

## **BGE 142 III 348**

Bundesgericht (BGE), 2016-05-13, DE

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge\\_BGE\\_142\\_III\\_348](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge_BGE_142_III_348)

FR: ATF 142 III 348

IT: DTF 142 III 348

### **Regeste**

Regeste Arrestvollzug (Art. 275 SchKG); Patentschutzvertrag mit Liechtenstein; Verarrestierung von Patenten. Belegenheit von Patenten, wenn der Inhaber und Arrestschuldner Wohnsitz im Fürstentum Liechtenstein hat (E. 3.2). Das Patent kann nach Ablauf der Schutzdauer nicht mehr als Vermögensbestandteil des Schuldners betrachtet werden, welcher durch Zwangsverwertung auf einen Dritten übertragen werden kann (E. 3.3 und 3.4). Schadenersatz- und Gewinnherausgabeansprüche aus Patentverletzung bestehen als selbständige Rechte und müssen spezifiziert sein, um verarrestiert werden zu können (E. 3.6).

Regeste Exécution du séquestre (art. 275 LP); Traité avec le Liechtenstein sur la protection conférée par les brevets d'invention; séquestre de brevets. Localisation du brevet, lorsque le titulaire et débiteur a son domicile dans la Principauté de Liechtenstein (consid. 3.2). Après la durée de protection, un brevet ne peut plus être considéré comme un élément du patrimoine du débiteur, qui peut être transféré à un tiers dans le cadre d'une réalisation forcée (consid. 3.3 et 3.4). Les créances en dommages-intérêts et en remise du gain constituent des prétentions indépendantes et doivent être spécifiquement désignées pour pouvoir être séquestrées (consid. 3.6).

Regesto Esecuzione del sequestro (art. 275 LEF); Trattato sui brevetti con il Liechtenstein; sequestro di brevetti. Localizzazione di brevetti, quando il titolare e debitore sequestrato è domiciliato nel Principato del Liechtenstein (consid. 3.2). Dopo lo scadere della durata di protezione, il brevetto non può più essere considerato quale elemento della sostanza del debitore che può essere trasferito ad un terzo mediante realizzazione forzata (consid. 3.3 e 3.4). Le pretese di risarcimento danni e di consegna dell'utile derivanti dalla violazione di un brevetto sussistono quali diritti autonomi e devono essere specificate per poter essere sequestrate (consid. 3.6).

### **Erwägungen**

#### **E. 3**

Anlass zur vorliegenden Beschwerde gibt der Vollzug des Arrestbefehls im Hinblick auf die dort bezeichneten Patente. Die Aufsichtsbehörde hat den Nichtvollzug des Arrestbefehls durch das Betreibungsamt im Wesentlichen mit dem Hinweis bestätigt, dass die Patente erloschen und andere Ansprüche mangels Spezifizierung nicht verarrestiert werden könnten. Die Beschwerdeführerin macht eine Verletzung der bundesrechtlichen Regeln über Bestand und Umfang von Patentrechten sowie über den Arrestvollzug geltend.

#### **E. 3.1**

Nach der Rechtsprechung fallen sämtliche Rügen, welche die materiellen Voraussetzungen des Arrestes zum Gegenstand haben, namentlich solche, die das Eigentum oder die

Inhaberschaft an den zu arrestierenden Gegenständen betreffen oder mit denen Rechtsmissbrauch geltend gemacht wird, in die Zuständigkeit des Einspracherichters gemäss Art. 278 SchKG ( BGE 129 III 203 E. 2.2 und 2.3 S. 206 f.). Das Betreibungsamt hat einen Arrestbefehl daher grundsätzlich zu vollziehen, ohne die materiellen Voraussetzungen des Arrestes zu überprüfen. Nur wenn sich der Arrestbefehl als unzweifelhaft nichtig erweist, muss der Vollzug verweigert werden, denn BGE 142 III 348 S. 351 der Vollzug eines nichtigen Befehls wäre nach Art. 22 SchKG ebenfalls nichtig ( BGE 129 III 203 E. 2.3 S. 207; BGE 136 III 379 E. 3.1 S. 382). Ein solcher Fall liegt u.a. vor, wenn der Arrestrichter oder das Betreibungsamt örtlich unzuständig ist oder sich der Arrestbefehl auf einen offensichtlich nicht existenten Gegenstand bezieht oder wenn der Arrestgegenstand unzureichend spezifiziert ist ( BGE 129 III 203 E. 2.3 S. 207; BGE 136 III 379 E. 3.1 S. 382).

### **E. 3.2**

Wohnt ein Patentinhaber in der Schweiz , so sind Immaterialgüterrechte grundsätzlich an seinem Wohnsitz in der Schweiz zwangsvollstreckungsrechtlich belegen (vgl. STAEHELIN, Die internationale Zuständigkeit der Schweiz im Schuldbetreibungs- und Konkursrecht, AJP 1995 S. 268). Wohnt der Inhaber im Ausland, so sind seine in einem schweizerischen Register eingetragenen Immaterialgüterrechte - hier Patente - am Sitz des IGE in Bern gelegen ( BGE 112 III 115 E. 3b S. 119); das gilt auch für schweizerische Teile europäischer Patente (HEINRICH, PatG/EPÜ, 2. Aufl. 2010, N. 36 zu Art. 33 PatG ). Der Beschwerdegegner und Arrestschuldner hat Wohnsitz im Fürstentum Liechtenstein. Die Schweiz und das Fürstentum Liechtenstein bilden zwar ein einheitliches Schutzgebiet für Erfindungspatente, d.h. die vom IGE erteilten Erfindungspatente haben einheitliche Rechtswirkungen im Schutzgebiet (Art. 1, Art. 4 Abs. 1, Art. 5 und Art. 7 des Patentschutzvertrages vom 22. Dezember 1978 zwischen der Schweiz und dem Fürstentum Liechtenstein [SR 0.232.149.514]; vgl. BGE 127 III 461 E. 3d S. 466). Damit ist das IGE in der Lage, die im Zusammenhang mit einem - nicht nur schweizerischen, sondern auch liechtensteinischen - Arrest erforderlichen Verfügungsbeschränkungen durch entsprechende Einträge im Patentregister wirksam anzuordnen (vgl. BGE 112 III 115 E. 3b S. 119). In Anwendung des SchKG bzw. der Zwangsvollstreckung gegen einen Patentinhaber bleibt es indes beim Recht des Staates, wo die Vollstreckung beantragt wird (vgl. auch Botschaft vom 9. Mai 1979 über den Patentschutzvertrag mit Liechtenstein, BBl 1979 II 257, 265 zu Art. 13 Abs. 1: Keine Anwendung des SchKG im Fürstentum Liechtenstein). Dies legt nahe, dass der Beschwerdegegner in zwangsvollstreckungsrechtlicher Hinsicht im Ausland domiziliert ist und die Patente in der Schweiz beim IGE belegen sind. Die internationale bzw. örtliche Zuständigkeit zur Zwangsvollstreckung muss indes nicht weiter erörtert werden, da - wie im Folgenden darzulegen ist - andere Gründe dem Arrestvollzug entgegenstehen. BGE 142 III 348 S. 352

### **E. 3.3**

Nach Lehre und Rechtsprechung können - anders als nicht zur Patentierung angemeldete geheime Erfindungen ( BGE 75 III 89 S. 91 ff.) - die zur Patentierung angemeldeten Erfindungen ( BGE 75 III 5 S. 6) sowie die patentierten Erfindungen Gegenstand der Zwangsvollstreckung sein (vgl. u.a. TROLLER, Immaterialgüterrecht, 3. Aufl. 1985, Bd. II, S. 874 f.). Das Patent verschafft seinem Inhaber das Recht, anderen zu verbieten, die Erfindung gewerbmässig zu benutzen ( Art. 8 Abs. 1 PatG [SR 232.14]). Das Recht am Patent - die dem Patentinhaber ausschliesslich zukommende Rechtsstellung - gehört zu den

Vermögensrechten eines Schuldners ( BGE 24 I 145 S. 146), welches übertragbar ( Art. 33 Abs. 1 PatG ) und daher pfändbar sowie (i.V.m. Art. 275 SchKG ) verarrestierbar ist (u.a. VON BÜREN, Der Übergang von Immaterialgüterrechten, in: SIWR Bd. I/1 2. Aufl. 2002, S. 278; BLUM/PEDRAZZINI, Das schweizerische Patentrecht, Bd. II, 2. Aufl. 1975, Anm. 2, 11 zu Art. 33 PatG ; CORNAZ, L'exécution forcée des droits de propriété intellectuelle, 2002, Rz. 129 ff., 143).

### **E. 3.4**

Die als Arrestgegenstände bezeichneten Patente (Schweizer Teil des europäischen Patents EP sowie das Schweizer Patent CH) sind im Patentregister des IGE am 6. September 2012 bzw. 6. September 2013 wegen Ablaufs der gesetzlichen Schutzfrist gelöscht worden. Dass die Patente erloschen sind, geht aus dem angefochtenen Entscheid hervor und wurde bzw. wird auch von der Beschwerdeführerin nicht in Frage gestellt. Mit dem Erlöschen des Patents u.a. durch Ablauf der maximalen Schutzdauer ( Art. 14 PatG und Art. 63 EPÜ [SR 0.232.142.2])endet das exklusive Recht des Patentinhabers (mit Wirkung ex nunc ), d.h. nach Ablauf des Patents wird die Erfindung frei verfügbar bzw. Teil des public domain : Jeder kann sie verwenden, es besteht kein absolutes subjektives Recht mehr an ihr (HEINRICH, a.a.O., N. 4 zu Art. 14 PatG ; STIEGER, in: Schweizerisches und europäisches Patentrecht, Bertschinger/Münch/Geiser[Hrsg.], 2002, Rz. 11.6; LUGINBÜHL, in: Patentrecht und Know-how, SIWR Bd. IV, 2006, S. 329; PERRET/AEGERTER, Brevets d'invention, SJK Nr. 519, 1995, S. 3; DUCOR, in: Commentaire romand, Propriété intellectuelle, 2013, N. 82 zu Art. 8 PatG ). Daraus folgt ohne weiteres, dass das Patent nach Ablauf der Schutzdauer - d.h. die frei verfügbare Erfindung - nicht mehr als Vermögensbestandteil des Schuldners betrachtet werden kann, welcher durch Zwangsverwertung auf einen Dritten übertragen werden kann. Damit ein Patentrecht gepfändet bzw. verarrestiert und verwertet werden kann, muss BGE 142 III 348 S. 353 eine Aneignung möglich sein (BETTSCHEART, in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, N. 32 zu Art. 132 SchKG ). Entgegen der Darstellung der Beschwerdeführerin ist daher nicht zu beanstanden, wenn die Vorinstanz zum Ergebnis gelangt ist, die fraglichen Patente seien wegen Ablaufs der Schutzdauer keine existenten Vermögensrechte des Schuldners, weshalb sie nicht verarrestiert werden können.

### **E. 3.5**

An diesem Ergebnis vermögen die weiteren Vorbringen der Beschwerdeführerin nichts zu ändern.

#### **E. 3.5.1**

Zu Recht wird in der Beschwerde (unter Hinweis auf HEINRICH, a.a.O., N. 9 zu Art. 33 PatG ) im Wesentlichen festgehalten, dass das Recht auf das Patent und das Recht am Patent als subjektive Vermögensrechte unbeschränkt übertragbar und vererblich seien. Zu Recht hält die Beschwerdeführerin weiter fest, dass im Falle des Erlöschens des Patents nach Ablauf der Patentdauer (wie erwähnt mit Wirkung ex nunc ) nicht ausgeschlossen ist, dass der Patentinhaber nach dem Erlöschen des Patents noch Ansprüche aus dem Patent, insbesondere Schadenersatz- und Gewinnherausgabeansprüche, geltend machen kann, allerdings für vorher (d.h. während der Schutzdauer) begangene Patentverletzungen (STIEGER, a.a.O., Rz. 11.6). Zutreffend beschreibt die Beschwerdeführerin unter Hinweis auf TROLLER (a.a.O., Bd. II, S. 1014) die Aktivlegitimation, wonach "jeder Träger eines Exklusivrechts an einem Immaterialgut sich mit den ihm zivil- und strafrechtlich zur

Verfügung gestellten Mitteln gegen die Verletzung seines Rechts und die Gefährdung seiner Rechtsposition wehren kann". Zutreffend hält die Beschwerdeführerin auch fest, dass ein Teilverzicht auf das Patent sowohl nach dem PatG wie nach dem EPÜ rückwirkend ( *ex tunc* ) möglich ist, d.h. mit der gleichen Wirkung, wie wenn das Patent von Anfang an mit den eingeschränkten Ansprüchen bestanden hätte (SCHEUCHZER, in: *Commentaire romand, Propriété intellectuelle*, 2013, N. 19 zu Art. 24 PatG ), wobei ein Antrag gemäss Lehre auch nach dem Erlöschen des Patents gestellt werden kann (HEINRICH, a.a.O., N. 36 zu Art. 24 PatG ).

### **E. 3.5.2**

Mit dieser Argumentation kann die Beschwerdeführerin nichts für sich ableiten. Die u.a. erwähnte Möglichkeit des Patentinhabers, auf das Patent mit Wirkung *ex tunc* (d.h. rückwirkend für die Schutzdauer) zu verzichten, erlaubt nicht den Umkehrschluss, dass nach Ablauf der Schutzdauer die Erfindung nicht gemeinfrei sei und als zwangsweise verwertbaren Vermögensbestandteil des Schuldners BGE 142 III 348 S. 354 dienen könnte. Aus dem gleichen Grund ist (als Umkehrschluss) unbehelflich, wenn die Beschwerdeführerin aus dem Umstand, dass ein Patentinhaber nach Patentablauf frühere - d.h. während der Schutzdauer - begangene Patentverletzungen geltend machen kann, auf die Verarrestierbarkeit des Patents schliessen will. Diese und die weiteren Ausführungen beziehen sich auf das Patentrecht vor Ablauf der Schutzdauer, stellen indes nicht in Frage, dass nach Ablauf der Patentdauer - wie erwähnt - kein subjektives Recht bzw. Exklusivrecht des Schuldners mehr besteht, das durch Zwangsverwertung auf einen Dritten übertragen werden könnte.

### **E. 3.6**

Schliesslich macht die Beschwerdeführerin im Wesentlichen geltend, dass reparatorische Forderungen, welche den verarrestierten Patenten zugrunde liegen, mit den betreffenden "Spezies" zusammenhängen bzw. genügend spezifiziert seien und kein eigenes rechtliches Schicksal aufweisen würden. Die Vorbringen gehen fehl.

#### **E. 3.6.1**

In der von der Beschwerdeführerin erwähnten Rechtsprechung ( BGE 112 III 115 E. 3b S. S. 118) wird festgehalten, dass bei der Verarrestierung eines Patents nicht etwa die Patenturkunde, sondern das Recht als solches mit Beschlagnahme belegt wird. Dass aus einer Patentverletzung entstandene reparatorische Forderungen mitverarrestiert würden, lässt sich dem zitierten Urteil nicht entnehmen. Die Beschwerdeführerin übergeht, dass Schadenersatz- und Gewinnherausgabeansprüche vom Patentrecht als "Stammrecht" unterschieden werden; sie bestehen, sobald sie entstanden sind, als selbständige Rechte (TROLLER, a.a.O., Bd. I, S. 112/113; HEINRICH, a.a.O., N. 8 zu Art. 33 PatG ; vgl. SCHLOSSER, in: *Commentaire romand, Propriété intellectuelle*, 2013, N. 2 zu Art. 73 PatG ).

#### **E. 3.6.2**

Im vorliegenden Arrestbefehl werden derartige Rechte durch die Bezeichnung "[Patente] einschliesslich aller Rechte und Ansprüche daraus" offensichtlich nicht spezifiziert; selbst der Drittschuldner wird nicht benannt (vgl. GILLIÉRON, *Poursuite pour dettes, faillite et concordat*, 5. Aufl. 2012, Rz. 2245). Wenn das Obergericht reparatorische Forderungen aus allfälliger früherer (vor Ablauf begangener) Patentverletzung als nicht spezifizierte Forderungen betrachtet hat, die einer Verarrestierung vom Betreibungsamt nicht zugänglich

sind ( BGE 132 III 281 E. 1 S. 283), ist dies keiner Weise zu beanstanden.

### **E. 3.7**

Nach dem Dargelegten ist mit Bundesrecht vereinbar, wenn die Aufsichtsbehörde zum Ergebnis gelangt ist, dass das Betreibungsamt den Vollzug des Arrestbefehls vom 31. März 2015 verweigern BGE 142 III 348 S. 355 durfte, weil die darin bezeichneten Arrestgegenstände zum einen (geschützte Patente) offensichtlich nicht mehr existieren bzw. zum anderen (reparatorische Forderungen) nicht spezifiziert sind. Anlass zur verlangten Schätzung von Arrestgegenständen besteht nicht. (...)

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.