



S2017\_002

## **Urteil vom 18. Januar 2017**

---

Besetzung

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

---

Verfahrensbeteiligte

**A AG,**

vertreten durch Fürsprecherin lic. iur. Catherine Weisser,  
patentanwaltlich beraten durch Patentbüro Paul Rosenich,

Klägerin

gegen

**B AB,**

vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Simon Holzer und  
Rechtsanwältin MLaw Esther Baumgartner, patentanwaltlich  
beraten durch Martin Toleti,

Beklagte

---

Gegenstand

Vorsorgliche Massnahmen

## Der Präsident zieht in Erwägung:

### 1.

Mit Eingabe vom 13. Januar 2017 stellte die Klägerin folgendes Massnahmebegehren:

- "1. Der Beklagten sei superprovisorisch zu verbieten, während der Dauer des am 11.1.2017 aufgehobenen Klageverfahrens bis zum Vollzug des Urteils über den Streitgegenstand, namentlich
  - a) alle Patente, Patentanmeldungen, Gebrauchsmuster und Gebrauchsmusteranmeldungen der Familie, die gestützt auf die internationale Patentanmeldung 111 (WO 222) vom tt.mm.yyyy hervorgegangen sind, insbesondere des Patents EP 333, und
  - b) alle Patente, Patentanmeldungen, Gebrauchsmuster und Gebrauchsmusteranmeldungen der Familie ist, die gestützt auf die internationale Patentanmeldung 444 (WO 555) vom tt.mm.yyyy

[recte: b) alle Patente, Patentanmeldungen, Gebrauchsmuster und Gebrauchsmusteranmeldungen der Familie, die gestützt auf die internationale Patentanmeldung 444 (WO 555) vom tt.mm.yyyy hervorgegangen sind,]

an einen Dritten zu übertragen, zu verpfänden, Lizenzen daran einzuräumen, Gebrauchsmuster abzuzweigen, keine nachträglichen Teilanmeldungen einzureichen, oder auf Rechte zu verzichten, oder sonst wie ohne vorherige schriftliche Zustimmung der Klägerin darüber zu verfügen;
2. Der Beklagten sei superprovisorisch zu verbieten, während der Dauer des am 11.1.2017 aufgehobenen Klageverfahrens bis zum Vollzug des Urteils ohne vorherige schriftliche Zustimmung der Klägerin im Prüf- und Erteilungsverfahren der internationalen Patentanmeldung 444 (WO 555) vom tt.yy.yyyy und an allen aus dieser hervorgegangenen Patentanmeldungen, weitere Handlungen im vor dem EPA in München und/oder anderen Patentämtern vorzunehmen;
3. Die Anordnungen gemäss Rechtsbegehren Ziffern 1, und 2 seien mit Androhung von Ordnungsbusse von CHF 1'000.00 für jeden Tag der Nichterfüllung, und der Bestrafung der Organe der Beklagten wegen Ungehorsam gegen eine amtliche Verfügung nach Art. 292 StGB im Widerhandlungsfall zu verbinden.
4. Das Institut für Geistiges Eigentum sei mit superprovisorischer Verfügung anzuweisen, die Verfügungsbeschränkung gemäss Rechtsbegehren Ziff. 1 in Bezug auf den Schweizer Teil des dort genannten Patents EP 333 vorzumerken, bis über die am 11.1.2017 eingereichte Klage rechtskräftig entschieden ist.

Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der Beklagten, zzgl. MwSt. und unter Einschluss der Kosten für die notwendigerweise beigezogenen Patentanwälte."

## 2.

Zur Begründung macht die Klägerin (unter Verweis auf ihre Klagebegründung im ordentlichen Verfahren) geltend, die Beklagte sei eingetragene Alleineigentümerin des europäischen Patents EP 333. Die Schweiz sei Benennungsland dieses Patents. Ferner sei die Beklagte eingetragene Alleineigentümerin der internationalen Patentanmeldung 444 (WO 555). Die Schweiz sei ein Bestimmungsland dieser Patentanmeldung.

Die Klägerin sei massgeblich an allen Entwicklungsarbeiten beteiligt gewesen, deren Ergebnisse schliesslich in die internationalen Patentanmeldungen WO 222 vom tt.mm.yyyy – und u.a. in das Streitpatent EP 333 – sowie WO 555 vom tt.mm.yyyy gemündet hätten. Gestützt darauf seien in Japan, Russland und in den USA Patente erteilt worden. In Europa und anderen Ländern sei das Prüfungs- und Erteilungsverfahren noch nicht abgeschlossen. Sie habe nicht ahnen können, dass sich die Beklagte mit gemeinsam erarbeiteten Entwicklungsergebnissen bösgläubig gegen sie wenden würde, sobald die Geschäftsbeziehung zwischen den Parteien ende.

Unmittelbar nach einer ersten Besprechung am 22. Juli 2008 habe eine intensive Zusammenarbeit zwischen C. D., CEO der Beklagten, und der Klägerin betreffend das Projekt "C.-Methode" begonnen. Alle fachmännisch bekannten Parameter, die für das neue, intelligente Add-On-Softwaremodul notwendig gewesen seien, hätten definiert, entwickelt, getestet und überarbeitet werden müssen. In erster Linie habe die Klägerin ihren Arbeitnehmer E. F. angewiesen, zusammen mit C. D. das Projekt zu entwickeln. Die gemeinsamen Entwicklungsarbeiten von E. F. und C. D. seien praktisch ausschliesslich in der Schweiz, in den Geschäftsräumlichkeiten der Klägerin durchgeführt worden und seien sehr erfolgreich verlaufen. Die Klägerin habe dafür CHF 1,7 Mio. investiert.

Alle Patentanmeldungen würden auf einer gemeinsamen Entwicklungsarbeit zwischen ihr und C. D. basieren, die in erster Linie in der Schweiz in ihrem Betrieb und mit ihren Kunden auf ihrem X System durchgeführt worden seien. Als Arbeitgeberin des Miterfinders E. F. habe sie in Anwendung von Art. 332 Abs. 2 OR originär Miteigentum an den Anmeldungen erworben.

Die beantragten vorsorglichen Massnahmen würden einzig darauf abzielen, die heute bestehende Sachverhaltssituation, insbesondere die Streitgegenstände, während der Prozessdauer bis zum Ende des Hauptverfah-

rens (betr. Feststellung der Nichtverletzung, evt. Nichtigkeit, Feststellung der Mitinhaberschaft) aufrecht zu erhalten.

### 3.

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

Die Klägerin ist eine schweizerische Aktiengesellschaft und hat ihren Sitz in der Schweiz. Die Beklagte ist ein Unternehmen mit Sitz in Schweden. Es handelt sich somit um einen internationalen Sachverhalt.

Mit ihrem Massnahmebegehren will die Klägerin der Beklagten verboten haben, während der Dauer des ordentlichen Verfahrens über den Streitgegenstand zu verfügen. Damit handelt es sich um ein Begehren um Unterlassung.

Gestützt auf Art. 1 Abs. 2 IPRG i.V.m. Art. 31 LugÜ und Art. 10 lit. b IPRG ist die örtliche Zuständigkeit des Bundespatentgerichts einzig in Bezug auf den Schweizer Teil des europäischen Patents EP 333 gegeben, d.h. in Bezug auf das Rechtsbegehren Ziff. 1 insoweit, als der Schweizer Teil des europäischen Patents EP 333 (Streitpatent) betroffen ist, sowie in Bezug auf das diesbezügliche Rechtsbegehren Ziff. 4.

Was die ausländischen Rechte angeht, fehlt es an der örtlichen Zuständigkeit dieses Gerichts. Die Klägerin macht ohne weitere Ausführungen geltend, das Bundespatentgericht sei "sachlich und örtlich für die Beurteilung der vorliegenden Streitsache zwischen den Parteien zuständig (Art. 5 Abs. 3 LugÜ i.V. mit Art. [Art.] 26 Abs. 1 lit. a PatG/Art. 74 PatG i.V. mit Art. 66 lit. a PatG sowie Art. 22 Ziff. 4 LugÜ)". Das ist indes nicht nachvollziehbar. Angeordnet werden soll eine Unterlassung gegenüber der in Schweden domizilierten Beklagten bezüglich (soweit das hier noch interessiert) ausländischer Anmeldungen oder Patente. Für die örtliche Zuständigkeit beruft sich die Klägerin auf Art. 5 Ziff. 3 bzw. Art. 22 Ziff. 4 LugÜ. Letzteres betrifft die Zuständigkeit des Gerichts am Ort, wo das Recht registriert ist, könnte also vorliegend nur ein schweizerisches, nicht aber die nun zu betrachtenden ausländischen Rechte betreffen. Art. 5 Ziff. 3 LugÜ regelt die Zuständigkeit des Gerichts am Ort der nicht im Sitzland vorgenommenen unerlaubten Handlung. Die der Beklagten bezüglich der ausländischen Rechte zu verbietenden Handlungen würden alle im Ausland und nicht in der Schweiz stattfinden, was (vorausgesetzt, es lägen überhaupt Handlungen im Sinne dieser Bestimmung vor) nach Art. 5 Ziff. 3 LugÜ zu einem Gerichtsstand im Ausland führen würde.

Ebenfalls nicht zu einem Gerichtsstand in der Schweiz führt Art. 31 LugÜ in Verbindung mit Art. 10 IPRG. Art. 31 LugÜ besagt, dass die in einem Vertragsstaat vorgesehenen einstweiligen Massnahmen auch dann dort beantragt werden können, wenn dieser Staat in der Hauptsache nicht zuständig ist. Die Hauptsache ist vorliegend die Feststellung der Miterfinderschaft. Diesbezüglich fehlt es, was die ausländischen Rechte betrifft, an einer Zuständigkeit dieses Gerichts; die entsprechende Klage müsste nach Art. 2 LugÜ in Schweden erhoben werden. Damit spielt hier Art. 31 LugÜ (die im Hauptverfahren ebenfalls angesprochene Nichtverletzung und Nichtigkeit betreffen den schweizerischen Teil eines europäischen Patents, interessieren also im vorliegenden Zusammenhang nicht). Die von dieser Bestimmung avisierten vorsorglichen Massnahmen setzen gemäss Art. 10 IPRG allerdings voraus, dass das Gericht in der Hauptsache zuständig ist (Bst. a), oder dass die Vollstreckung hier vorzunehmen ist (Bst. b). Das ist beides nicht der Fall. Damit fehlt es an der Zuständigkeit zum Erlass der beantragten Massnahmen, was die ausländischen Rechte betrifft. Diesbezüglich ist auf das Massnahmebegehren nicht einzutreten.

Gemäss Art. 110 Abs. 1 IPRG ist, was den schweizerischen Teil des europäischen Patentbesitzes betrifft, schweizerisches Recht anwendbar.

#### 4.

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).

## 5.

Zur Begründung des ihr zustehenden Unterlassungsanspruchs macht die Klägerin geltend, dass sie Mitinhaberin des Streitpatents sei, weshalb die Beklagte nicht ohne ihre Zustimmung darüber verfügen könne. Ihre Mitinhaberschaft begründet sie damit, dass gemäss Art. 332 Abs. 1 OR die Erfindung des Arbeitnehmers dem Arbeitgeber gehöre, weshalb der Klägerin originär ex lege Miteigentum die im Patent enthaltene Erfindung/Entwicklung zustehe. Mit dieser Argumentation verkennt die Klägerin, dass Art. 332 OR nur das Verhältnis Arbeitnehmer/Arbeitgeber beschlägt, aber nicht einen Anspruch auf Rechte Dritter begründet. Einen Anspruch auf das Streitpatent (oder einen Miteigentumsanteil daran) kann die Klägerin nur glaubhaft machen, wenn sie dartut

- a) dass sie (bzw. ihr Angestellter) die Erfindung (mit-)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 ihr gemachten Erfindung entspricht.

Das sind die zentralen drei Begründungselemente.

Die Klägerin scheitert jedenfalls am letzten Element: Das Streitpatent EP 333 umfasst 37 Ansprüche. Die Klägerin legt zwar dar, dass C. D. nur und allenfalls 7 Methoden eingebracht habe, und dass aus der gemeinsamen Zusammenarbeit letztlich 16 Methoden resultiert hätten. Aber darüber, wie die 37 Ansprüche oder welche davon auf diese 16 (oder allenfalls auf die 7 miteinander entwickelten) Methoden zurückgehen, sagt die Klägerin nichts. Damit ist ein Miteigentumsanspruch nicht glaubhaft dargelegt. Daran scheitert das Massnahmebegehren.

Zudem begründet die Klägerin 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 – soweit darauf einzutreten ist – abzuweisen, ohne dass die Beklagte begrüsst werden müsste (Art. 253 ZPO).

**6.**

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

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

**Der Präsident erkennt:**

1. Das klägerische Massnahmebegehren wird abgewiesen, soweit darauf eingetreten wird.
2. Die Gerichtsgebühr wird festgesetzt auf CHF 7'000.–.
3. Die Kosten werden der Klägerin auferlegt.
4. Der Beklagten wird keine Parteientschädigung zugesprochen.
5. Schriftliche Mitteilung an die Parteien, an die Klägerin unter Beilage der Rechnung Nr. 1185000786, an die Beklagte unter Beilage je eines Doppels des Massnahmebegehrens mit Beilagen sowie mit separater Post der Klagebegründung im ordentlichen Verfahren und der Beilagen, sowie nach Eintritt der Rechtskraft an das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum, je gegen Empfangsbestätigung.

St. Gallen, 18. Januar 2017

Im Namen des Bundespatentgerichts

Präsident

Erste Gerichtsschreiberin

Dr. iur. Dieter Brändle

lic. iur. Susanne Anderhalden