



S2023_001

Verfügung vom 15. Februar 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,
Kohlplatzstrasse 15, 6462 Seedorf UR,

Gegenstand

Beklagte
Gesuch um Erlass einer superprovisorischen Massnahme
(Abtretung, 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 – »

Prozessuales

2.

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, 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 Sitz in der Schweiz. Die örtliche Zuständigkeit des Bundespatentgerichts ist 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 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 Be-

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.

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.).

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

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.⁵ 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.

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).

Sachverhalt

6.

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

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 wurde ein erster Entwurf der Patentschrift erarbeitet, der in der Folge ausschliesslich von Pius Imholz überarbeitet wurde. Die

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

⁵ BBI 2006 S. 7356.

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

7.

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).⁶

8.

Nach aktuellem Aktenstand und ohne dass sich die Beklagte zur Sache äussern konnte, 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

⁶ BSK OR-I-PORTMANN/RUDOLPH, Art. 332 N 9.

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 aber 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-)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. 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 auch 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.

Besondere Dringlichkeit

9.

Wie die Klägerin zu Recht darlegt, besteht ohne die beantragten Sicherungsmassnahmen die Gefahr, dass die Beklagte die strittige Patentanmeldung an einem Dritten überträgt oder sie fallen lässt. Befindet sich der Dritte 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. Auch wenn die Beklagte die Patentanmeldung fallen lassen würde, könnten der Klägerin erhebliche Nachteile erwachsen. Diese Vereitelungsgefahr begründet vorliegend die besondere Dringlichkeit. Dies gilt insbesondere, als dass die Beklagte nach Angaben der Klägerin noch davon ausgehe, dass die Kündigung von Pius Imholz eine Resignationshandlung sei.

Verhältnismässigkeit

10.

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 superprovisorischer Massnahmen gutzuheissen und das Institut für Geistiges Eigentum ist gestützt auf Art. 262 lit. c ZPO i.V.m. Art. 105 Abs. 1 lit. d PatV anzuweisen, die entsprechende Verfügungsbeschränkung vorzumerken.

Vollstreckungsmassnahmen

11.

Auf Antrag der obsiegenden Partei kann bereits das erkennende Gericht Vollstreckungsmassnahmen anordnen (Art. 236 Abs. 3 ZPO).

Vorliegend beantragt die Klägerin, das Verfügungsverbot mit der Androhung einer Ordnungsbusse bis zu CHF 5'000 sowie einer Bestrafung der Organe nach Art. 292 StGB mit Busse zu sanktionieren. Das erscheint angemessen. Das Verbot betreffend Übertragung oder Änderung der

Anmeldungen ist daher mit der Androhung einer Ordnungsbusse bis zu CHF 5'000 sowie mit der Androhung der Bestrafung der Organe nach Art. 292 StGB im Widerhandlungsfall zu verbinden (Art. 236 Abs. 3 i.V.m. Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO).

Frist zur Stellungnahme, Vorschuss, Kosten

12.

Da die beantragten Massnahmen einstweilen ohne vorgängige Anhörung der Beklagten gutzuheissen sind, ist ihr nachträglich das rechtliche Gehör zu gewähren, weshalb ihr 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 8'000 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 der Beklagten unter Androhung einer Ordnungsbusse bis zu CHF 5'000 sowie unter Androhung der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall einstweilen verboten, die Rechte an der schweizerischen Patentanmeldung CH000070/2022 sowie allfällige weitere Patentanmeldungen, die in der Schweiz, bei einer internationalen Behörde oder im Ausland unter Beanspruchung der Priorität der schweizerischen Patentanmeldung CH000070/2022 hinterlegt wurden und aus diesen Anmeldungen 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).

2. Das Institut für Geistiges Eigentum wird angewiesen, in Bezug auf die in Dispositiv-Ziff. 1 genannten Patentanmeldungen oder aus diesen Anmeldungen allenfalls zur Registrierung gelangenden schweizerischen Patente eine Verfügungsbeschränkung im Patentregister vorzumerken und das Prüf- und Erteilungsverfahren einstweilen auszusetzen.
3. Der Beklagten wird eine **Frist bis 2. März 2023** zur Erstattung der Massnahmeantwort angesetzt.
4. Der Klägerin wird eine **Frist bis 27. Februar 2023** angesetzt, um einen Kostenvorschuss in der Höhe von CHF 8'000 zu bezahlen.
5. Über die Gerichtskosten wird im Endentscheid befunden.
6. Schriftliche Mitteilung gegen Empfangsbestätigung an die Klägerin unter Beilage der Rechnung Nr. 1185001963, an die Beklagte unter Beilage der Klage vom 14. Februar 2023 mit Beilagen und an das Institut für Geistiges Eigentum.

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

St. Gallen, der 15. Februar 2023

Im Namen des Bundespatentgerichts

Präsident

Erster Gerichtsschreiber

Dr. iur. Mark Schweizer

MLaw Sven Bucher

Versand: 15.02.2023