

# **BPatGer S2022\_004 vom 24. August 2022**

Bundespatentgericht, 2022-08-24, DE

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bpatger\\_S2022\\_004](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bpatger_S2022_004)

FR: TFB S2022\_004 du 24 août 2022

IT: TFB S2022\_004 del 24 agosto 2022

## **Regeste**

Dringlichkeit, Vorsorgliche Massnahme (provisorisch), Übertragung von Patent

## **Erwägungen**

### **E. 1**

B GmbH,

### **E. 2**

Es sei der Gesuchsgegnerin 1 und/oder der Gesuchsgegnerin 2 einstweilen zu verbieten, ohne vorgängige schriftliche Zustimmung der Gesuchstellerin die Rechte an und aus den die Priorität der schweizerischen Patentanmeldung CH 000 (CH 111) in Anspruch nehmenden ausländischen Patentanmeldungen, insbesondere CA 222, EP 333, US 444 und WO 555, (einschliesslich möglicher Teilanmeldungen oder aus solchen Anmeldungen allenfalls zur Erteilung gelangenden Patenten) ganz oder teilweise auf Dritte zu übertragen, insbesondere zu Eigentum oder durch Einräumung von exklusiven Lizenzen, oder über diese auf andere Weise rechtsgeschäftlich zu verfügen, insbesondere keine Belastungen, Verpfändungen oder inhaltlich einschränkende Änderungen daran vorzunehmen, oder ganz oder teilweise auf diese zu verzichten, insbesondere durch Verzichtserklärung oder Nichtzahlen von Gebühren, bis zum Entscheid im durch die Gesuchstellerin noch anhängig zu machenden ordentlichen Verfahren.

### **E. 3**

Das Institut für Geistiges Eigentum sei anzuweisen, die Verfügungsbeschränkung gemäss Rechtsbegehren Ziff. 1 in Bezug auf die schweizerische Patentanmeldung CH 000 (CH 111), auf dieser beruhenden Teilanmeldungen oder daraus allenfalls zur Erteilung gelangender schweizerischer Patent-

S2022\_004 Seite 3 te vorzumerken, bis zum Entscheid im durch die Gesuchstellerin noch anhängig zu machenden ordentlichen Verfahren.

### **E. 4**

Es sei der Gesuchsgegnerin 1 und/oder der Gesuchsgegnerin 2 einstweilen zu verbieten, in den anhängigen Erteilungsverfahren betreffend die Patentanmeldungen CH 000 (CH 111), CA 222, EP 333, US 444 und WO 555 ohne vorgängige schriftliche Zustimmung der Gesuchstellerin Eingaben an die zuständigen Behörden vorzunehmen, insbesondere Eingaben zu Prüfbescheiden oder formelle Erklärungen betreffend den Schutzbereich dieser Patentanmeldungen, bis zum Entscheid im durch die Gesuchstellerin noch anhängig zu machenden ordentlichen Verfahren.

### **E. 5**

Es sei der Gesuchsgegnerin 2 einstweilen zu verbieten, Gesellschaftsanteile an der Gesuchsgegnerin 1 insgesamt oder teilweise in irgendeiner Form auf Drifte zu übertragen, insbesondere zu Eigentum oder Nutzniessung, und es sei der Gesuchsgegnerin 2 zu verbieten Gesellschaftsanteile an der Gesuchsgegnerin 1 insgesamt oder teilweise in irgendeiner Form zu belasten oder in anderer Form als Sicherheiten zu nutzen, bis zum Entscheid im durch die Gesuchstellerin noch anhängig zu machenden ordentlichen Verfahren.

#### **E. 6**

Die Anordnungen gemäss Rechtsbegehren Ziff. 1, 2 sowie 4 und 5 seien mit Androhung gegen die Gesuchsgegnerinnen 1 und 2 der Bestrafung nach Art. 292 StGB (Busse bis CHF 10'000.00) im Widerhandlungsfall sowie zusätzlich unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1'000.00 für jeden Tag der Nichterfüllung im Widerhandlungsfall nach Art. 343 Abs. 1 lit. c) ZPO, mindestens aber von CHF 5'000 nach Art. 343 Abs. 1 lit. b) ZPO, zu verbinden.

#### **E. 7**

In der Massnahmeantwort tragen die Beklagten vor, dass die Klägerin keinen erfinderischen Beitrag zum Streitpatent geleistet habe. Die Beklagte 1 habe das Vertragsverhältnis mit der Klägerin aufgelöst, nachdem diese Einverständniserklärungen zugunsten der Beklagten 1 zu ihren Gunsten abgeändert habe. Die Beklagten bestreiten, dass es zu Verhandlungen zwischen den Parteien gekommen sei. Im Gegenteil: drei Schreiben der vormaligen Anwältin der Beklagten, Avocate E, vom 5. und 20. Dezember 2019 sowie vom 20. April 2020 seien von der Klägerin unbeantwortet geblieben. Erst am 28. Oktober 2020 habe Avocat D Avocate E telefonisch nach einer Vergleichsmöglichkeit gefragt, woraufhin ihm mitgeteilt worden sei, dass Avocate E die Beklagte 1 nicht mehr vertrete. Hiernach habe die Klägerin – mit Ausnahme der Betreibungen im September 2021 – keine weiteren Schritte mehr unternommen. Insbesondere habe sie vor dem vorliegenden Verfahren niemals einen Anspruch auf die strittigen Patentanmeldungen oder auf Anteile an der Beklagten 1 erhoben.

#### **E. 8**

In ihrer Stellungnahme vom 15. August 2022 lässt die Klägerin ausführen, dass die Anwälte im Jahr 2020 auch telefoniert hätten. Dabei seien die Rechte an den Streitpatentanmeldungen zur Sprache gekommen. Nachdem dem Anwalt der Klägerin Ende 2020 mitgeteilt worden sei, dass die Anwältin der Beklagten 1 angewiesen worden sei, keine weiteren Kosten zu verursachen, habe der Anwalt angekündigt, die Beklagte 2 direkt zu kontaktieren.

S2022\_004 Seite 7 Als der Anwalt der Klägerin im Frühjahr 2021 keine Möglichkeit für eine gütliche Lösung mehr gesehen habe, hätten sie beschlossen, mittels den im September 2021 eingeleiteten Betreibungen doch noch eine gütliche Einigung erzielen zu können. Diese Betreibungen seien das Ende der Verhandlungen gewesen. In der Folge habe die Klägerin intensiv nach einer Finanzierung gesucht, was unerwartet lange gedauert und schliesslich zur Verzögerung der Klageeinreichung geführt habe. Die Klägerin macht geltend, dass sie während der Laufzeit des Funding Agreements, das sie mitunterzeichnete und ein Laufzeit bis ungefähr Sommer/Herbst 2020 gehabt habe, gegen die Beklagte 1 kein Gerichtsverfahren habe einleiten wollen. Ausserdem habe die Klägerin gehofft, dass die Beklagte 2 durch das Patentanmeldungsverfahren sowie die Suche nach Geschäftspartnern

zur Einsicht gelangen würde, dass eine Einigung einem Gerichtsverfahren vorzuziehen sei. Ein Gerichtsverfahren hätte diese Einigung gefährden können. Schliesslich ergebe sich aus der Gesuchsantwort eine erhöhte Dringlichkeit, denn die Beklagte 2 sei versucht, Anteile der Beklagten 1 an Investoren abzugeben. Damit drohe der Klägerin unmittelbar ein nicht wiedergutzumachender Nachteil. Beurteilung

#### **E. 9**

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

S2022\_004 Seite 8 auf Unterlassung gerichteten Massnahmeverfahren von rund acht bis zehn Monaten ergibt sich daher, dass der Anspruch auf Erlass vorsorglicher 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>1</sup> Ob ein Zuwarten wegen Vergleichsgesprächen – wie dies die Klägerin vorbringt – gerechtfertigt ist und dazu führt, dass ein Massnahmegesuch auch nach längerem Zuwarten nicht verwirkt ist, kann offenbleiben, da nicht glaubhaft gemacht ist, dass zwischen den Parteien Vergleichsgespräche über die Inhaberschaft an den strittigen Patentanmeldungen stattgefunden haben.

#### **E. 10**

Die Beweislast für die Umstände, die auf Rechtsmissbrauch schliessen lassen, trägt derjenige, der sich auf Rechtsmissbrauch beruft. Da die Verwirkung des Anspruchs auf Erlass vorsorglicher Massnahmen durch Zuwarten ein Ausfluss des (prozessualen) Rechtsmissbrauchsverbots ist, tragen die Beklagten die Beweislast für das Vorliegen der Umstände, die auf ein übermässig langes Zuwarten bis zur Einreichung des Massnahmegesuchs schliessen lassen.<sup>2</sup> Die Beklagten tragen sinngemäss vor, dass sich der Streit zwischen den Parteien am 15. November 2019 manifestiert habe und der Klägerin seit diesem Zeitpunkt sämtliche Elemente bekannt gewesen seien, um vorsorgliche Massnahmen zu begehren. Da zwischen den Parteien keine Vergleichsgespräche geführt worden seien, habe die Klägerin mehr als 2,5 Jahre mit der Einleitung des Verfahrens zugewartet und damit das Recht auf vorsorgliche Massnahmen verwirkt. Wo der beweisbelasteten Partei der – regelmässig äussert schwierige, wenn nicht unmögliche – Beweis des Nichtvorhandenseins einer Tatsache obliegt, ist die Gegenpartei nach Treu und Glauben gehalten, ihrerseits durch Gegenbeweis zur Abklärung der Verhältnisse beizutragen. Das gänzliche Misslingen dieses Gegenbeweises darf als Indiz für die

1 BPatGer, Urteil S2018\_006 vom 8. Februar 2019, E. 13 – „Spiralfeder“. 2 BPatGer, Urteil S2018\_006 vom 8. Februar 2019, E. 15 – „Spiralfeder“.

S2022\_004 Seite 9 Richtigkeit der Darstellung der grundsätzlich beweisbelasteten Partei gewertet werden, die eine negative Tatsache hätte beweisen sollen.<sup>3</sup>

## **E. 11**

Als Beweismittel für das Fehlen ernsthafter Vergleichsgespräche zwischen den Parteien reichen die Beklagten Anwaltsschreiben von Avocate E ein. Die eingereichte Korrespondenz legt nahe, dass sie – mit Ausnahme des Schreibens von Avocat D vom 26. November 2019 – unbeantwortet blieb. Weiter reichen die Beklagten E-Mail Korrespondenz zwischen Avocate E und der Beklagten 2 vom 28. Oktober bis 3. November 2020 ein, woraus ersichtlich ist, dass Avocat D Avocate E zwecks Vergleichsgespräche zu erreichen versucht hat. Die Klägerin trägt sinngemäss vor, dass sie mit den Beklagten seit dem E-Mail vom 15. November 2019 in Vergleichsverhandlungen gestanden habe und eine Klage während der Laufzeit des Funding Agreements mit einer Laufzeit bis Sommer/Herbst 2020 nicht in Frage gekommen sei. Für den Beweis für die Führung von Vergleichsgesprächen bis im Mai 2021 reicht die Klägerin eine E-Mail von Avocat D vom 17. Mai 2022 ein, in der dieser schreibt: «Je vous confirme bien volontier par la présente que c'est en mai 2021 qu'il est apparu qu'aucune solution amiable n'était définitivement plus envisageable. » Als (einziges) weitere Beweisofferte für das Stattfinden von Vergleichsgesprächen offeriert die Klägerin ihre Beweisaussage. Das E-Mail von Avocat D vom 17. Mai 2022 macht nicht glaubhaft, dass bis im Mai 2021 Vergleichsgespräche stattgefunden haben. Das E-Mail wurde kurz vor Klageeingang verfasst und enthält keine weiteren Angaben über die tatsächlich unternommenen Bemühungen, um eine gütliche Einigung zu finden. Auch ergibt sich aus dem E-Mail von Avocat D vom 17. Mai 2022 nicht, dass sich die angeblichen Vergleichsbemühungen auf die Inhaberschaft an den strittigen Patentanmeldungen bezogen. Die beiden Schreiben der damaligen Anwältin der Beklagten 1, die im Recht liegen, beziehen sich auf die Rückgabe bzw. Herausgabe von Arbeitsergebnissen und Arbeitsmitteln. Auch das Schreiben von Avocat D vom 26. November 2019 bezieht sich mit keinem Wort auf die Inhaberschaft an den strittigen Patentanmeldungen, sondern verlangt gestützt auf Datenschutzrecht Auskunft über Daten zur Klägerin. Zudem verhält sich die

<sup>3</sup> BGer Urteil 5P.376/2006 vom 14. Juni 2007, E. 3.3.

S2022\_004 Seite 10 Klägerin widersprüchlich, wenn sie vorträgt, im Frühjahr 2021 keine Möglichkeiten für eine gütliche Lösung mehr gesehen zu haben und gleichzeitig im September 2021, in der Hoffnung doch noch zu einer Einigung gelangen zu können, Betreibungen gegen die Beklagten eingeleitet haben will und diese Betreibungen als Ende der Verhandlungen bezeichnet. Weiter blieb von der Klägerin unbestritten, dass sie auf die Schreiben von Avocate E vom 5. und 20. Dezember 2019 sowie vom 20. April 2020 nicht reagierte. Belegt und unbestritten ist der Versuch einer telefonischen Kontaktaufnahme von Avocat D mit Avocate E am 28. Oktober 2020. Die Klägerin trägt zwar vor, dass Avocat D angekündigt habe, die Beklagte 2 direkt zu kontaktieren; eine solche Kontaktaufnahme wird von der Klägerin aber weder belegt noch behauptet. Schliesslich blieb auch das Vorbringen der Beklagten, wonach bis zu den Betreibungen im September 2021 keine weitere Kontaktaufnahme seitens der Klägerin stattgefunden hätten, unbestritten. Führt ein Anwalt für seine Mandantschaft Vergleichsgespräche, hat er sich mit

dieser ab- und rückzusprechen und die Bedingungen der Gegenseite festzuhalten und/oder der Mandantschaft mitzuteilen. Finden Gespräche mit der Gegenseite und/oder der Mandantschaft ausschliesslich telefonisch respektive in physischer Anwesenheit statt und produzieren demzufolge keine physischen Produkte, die ihr Stattfinden zu bezeugen vermögen, so könnte ein gestützt auf Art. 21 Abs. 2 der Landesregeln des Schweizerischen Anwaltsverbands geführter, detaillierter Aufwandsaufschrieb darüber Aufschluss geben, wann wie viel Zeit für Vergleichsgespräche aufgewendet wurde. Selbst wenn es sich sowohl bei der Anwaltskorrespondenz als auch beim detaillierten Aufwandsaufschrieb um vertrauliche Informationen handelt, hätten diese von der Klägerin – z.B. verbunden mit dem Antrag, auf vertrauliche Behandlung oder in geschwätzter Form – ohne weiteres ins Verfahren eingebracht oder Avocat D als Zeuge offeriert werden können. Der Klägerin ist die Wahl ihrer Beweismittel selbst überlassen, sie hat aber die aus dieser Wahl fließenden Vor- oder Nachteile zu tragen. Vorliegend führen die von der Klägerin eingereichten Beweismittel dazu, dass die Glaubhaftmachung einer positiven Tatsache – nämlich das Führen von Vergleichsgesprächen – nicht gelingt. Dies ist als Indiz dafür zu werten, dass keine Vergleichsgespräche zwischen den Parteien über die Inhaberschaft an der Beklagten

1

S2022\_004 Seite 11 respektive an der Berechtigung des Patents stattgefunden haben (vgl. E. 10). Nach dem Gesagten deuten die Indizien darauf hin, dass zwischen den Parteien keine Vergleichsgespräche über die Inhaberschaft an den strittigen Patentanmeldungen stattgefunden haben. In der Folge ist zu prüfen, ob die offerierte Beweisaussage der Klägerin zusätzlichen Aufschluss geben kann.

## **E. 12**

Das Recht auf Beweis ist in Art. 152 ZPO gesetzlich verankert. Danach hat die beweispflichtige Partei einen bundesrechtlichen Anspruch darauf, für rechtserhebliche bestrittene Vorbringen zum Beweis zugelassen zu werden, wenn ihr Beweisantrag nach Form und Inhalt den Vorschriften des anwendbaren Prozessrechts entspricht. Dieser Anspruch schliesst eine vorweggenommene (antizipierte) Würdigung von Beweisen nicht aus. Eine solche kommt allerdings nur dort in Frage, wo der Richter zum Schluss kommt, ein form- und fristgerecht beantragter und an sich tauglicher Beweis vermöge seine aufgrund der bereits abgenommenen Beweise gewonnene Überzeugung von der Wahrheit oder Unwahrheit einer behaupteten und bestrittenen Tatsache nicht zu erschüttern.<sup>4</sup> Die Klägerin offeriert ihre Beweisaussage, um das Stattfinden von Vergleichsgesprächen und damit nicht erfolgte Verwirkung ihres Massnahmesuchs glaubhaft zu machen. Die Klägerin hatte zweimal Gelegenheit, sich zur Dringlichkeit zu äussern und Gründe darzutun, die das spätere Einreichen des Massnahmesuchs rechtfertigen können. Insbesondere wurde dem Rechtsvertreter der Klägerin mit Schreiben vom 20. Juli 2022 die Möglichkeit eingeräumt, sich zum Vorwurf der verspäteten Einreichung zu äussern. Die hierauf eingereichte Eingabe fällt betreffend das Stattfinden von Vergleichsgesprächen zwar länger aus als die entsprechenden Ausführungen im Massnahmesuch, führt aber weder zu zusätzlichen Erkenntnissen noch enthält sie neue substantiierte Behauptungen. Weil davon auszugehen ist, dass die Klägerin von Umfang und Zeitpunkt der Kontaktaufnahmen zwecks Vergleichsgesprächen ihres vormaligen Anwalts weiss und dieses Wissen (spätestens) mit der Eingabe vom 15. August 2022 ins Verfahren eingebracht hätte, sind durch die Befragung der Klägerin keine neuen sachdienlichen Informationen zu erwarten. Vielmehr ist zu erwarten, dass die Klägerin die in den Rechts-

schriften vorgetragene Sachverhaltsbehauptungen lediglich mündlich

4 BGE 143 III 297 E. 9.3.2.

S2022\_004 Seite 12 bestätigt. Solche mündlichen Bestätigungen vermögen aber nichts daran zu ändern, dass der Präsident aufgrund der vorliegenden Akten zur Einsicht gelangt ist, dass zwischen den Parteien im fraglichen Zeitraum keine Vergleichsgespräche betreffend Inhaberschaft an den strittigen Patentanmeldungen glaubhaft gemacht sind. Folglich wird auf die Befragung der Klägerin im Sinne der antizipierten Beweiswürdigung verzichtet.

### **E. 13**

Die Klägerin hat im vorliegenden Fall seit mindestens Ende November 2019 positive Kenntnis davon, dass die Beklagte 2 sie nicht an den Streitpatentanmeldungen respektive der Beklagten 1 beteiligen will. Das Massnahmegesuch wurde am 8. Juni 2022 eingereicht, womit über 30 Monate seit positiver Kenntnis des massgebenden Sachverhalts verstrichen sind. Selbst wenn zugunsten der Klägerin davon ausgegangen würde, dass entgegen der aus dem vorgetragenen Sachverhalt hervorgehenden Tatsachen (bis) im Spätherbst 2020 Vergleichsgespräche geführt wurden, wäre das Massnahmebegehren noch immer 18 Monate nach dem massgebenden Zeitpunkt eingereicht worden. Besondere Gründe für ein längeres Zuwarten sind nicht ersichtlich. Dass die Klägerin vor der Einreichung des Massnahmegesuchs die Prozessfinanzierung sicherstellen musste, vermag ein längeres Zuwarten als die

### **E. 14**

Der von der Klägerin angegebene Streitwert von CHF 225'000 wird von den Beklagten nicht bestritten. Gemäss Art. 1 Abs. 1 i.V.m. Art. 2 Abs. 1 KR-PatG wäre die Gerichtsgebühr auf CHF 10'000 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 den Beklagten eine Entschädigung für die berufsmässige rechtsanwaltliche Vertretung, die auf CHF 6'000 zu bemessen ist (Art. 5 i.V.m. Art. 6 und 8 KR-PatG). Der Präsident verfügt:

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