



S2019\_001

## Urteil vom 25. März 2019

---

Besetzung

Präsident Dr. iur. Mark Schweizer als Einzelrichter,  
Erste Gerichtsschreiberin lic. iur. Susanne Anderhalden

---

Verfahrensbeteiligte

**Lutz Medical Engineering AG,**  
Rütistrasse 12, 8952 Schlieren,

vertreten durch Rechtsanwalt lic. iur. Benedikt Schmidt,  
Meisser & Partners AG, Bahnhofstrasse 8, 7250 Klosters,  
patentanwältlich beraten durch Jens Bolsinger, Schulz  
Junghans Patentanwälte PartGmbH, Grossbeeren-  
strasse 71, 10963 Berlin, Deutschland

Klägerin

gegen

**École Polytechnique Fédéral de Lausanne (EPFL),**  
EPFL Innovation Park J, Route Cantonale, 1015 Lausanne,

vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Thierry Calame,  
Lenz & Staehelin, Brandschenkestrasse 24, 8027 Zürich,  
patentanwältlich beraten durch Dr.-Ing. Christian Wende,  
Europäischer Patentanwalt, DTS Patent- und Rechtsanwälte  
Schekenbühl und Partner mbB, Marsstallstrasse 8, 80539  
München, Deutschland

Beklagte

---

Gegenstand

Gesuch um Erlass einer vorsorglichen Massnahme

## **Der Präsident erwägt:**

### **Prozessgeschichte**

1. Mit Eingabe vom 10. Januar 2019 reichte die Klägerin das vorliegende Gesuch um Erlass vorsorglicher Massnahmen ein und stellte folgende Rechtsbegehren:

- „1. Der Beklagten sei unter Androhung der Bestrafung ihrer Organe wegen Ungehorsams gegen eine amtliche Verfügung im Sinne von Art. 292 StGB (Busse) zu verbieten, während der Dauer dieses Verfahrens bis zum Vollzug des Urteils den Streitgegenstand, nämlich die Patentanmeldung WO 2017/005661 (A1) sowie sämtliche aus dieser abgeleitete Patentanmeldungen an einen Dritten zu übertragen oder sonstwie ohne vorherige schriftliche Zustimmung der Klägerin darüber zu verfügen. Dieses Verfügungsverbot umfasst insbesondere auch den expliziten Verzicht sowie das Nichtbezahlen von fälligen Gebühren.
2. Es sei die Beklagte zu verpflichten, Auskunft darüber zu erteilen, welche Verfügungen, insbesondere Belastungen und Lizenzierungen, die Beklagte betreffend die internationale Patentanmeldung WO 2017/005661 (A1) getroffen hat, und sämtliche dazu vorhandenen Urkunden zu edieren.

Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Beklagten, einschliesslich der Kosten des beigezogenen Patentanwalts.“

2. Am 21. Februar 2019 reichte die Beklagte die Massnahmeantwort ein mit dem Antrag, das Gesuch sei abzuweisen.

### **Prozessuales**

3. Die Klägerin, eine schweizerische Aktiengesellschaft, und die Beklagte, eine öffentlich-rechtliche Anstalt (Art. 5 Abs. 1 ETH-Gesetz, SR 414.110), haben ihren Sitz in der Schweiz. Streitgegenstand ist die internationale Patentanmeldung WO 2017/005661, die auf den Namen der Beklagten lautet, sowie daraus hervorgegangene nationale und regionale Anmeldungen.

Für die aus der internationalen Anmeldung hervorgegangene europäische Anmeldung EP 3 316 844 ergibt sich die örtliche Zuständigkeit des Bundespatentgerichts aus Art. 2 des Anerkennungsprotokolls zum EPÜ

(SR 0.232.142.22). Für die nationalen Anmeldungen in Deutschland, den USA und in China ergibt sich die örtliche Zuständigkeit des angerufenen Gerichts aus Art. 2 Nr. 1 Lugano-Übereinkommen (SR 0.275.12), da die Beklagte ihren Sitz in einem Vertragsstaat des Lugano-Übereinkommens hat. Die örtliche Zuständigkeit des Bundespatentgerichts ist daher gegeben.

Die sachliche Zuständigkeit des Bundespatentgerichts ergibt sich aus Art. 26 Abs. 2 PatGG. Art. 26 PatGG erwähnt zwar nicht ausdrücklich, dass das Bundespatentgericht auch für vorsorgliche Massnahmen im Zusammenhang mit Klagen nach Abs. 2 zuständig ist, dies wird aber seit jeher als selbstverständlich angenommen.<sup>1</sup>

In Anwendung von Art. 23 Abs. 1 lit. b PatGG entscheidet der Präsident als Einzelrichter.

4. Nach Art. 110 Abs. 1 IPRG unterstehen Immaterialgüterrechte dem Recht des Staates, für den der Schutz der Immaterialgüter beansprucht wird.

Die europäische Anmeldung ist nach Art. 66 EPÜ eine Anmeldung mit Wirkung in allen benannten Vertragsstaaten. Aufgrund der Einheit der europäischen Patentanmeldung (Art. 118 EPÜ) wird im Rahmen eines Verfahrens vor einem zuständigen nationalen Gericht das nationale Recht am Gerichtsort angewendet. Für europäische Patentanmeldungen sind die Art. 109 ff. PatG bzw. das schweizerische PatG insgesamt unter Vorbehalt des EPÜ anwendbar (Art. 109 Abs. 2 PatG). Für die europäische Anmeldung ist damit für die Frage des Rechts auf das Patent Art. 60 EPÜ anzuwenden.<sup>2</sup>

Für die Anmeldungen in Deutschland, den USA und China ist gemäss Art. 110 Abs. 1 IPRG das jeweilige nationale Recht anwendbar.<sup>3</sup>

Das Verfahrensrecht richtet sich jedoch immer nach dem Recht des Gerichtsorts (*lex fori processualis*).<sup>4</sup> Die Voraussetzungen für den Erlass einer vorsorglichen Massnahme gehören zum Verfahrensrecht (Art. 261 ff. ZPO).

---

<sup>1</sup> Bereits Urteil O2012\_010 vom 28. März 2012, E. 5.

<sup>2</sup> BPatGer, Urteil O2015\_009 vom 21. März 2018, E. 2.4 – „Wärmetauscher“.

<sup>3</sup> BPatGer, Urteil O2012\_001 vom 6. Dezember 2013, E. 25.

<sup>4</sup> BGE 144 III 175 E. 4.3.1.

## Sachverhalt

5. Die Klägerin macht geltend, die Erfindung, die Gegenstand der internationalen Anmeldung WO 2017/005661 und der daraus abgeleiteten nationalen und regionalen Anmeldungen bilde, sei von Peter Lutz gemacht und der Beklagten mit E-Mail vom 25. Mai 2013 mitgeteilt worden. Peter Lutz habe die Rechte an seiner Erfindung nie an die Beklagte übertragen, sondern diese im Rahmen seiner Tätigkeit für die Klägerin entwickelt, weshalb diese alleinige Inhaberin der Rechte an der Erfindung sei. Am 26. September 2017 sei die Klägerin daher mit einer Berechtigungsanfrage an die Beklagte gelangt. Die Beklagte bestreite die Ansprüche der Klägerin.

In der Massnahmeantwort bestreitet die Beklagte, dass die Erfindung von Peter Lutz gemacht wurde. Die Erfindung sei von Heike Vallery, Joachim von Zitzewitz und Grégoire Courtine gemacht worden und an die Hochschulen, an denen die Miterfinder im Zeitpunkt der Erfindung tätig waren, übertragen worden. Es fehle jedoch auch an der relativen Dringlichkeit der beantragten vorsorglichen Massnahmen. Die Klägerin habe nachweislich seit Januar 2017 Kenntnis von der internationalen Anmeldung WO 2017/005661 und habe die Beklagte im September 2017 abgemahnt. Das Massnahmegesuch sei aber erst im Januar 2019, und damit verspätet, gestellt worden.

## Beurteilung

6. Das Gericht trifft gemäss Art. 77 PatG i.V.m. Art. 261 Abs. 1 ZPO die notwendigen vorsorglichen Massnahmen, wenn die Klägerin 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).

Nach herrschender Lehre und Rechtsprechung ist der Anspruch auf Erlass einer vorsorglichen Massnahme verwirkt, wenn der Kläger, 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 vorsorgli-

cher Massnahmen prozessual verwirkt ist, wenn mit der Geltendmachung mehr als 14 Monate von dem Zeitpunkt an, in dem ein ordentliches Verfahren hätte eingeleitet werden können, zugewartet wird und keine besonderen Umstände vorliegen, die ein längeres Zuwarten rechtfertigen würden.<sup>5</sup>

7. Die Klägerin hat im vorliegenden Fall seit mindestens 26. September 2017 positive Kenntnis von der internationalen Anmeldung WO 2017/005661, denn damals verlangte Peter Lutz von der Beklagten, ihn als Miterfinder der darin beanspruchten Erfindung anzuerkennen. Peter Lutz ist Mitglied des Verwaltungsrates der Klägerin, weshalb sein Wissen der Klägerin zuzurechnen ist.

Das Massnahmegesuch wurde am 10. Januar 2019, und damit mehr als 14 Monate nach positiver Kenntnis der strittigen Anmeldung(en) durch die Klägerin, eingereicht. Besondere Gründe für ein längeres Zuwarten sind nicht ersichtlich. Es fehlt daher an der notwendigen relativen Dringlichkeit. Wäre das Gesuch rechtzeitig eingereicht worden, so hätte ein ordentliches Verfahren durchgeführt werden können, das in dem Zeitpunkt, in dem das vorliegende Massnahmeverfahren abgeschlossen sein würde, auch abgeschlossen gewesen wäre. Die Klägerin hat ihren Anspruch auf Erlass vorsorglicher Massnahmen daher prozessual verwirkt.

Die Klägerin führt zur zeitlichen Dringlichkeit aus, diese bestehe darin, dass die Beklagte nun mit der Zustellung der Klage darüber in Kenntnis gesetzt werde, dass die Klägerin ihre Ansprüche gerichtlich geltend zu machen gewillt sei. Damit wachse die Gefahr, dass die Beklagte Massnahmen treffe, um die Rechtsdurchsetzung zu erschweren und/oder zu verunmöglichen.

Dieses Argument vermag nicht zu überzeugen, denn es ist nachgerade tautologisch. Nach der Argumentation der Klägerin würde die Einreichung der Klage immer die Dringlichkeit begründen, weil die Beklagte erst dann weiss, dass es die Klägerin ernst meint. Damit würde das Erfordernis der relativen Dringlichkeit jeder praktischen Bedeutung beraubt. Das Erfordernis der zeitlichen Dringlichkeit findet seine Rechtfertigung aber darin, dass es weder dem Gericht noch der Gegenpartei zuzumuten ist, ein Massnahmeverfahren mit seinen verkürzten Fristen durchzuführen, respektive daran teilzunehmen, wenn es die Klägerin bei sorgfältiger Prozessführung in der Hand gehabt hätte, in gleicher Frist mit einem ordentlichen Verfahren zum gleichen Ziel zu gelangen.

---

<sup>5</sup> BPatGer, Urteil S2018\_006 vom 8. Februar 2019, E. 13 – „Spiralfeder“.

Ob die Klägerin bereits mit Veröffentlichung der internationalen Anmeldung WO 2017/005661 von dieser Kenntnis hätte haben müssen, kann unter diesen Umständen offenbleiben.

Nach dem Gesagten ist das Massnahmegesuch wegen fehlender relativer Dringlichkeit abzuweisen und es erübrigt sich, auf die weiteren Voraussetzungen für den Erlass vorsorglicher Massnahmen einzugehen.

### **Kosten- und Entschädigungsfolge**

8. Der von der Klägerin angegebene Streitwert von CHF 250'000 wird von der Beklagten anerkannt.

Gemäss Art. 1 Abs. 1 i.V.m. Art. 2 Abs. 1 KR-PatG wäre die Gerichtsgebühr damit auf rund CHF 12'000 zu bemessen. Aufgrund des geringen Aufwands des Gerichts rechtfertigt es sich, die Gebühr in Anwendung von Art. 1 Abs. 3 KR-PatG auf CHF 6'000 zu senken. Die Gerichtsgebühr ist mit dem Kostenvorschuss zu verrechnen und der nicht beanspruchte Anteil des Kostenvorschusses ist der Klägerin zurückzuerstatten (Art. 111 Abs. 1 ZPO).

Als unterliegende Partei schuldet die Klägerin der Beklagten eine Entschädigung für die berufsmässige rechtsanwaltliche Vertretung, die auf CHF 10'000 zu bemessen ist (Art. 5 i.V.m. Art. 6 KR-PatG).

Die Beklagte macht weiter notwendige Auslagen für die patentanwaltliche Unterstützung in der Höhe von EUR 6'620 geltend. Die Klägerin hat sich dazu nicht geäussert.

Die Auslagen für die patentanwaltliche Unterstützung im Prozess können praxismässig als notwendige Auslagen erstattet werden (Art. 32 PatGG i.V.m. Art. 3 lit. a KR-PatGer; entspricht Art. 95 Abs. 3 lit. a ZPO), allerdings nur bis zur tatsächlichen Höhe, oder, wenn diese die Entschädigung für die berufsmässige anwaltliche Vertretung gemäss Tarif übersteigt, „von der Grössenordnung her im Bereich der rechtsanwaltlichen Entschädigung“ des Anwalts gemäss KR-PatGer.<sup>6</sup>

Da die geltend gemachten Kosten für die patentanwaltliche Unterstützung die Höhe der tariflichen Entschädigung für die berufsmässige rechtsanwaltliche Vertretung nicht übersteigen und ihre tatsächliche Höhe nicht

---

<sup>6</sup> BPatGer, Urteil O2012\_043 vom 10. Juni 2016, E. 5.5 – „Antriebseinrichtung für Schienenfahrzeug“.

bestritten wurde, ist die Klägerin zu verpflichten, der Beklagten einen Betrag von EUR 6'620 als Ersatz für notwendige Auslagen zu bezahlen.

### **Der Präsident erkennt:**

1. Das Gesuch um Erlass vorsorglicher Massnahmen wird abgewiesen.
2. Die Gerichtsgebühr wird festgesetzt auf CHF 6'000 und mit dem von der Klägerin geleisteten Kostenvorschuss verrechnet. Der nicht beanspruchte Anteil des Kostenvorschusses wird der Klägerin zurückerstattet.
3. Die Klägerin wird verpflichtet, der Beklagten eine Parteientschädigung von CHF 10'000 und Ersatz notwendiger Auslagen in der Höhe von EUR 6'620 zu bezahlen.
4. Schriftliche Mitteilung an die Parteien sowie an das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum (nach Eintritt der Rechtskraft), je gegen Empfangsbestätigung.

### **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 Rechtsschrift 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 beizulegen, soweit sie die beschwerdeführende Partei in Händen hat (vgl. Art. 42 BGG).

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

St. Gallen, 25. März 2019

Im Namen des Bundespatentgerichts

Präsident

Erste Gerichtsschreiberin

Dr. iur. Mark Schweizer

lic. iur. Susanne Anderhalden

Versand: 25.03.2019