die Erfindung für sich beansprucht. Aus den Umständen sei klar gewesen, dass die Beklagte das Patent für sich ausarbeiten und anmelden lassen wollte. So hätte die Klägerin bereits die Anmeldung verhindern und entsprechende vorsorgliche Massnahmen beantragen können. Weiter hätten sich die Gespräche zwischen Pius Imholz und der Beklagten auf die Höhe der Bonuszahlung beschränkt, was keinen Aufschub der Frist rechtfertigen würde.

Die Klägerin widerspricht und bringt vor, dass Anordnungen vor der Patentanmeldung nicht möglich gewesen seien und zudem auch kein Grund dafür bestanden habe, zumal das Recht auf das Patent von Pius Imholz unbestritten gewesen sei. Ausserdem hätten die Parteien Vergleichsgespräche geführt, die ebenfalls zu berücksichtigen seien.

20.

Für die Klägerin (beziehungsweise Pius Imholz) bestand aufgrund der gemeinsamen Ausarbeitung der Patentanmeldung mit der Beklagten und der noch offenen Frage der Entschädigung respektive Inhaberschaft kein Grund, anzunehmen, dass die Beklagte das Patent ohne Rücksprache mit Pius Imholz zur Anmeldung bringt. Der E-Mail von Pius Imholz vom 20. Dezember 2021 kann jedenfalls kein diesbezügliches Einverständnis entnommen werden. Folglich beginnt die Verwirkungsfrist für die Klägerin frühestens mit der Kenntnisnahme der Patentanmeldung.

Das den Eingang der Patentanmeldung bestätigende Schreiben des IGE ist an die Rechtsanwälte der Beklagten adressiert und datiert vom 25. Januar 2022. Es bleibt unklar und unbelegt, wann Pius Imholz von der Patentanmeldung erfuhr. Auf keinen Fall konnte er dies vor der Patentanmeldung erfahren, und die Patentanmeldung wurde offenbar am 25. Januar 2022 oder wenige Tage davor eingereicht (das Datum auf der Kopfzeile der Anmeldung deutet daraufhin, dass die Anmeldung tatsächlich am 25. Januar 2022 eingereicht wurde).

¹⁰ BPatGer, Urteil S2018_006 vom 8. Februar 2019, E. 13 – «Spiralfeder».

Selbst wenn man unzutreffend aus der E-Mail vom 20. Dezember 2021 lesen würde, dass Pius Imholz von der alleinigen Patentanmeldung durch die Beklagte gewusst hatte und an diesem Zeitpunkt die Verwirkungsfrist begänne, wäre die Klage vom 14. Februar 2023 noch innerhalb der 14-monatigen Verwirkungsfrist eingereicht worden. Die relative Dringlichkeit ist mithin zu bejahen.

Verhältnismässigkeit

21.

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

Demnach ist das Begehren um Erlass vorsorglicher Massnahmen gutzuheissen und die mit Verfügung vom 15. Februar 2023 angeordneten Massnahmen sind bis zur rechtskräftigen Erledigung des ordentlichen Verfahrens aufrechtzuerhalten.

Aufhebung der Sistierung / Frist für Klageantwort im Hauptverfahren

22.

Die Sistierung des Verfahrens O2023_002 wird aufgehoben.

Der Beklagten wird Frist zur Klageantwort und der Klägerin zur Leistung eines Kostenvorschusses angesetzt (unter Anrechnung des in diesem Verfahren nicht bezogenen Anteils des Kostenvorschusses, gleich nachstehend).

Frist zur Stellungnahme, Vorschuss, Kosten

23.

Der Streitwert wird durch die Klägerin für das Massnahmeverfahren auf CHF 50'000 geschätzt. Die Beklagte hat dieser Schätzung nicht widersprochen. Ausgehend von einem Streitwert von CHF 50'000 wird die Gerichtsgebühr auf CHF 5'000 festgesetzt (Art. 1 Abs. 1 und Art. 2 KR-PatGer).

Die Gerichtsgebühr wird aus dem Vorschuss der Klägerin bezogen (Art. 111 Abs. 1 ZPO). Der die Gerichtsgebühr übersteigende Anteil des Vorschusses wird auf das Verfahren O2023_002 umgebucht. Über die Prozesskosten der vorsorglichen Massnahmen ist im Endentscheid zu befinden (Art. 104 Abs. 3 ZPO).

Der Präsident erkennt:

1. Die mit Verfügung vom 15. Februar 2023 angeordneten vorsorglichen Massnahmen bleiben bis zur rechtskräftigen Erledigung des ordentlichen Verfahrens O2023_002 in Kraft.
2. Die Gerichtsgebühr wird festgesetzt auf CHF 5'000.
3. Die Gerichtsgebühr wird vorläufig der Klägerin auferlegt und mit dem von ihr geleisteten Kostenvorschuss verrechnet. Der nicht bezogene Anteil des Kostenvorschusses in der Höhe von CHF 3'000 wird auf das Verfahren O2023_002 umgebucht. Die endgültige Kosten- und Entschädigungsregelung bleibt dem Hauptsacheverfahren vorbehalten.
4. Die Sistierung des ordentlichen Verfahrens O2023_002 wird aufgehoben.
5. Der Beklagten wird eine Frist bis **30. Mai 2023** zur Erstattung Klageantwort im ordentlichen Verfahren O2023_002 angesetzt.
6. Der Klägerin wird eine Frist bis **3. Mai 2023** angesetzt, um im ordentlichen Verfahren O2023_002 einen Kostenvorschuss in der Höhe von CHF 13'000 zu bezahlen.
7. Schriftliche Mitteilung an die Parteien, an die Klägerin unter Beilage der Stellungnahme der Beklagten vom 6. April 2023 und der Rechnung Nr. 1185001983, sowie nach Eintritt der Rechtskraft an das Institut für Geistiges Eigentum, je gegen Empfangsbestätigung.

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 Rechtschrift 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, 11. April 2023

Im Namen des Bundespatentgerichts

Präsident

Erster Gerichtsschreiber

Dr. iur. Mark Schweizer

MLaw Sven Bucher

Versand: 11. April 2023