



D2012_019

Verfügung vom 27. August 2012

Besetzung

Präsident Dr. iur. Dieter Brändle als Einzelrichter

Verfahrensbeteiligte

A. AG,
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. B.

Gesuchstellerin

gegen

1. **C. Inc.,**
2. **C. AG,**
3. **allfällige ausschliessliche Lizenznehmerin des EP 000**

Gesuchsgegnerinnen

Gegenstand

Schutzschrift

Der Präsident zieht in Erwägung:

1.

Die Gesuchstellerin hat am 24.08.2012 eine Schutzschrift eingereicht (act. 1 mit Beilagen).

Die Gesuchstellerin legt dar, weshalb sie befürchtet, dass seitens der Gesuchsgegnerinnen gegen sie gestützt auf das Patent EP 000 eine superprovisorische Massnahme beantragt werden könnte.

Die Gesuchstellerin A. AG reicht die Schutzschrift im eigenen Namen und im Namen jeder anderen Gesellschaft der A.-Gruppe ein, und zwar gegen C. Inc., C. AG sowie jede andere Gesellschaft des C.-Konzerns.

Die Gesuchstellerin begründet ihr Vorgehen wie folgt: "Die Parteibezeichnungen sind sowohl bezüglich der möglichen Gesuchstellerinnen als auch bezüglich der möglichen Gesuchsgegnerinnen mit dem Einbezug sämtlicher Gesellschaften des C.-Konzerns bzw. der A.-Gruppe bewusst breit gehalten. Diese offene Fassung der mutmasslichen Parteien eines möglichen Verfahrens um Erlass superprovisorischer Massnahmen wird in der Lehre als zulässig, ja geradezu geboten erachtet (vgl. Hess-Blumer, a.a.O., ZPO 270 N 13 bzw. 17). Dies mit gutem Grund: Anstelle der Schutzrechtsinhaberin sind unter Umständen auch ausschliessliche Lizenznehmerinnen bzw. Sub-Lizenznehmerinnen zur Führung von Patentverletzungsprozessen befugt. Da solche ausschliesslichen Lizenzen in konzerninternen Verhältnissen durchaus üblich aber für Aussenstehende nicht immer erkennbar — sind, muss die Hinterlegerin der Schutzschrift mit verschiedenen möglichen Gesuchstellerinnen aus dem C.-Konzern rechnen. Eine vorsorgliche Massnahme kann sich grundsätzlich gegen jedes Rechtssubjekt richten, das an der Herstellung und/oder dem Vertrieb eines angeblich patentverletzenden Produkts beteiligt ist. Da dies regelmässig auf mehrere Konzerngesellschaften gleichzeitig zutrifft, muss die Hinterlegerin damit rechnen, dass nicht nur sie, sondern — kumulativ oder alternativ — auch andere Gruppengesellschaften zu Adressatinnen superprovisorischer Massnahmen werden könnten." (act. 1, RZ 5).

2.

Zur Einreichung einer Schutzschrift ist berechtigt, wer Grund zur Annahme hat, dass gegen ihn (u.a.) ohne vorherige Anhörung die Anordnung einer superprovisorischen Massnahme beantragt wird (Art. 270 Abs. 1 ZGB).

Nur diejenigen Gesellschaften aus der A.-Gruppe, die Grund zu dieser Annahme haben, sind berechtigt, eine Schutzschrift einzureichen. Und diese können auch im eigenen Namen auftreten. Damit gibt es keinen Grund, eine Schutzschrift auch im Namen nicht benannter Gesellschaften einzureichen. Ganz abgesehen davon, dass eine Schutzschrift nur dem zugerechnet werden kann, der den Einreicher dazu bevollmächtigt hat. Damit ist als Gesuchstellerin nur die A. AG anzuführen.

Was die Gegenseite betrifft, so könnte in der Tat eine der Gesuchstellerin nicht bekannte ausschliessliche Lizenznehmerin des Streitpatentes als Massnahmeklägerin auftreten (Art. 75 Abs. 1 PatG). Damit dadurch die Wirkung der Schutzschrift nicht unterlaufen werden kann, erscheint es sachgerecht – und dahin geht sinngemäss auch der Antrag der Gesuchstellerin – als Gesuchsgegnerin zusätzlich zu den beiden genannten Gesellschaften eine allfällige ausschliessliche Lizenznehmerin des EP 000 anzuführen.

Der Präsident verfügt:

1.

Die Schutzschrift wird im Sinne der Erwägungen entgegengenommen und findet bis **23. Februar 2013** Beachtung.

2.

Die Gerichtsgebühr von Fr. 1'000.00 wird der Gesuchstellerin auferlegt.

Schriftliche Mitteilung an die Gesuchstellerin (mit Gerichtsurkunde) unter Beilage der Rechnung Nr. 111.

St. Gallen, 27. August 2012

Im Namen des Bundespatentgerichts

Präsident

Dr. iur. Dieter Brändle