

BS_APPELLATIONSGERICHT ZK.2012.19 vom 2. Januar 2013

BS Appellationsgericht, 2013-01-02, DE

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bs_appellationsgericht_ZK.2012.19

FR: BS_APPELLATIONSGERICHT ZK.2012.19 du 2 janvier 2013

IT: BS_APPELLATIONSGERICHT ZK.2012.19 del 2 gennaio 2013

Erwägungen

E. 1

Das Appellationsgericht ist gemäss Art. 5 Abs. 1 lit. a der Schweizerischen Zivilprozessordnung (Zivilprozessordnung, ZPO; SR 272) i.V.m. § 11 Abs. 1 und Abs. 2 Ziff. 1 EG ZPO zuständig und nach dem Entscheid des Bundesgerichts vom 31. Oktober 2012 verpflichtet, darüber zu entscheiden, ob es zur Beurteilung der Streitsache sachlich zuständig ist oder ob eine Überweisung an das Bundespatentgericht in Frage kommt. Über Prozessvoraussetzungen wie die Zuständigkeit entscheidet das Gericht ab einem Streitwert von CHF 100'000.■ als Kammer (§ 11 Abs. 3 i.V.m. § 9 Abs. 2 Ziff. 3 EG ZPO).

E. 2

2.1 Die Zuständigkeit in Patentstreitigkeiten richtet sich primär nach Art. 26 PatGG. Das Bundespatentgericht ist gemäss Abs. 1 lit. a dieser Bestimmung unter anderem ausschliesslich zuständig für Bestandes- und Verletzungsklagen. Nach Art. 26 Abs. 2 PatGG ist es ■zuständig auch für andere Zivilklagen, die in Sachzusammenhang mit Patenten stehen, insbesondere betreffend die Berechtigung an Patenten oder deren Übertragung. Die Zuständigkeit des Bundespatentgerichts schliesst diejenige der kantonalen Gerichte nicht aus.■

2.2 Die Parteien haben sich zu den Fragen, ob die vorliegende Streitsache in die ausschliessliche Zuständigkeit des Bundespatentgerichts nach Art. 26 Abs. 1 PatGG oder in die konkurrierenden Zuständigkeiten des Bundespatentgerichts und des kantonalen Gerichts nach Art. 26 Abs. 2 PatGG fällt und ob bei konkurrierenden Zuständigkeiten die klagende Partei ein Wahlrecht auch bei übergangsrechtlichen Fällen hat oder nicht, geäussert in ihren Eingaben vom 23. Dezember 2012 (recte: 2011) und 25. Januar 2012. Sie vertreten diesbezüglich unterschiedliche Auffassungen. Nach Ansicht der Klägerin handelt es sich bei ihrer vorliegenden Abtretungsklage um eine Bestandesklage dinglicher Natur. Die Abtretungsklage setze die Anwendung materiellen Patentrechts voraus und unterscheide sich damit von Klagen, welche die Berechtigung am Patent aufgrund von Vorgängen ausserhalb des Patentrechts zum Gegenstand haben (Eingabe der Klägerin vom 23. Dezember 2012 [recte: 11]). Die Beklagte teilt die Auffassung der Klägerin insoweit, als es sich vorliegend um eine Abtretungsklage handle. Im Gegensatz zur Klägerin ist die Beklagte aber der Meinung, dass die Abtretungsklage keine in die ausschliessliche Zuständigkeit des Bundespatentgerichts nach Art. 26 Abs. 1 lit. a PatGG fallende Bestandesklage sei, sondern eine Zivilklage, die in Sachzusammenhang mit Patenten stehe, insbesondere betreffend die Berechtigung an Patenten oder deren Übertragung. Die Klage auf Übertragung der Patentanmeldung vom 29. März 2010 falle deshalb unter Art. 26 Abs. 2 PatGG, der bloss eine alternative Zuständigkeit des Bundespatentgerichts vorsehe. Da die

Klägerin ihre Klage bereits am 29. März 2010 beim Zivilgericht rechtshängig gemacht habe, stehe ihr kein Wahlrecht zwischen dem kantonalen Gericht und dem Bundespatentgericht zu. Die Übergangsregelung von Art. 41 PatGG sei lückenhaft und erfasse nur die Fälle ausschliesslicher Zuständigkeit des Bundespatentgerichts gemäss Art. 26 Abs. 1 PatGG, nicht aber diejenigen paralleler Zuständigkeit gemäss Art. 26 Abs. 2 PatGG. Mangels abweichender gesetzlicher Bestimmung bestimme sich die Zuständigkeit für die vor dem Inkrafttreten von Art. 26 PatGG rechtshängig gemachte Klage nach Art. 5 ZPO. Es gelte der Grundsatz, dass die Rechtshängigkeit die Zuständigkeit des befassten Gerichts perpetuiere. Das Gericht, bei dem eine Klage rechtshängig gemacht worden ist, bleibe zuständig, und zwar in sachlicher wie in örtlicher Hinsicht (Eingabe der Beklagten vom 25. Januar 2012). Zusammenfassend sind beide Parteien der Auffassung, dass die Klage vom 23. März 2010 eine Abtretungsklage ist. Das Klagbegehren lautet auf Übertragung von Patentanmeldungen auf die Klägerin. Die Klägerin ordnet diese Abtretungsklage den Bestandesklagen mit ausschliesslicher Zuständigkeit des Bundespatentgerichts zu, die Beklagte den anderen Zivilklagen, die in Sachzusammenhang mit Patenten stehen, insbesondere betreffend die Berechtigung an Patenten oder deren Übertragung, mit parallelen Zuständigkeiten des Bundespatentgerichts und des kantonalen Gerichts. Die Frage der Zuständigkeit hat das Gericht von Amtes wegen und unabhängig von den Anträgen der Parteien zu prüfen.

2.3 Zunächst zu entscheiden ist die Frage des Wahlrechts bei übergangsrechtlichen Fällen: Kann die Klägerin bei konkurrierenden Zuständigkeiten des Bundespatentgerichts und des kantonalen Gerichts gemäss Art. 26 Abs. 2 PatGG das zuständige Gericht auch dann wählen, wenn sie ihre Klage vor Inkrafttreten dieser Bestimmung eingereicht hat, so ist aufgrund der mit dem Antrag auf Verfahrensüberweisung vom 23. Dezember 2012 (recte: 2011) von der Klägerin getroffenen Wahl das Bundespatentgericht für die vorliegende Klage zuständig, wenn diese als in Sachzusammenhang mit Patenten stehende andere Zivilklage qualifiziert wird. Im Falle der Qualifikation als Bestandesklage ergibt sich die Zuständigkeit des Bundespatentgerichts aus Art. 26 Abs. 1 lit. a PatGG, dessen Anwendbarkeit aufgrund der Übergangsbestimmung von Art. 41 PatGG unbestritten ist. Da die Zuständigkeit, die sich aus der auf Art. 26 Abs. 2 PatGG gestützten Wahl ergibt, mit der ausschliesslichen Zuständigkeit des Bundespatentgerichts gemäss Art. 26 Abs. 1 lit. a PatGG für Bestandes- und Verletzungsklagen zusammentrifft, muss bei Bejahung der Wahlmöglichkeit nicht mehr geprüft werden, ob die Klage vom 29. März 2010 als Bestandesklage oder als eine andere Zivilklage, die in Sachzusammenhang mit Patenten steht, zu beurteilen ist. In diesem Fall kann die Klage auf alle Fälle vom Bundespatentgericht entschieden werden, unabhängig davon, ob es sich dabei um eine Bestandesklage oder um eine in Sachzusammenhang mit Patenten stehende andere Zivilklage handelt.

E. 3.1

3.1.1 Die Beklagte verneint die Wahlmöglichkeit des Klägers, wenn wie hier die Klage vor Inkrafttreten des PatGG rechtshängig geworden ist. Es gelte der Grundsatz, dass die Rechtshängigkeit die Zuständigkeit des befassten Gerichts perpetuiere. Dieser Grundsatz kommt hier allerdings gerade nicht zur Anwendung. Im Zeitpunkt der Einreichung der Klage am 23. März 2010 hat noch das bisherige kantonale Zivilprozess- und Gerichtsorganisationsrecht gegolten. Gemäss dem Gesetz betreffend Änderung des Gerichtsorganisationsgesetzes und des Vollziehungsgesetzes zum Urheberrechtsgesetz

sowie betreffend Vollziehung des Bundesgesetzes über den unlauteren Wettbewerb (SG 216.200) ist für die vorliegende Klage damals noch das Zivilgericht und damit ein unteres Gericht als einzige kantonale Instanz zuständig gewesen. Gemäss Art. 75 Abs. 2 BGG muss es sich bei der letzten und im vorliegenden Fall einzigen kantonalen Instanz um ein oberes Gericht handeln. Die den Kantonen zur Anpassung ihrer Bestimmungen an diese bundesrechtliche Vorgabe in Art. 130 Abs. 2 BGG gewährte Übergangsfrist ist mit dem Inkrafttreten der ZPO am 1. Januar 2011 abgelaufen (BGer 4A_257/2012 vom 31. Oktober 2012 E. 1.3.1; BGer 4A_308/2011 vom 19. Januar 2012 E. 1.2). Die vorliegende Streitigkeit hätte deshalb ab dem 1. Januar 2011 dem Appellationsgericht als nach § 11 Abs. 2 Ziff. 1 EG ZPO für Streitigkeiten im Zusammenhang mit geistigem Eigentum gemäss Art. 5 Abs. 1 lit. a ZPO zuständiger einziger kantonaler Instanz überwiesen und fortan von diesem behandelt und erstinstanzlich beurteilt werden müssen, was mit den im Zeitpunkt des Eintritts der Rechtshängigkeit geltenden gesetzlichen Grundlagen nicht übereinstimmt. Der von der Beklagten angerufene Grundsatz spielt damit vorliegend offensichtlich nicht.

3.1.2 Ergänzend führt die Beklagte an, dass die Klage sich sowohl auf Patentrecht als auch auf das Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG; SR 241) stütze. Eine Klagenhäufung von Ansprüchen aus Patentrecht und aus dem UWG sei vor dem Bundespatentgericht nicht möglich, weshalb die Sache vom Zivilgericht zu beurteilen sei. Dazu ist festzuhalten, dass die Klägerin ihre Ansprüche primär auf Patentrecht stützt und das UWG nur sekundär respektive als **■erst recht■**-Begründung anruft. Das Bundespatentgericht kann die Rechtsbegehren der Klägerin daher vollständig unter patentrechtlichen Aspekten beurteilen. Seine von der Beklagten behauptete Unzuständigkeit zur Beurteilung der wettbewerbsrechtlichen Gesichtspunkte könnte höchstens dazu führen, dass es diesbezüglich auf die Klage nicht eintritt. Sind die Voraussetzungen einer Klagenhäufung nicht erfüllt, so hat das angerufene Gericht nur diejenigen Rechtsbegehren mit einem Nichteintretensentscheid zurückzuweisen, die nicht seiner Beurteilung unterliegen (vgl. Bessenich/Bopp, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], Kommentar zur ZPO, Zürich/Basel/Genf 2010, Art. 90 ZPO N 10). Im Übrigen erscheint es bereits fraglich, ob im vorliegenden Fall überhaupt eine Klagenhäufung im Sinne von Art. 90 ZPO oder nicht vielmehr bloss mehrere rechtliche Begründungen für denselben prozessualen Anspruch vorliegen. Bei der (objektiven) Klagenhäufung handelt es sich um die Kumulierung mehrerer verschiedener Streitgegenstände in einer Klage. Davon zu unterscheiden ist die Angabe mehrerer Gründe, insbesondere Anspruchsgrundlagen, für denselben Streitgegenstand bzw. prozessualen Anspruch (Oberhammer, Basler Kommentar ZPO, Basel 2010, Vor Art. 84-90 ZPO N 13 und Art. 90 ZPO N 1). Dabei wird der Streitgegenstand durch das Rechtsbegehren und den vom Kläger behaupteten Lebenssachverhalt bestimmt (Oberhammer, a.a.O., Vor Art. 84-90 ZPO N 9). Für den Fall, dass die Klägerin bloss denselben prozessualen Anspruch patent- und wettbewerbsrechtlich begründet, ist nicht ersichtlich, weshalb das für dessen Beurteilung zuständige Bundespatentgericht nicht auch das UWG anwenden dürfte.

3.2 Die Beklagte macht weiter geltend, die Übergangsregelung von Art. 41 PatGG sei für Fälle paralleler Zuständigkeiten nicht klar. Klarheit sei aber Voraussetzung dafür, dass eine neue gesetzliche Bestimmung eine bisherige Zuständigkeit derogieren könne. Art. 41 PatGG lautet folgendermassen: **■**Das Bundespatentgericht übernimmt, sofern es zuständig ist, die Beurteilung der Verfahren, die beim Inkrafttreten dieses Gesetzes bei kantonalen Gerichten hängig sind, sofern die Hauptverhandlung noch nicht durchgeführt

worden ist. ■ Nach Auffassung der Beklagten ist diese Bestimmung für Fälle ausschliesslicher Zuständigkeit des Bundespatentgerichts klar und anwendbar. Nicht klar und deshalb nicht anwendbar soll sie dagegen für Fälle paralleler Zuständigkeiten sein. Dieser Ansicht kann nicht gefolgt werden. Die Formulierung in Art. 41 PatGG ■sofern es zuständig ist■, ist für die beiden Konstellationen von Art. 26 Abs. 1 und Abs. 2 PatGG gleich klar. Verlangt wird die Zuständigkeit des Bundespatentgerichts. Es wird weder eine ausschliessliche vorausgesetzt noch eine parallele ausgeschlossen. Nachdem weder der Gesetzestext, z.B. mit dem Begriff ■sofern es ausschliesslich zuständig ist■, noch die Materialien (vgl. Botschaft zum Patentgerichtsgesetz vom 7. Dezember 2007 BBl 2008 455) einen Hinweis auf eine Einschränkung des Anwendungsbereichs der Übergangsbestimmung enthalten, ist nicht ersichtlich, weshalb die konkurrierende Zuständigkeit davon ausgeschlossen sein sollte. Dies stimmt auch mit der Beurteilung vonThouveninüberein. Dieser befasst sich unter dem Titel ■Bundespatentgericht: Verfahrensfragen am Übergang in eine neue Ära■ mit dem Übergangsrecht und stellt u.a. fest: ■Beikonkurrierender Zuständigkeitvon Bundespatentgericht und kantonalen Gerichten (Art. 26 Abs. 2 PatGG) hat der Kläger die Wahl, bei welchem Gericht er klagen will. Diese Wahl muss ihm auch offen stehen, wenn das Verfahren vor dem 1. Januar 2012 eingeleitet worden ist. Andernfalls würde die Übergangsbestimmung nur auf den Bereich der ausschliesslichen, nicht aber auf denjenigen der konkurrierenden Zuständigkeit des Bundespatentgerichts Anwendung finden, was sich weder mit dem Wortlaut von Art. 41 PatGG noch mit Sinn und Zweck der Norm vereinbaren liesse■ (Thouvenin, sic! 2011 479 S. 483). Der Grundgedanke, welcher der Übergangsbestimmung zugrunde liegt, besteht darin, die bei Inkrafttreten des PatGG rechtshängigen Patentverfahren möglichst weitgehend vom Bundespatentgericht übernehmen zu lassen (Thouvenin, a.a.O., S. 481). Die Feststellung vonThouveninist wie dargelegt richtig und von der Beklagten nicht widerlegt worden. Daraus folgt, dass das Appellationsgericht zur Beurteilung der Klage vom 23. März 2010 sachlich nicht zuständig ist und eine Überweisung der Streitigkeit an das Bundespatentgericht in Frage kommt.

E. 4

Nachdem der Bestand des Wahlrechts gemäss Art. 26 Abs. 2 PatGG auch für übergangsrechtliche Fälle zu bejahen ist, kann die Frage, ob die vorliegende Klage unter Abs. 1 oder 2 von Art. 26 PatGG zu subsumieren ist, offen bleiben. Dennoch sei an dieser Stelle festgehalten, dass die besseren Argumente für die Subsumtion der Abtretungsklage unter Art. 26 Abs. 1 PatGG sprechen dürften. GemässHeinrichist die Abtretungsklage des originären Erwerbers des Rechts auf das Patent gemäss Art. 29 ff. PatG als Bestandesklage im Sinne von Art. 26 Abs. 1 lit. a PatGG zu qualifizieren (Heinrich, Kommentar zum Schweizerischen Patentgesetz und den entsprechenden Bestimmungen des Europäischen Patentübereinkommens, 2. Aufl., Bern 2010, Art. 76 PatG N 5). Er begründet dies damit, dass das Bundespatentgericht ausschliesslich zuständig sei für Klagen, die nach ihrem Rechtsbegehren und ihrer Begründung die Anwendung des materiellen Patentrechts erfordern, dass die Abtretungsklage eine erfinderrechtliche Klage sei und als solche zum Kern des materiellen Patentrechts gehöre und dass die Abtretungsklage im Unterschied zu Klagen betreffend die Übertragung von Patenten dinglichen Charakter habe (Heinrich, a.a.O., Art. 76 PatG N 4 f.). AuchMarbachordnet die Übertragungsklagen den Bestandesklagen zu (Marbach, in: von Büren/Marbach/Ducrey, Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, 3. Aufl., Bern 2008, Überschrift vor N 930 und 937). Für die Auffassung vonHeinrichundMarbachsprechen gute Gründe. Insbesondere ist das Thema der

Abtretungsklage praktisch dasselbe wie dasjenige einer Nichtigkeitsklage. Zudem hat in einem Entscheid betreffend die internationale Zuständigkeit auch das Bundesgericht festgestellt, dass als Bestandesklagen nach schweizerischem Verständnis insbesondere Klagen gelten, ■welche die materielle Gültigkeit oder die Zuständigkeit an Schutzrechten zum Gegenstand haben■ [Hervorhebung hinzugefügt] (BGE 132 III 579 E. 3.2 S. 582 zu Art. 16 Ziff. 4 aLugÜ). Gemäss Stieger ergibt sich aus der in Art. 26 Abs. 2 PatGG verwendeten Formulierung ■andere Zivilklagen, die in Sachzusammenhang mit Patenten stehen, insbesondere betreffend die Berechtigung an Patenten oder deren Übertragung■ [Hervorhebung hinzugefügt], dass Klagen betreffend die subjektive Berechtigung an Patenten, Patentanmeldungen oder Erfindungen und damit die Patentabtretungsklage gemäss Art. 29 ff. PatG in die konkurrierende Zuständigkeit des Bundespatentgerichts fallen (Stieger, a.a.O., S. 11 f.). Dieses Wortlautargument ist keineswegs zwingend. Mit den Klagen betreffend die Berechtigung an Patenten oder deren Übertragung können auch bloss Klagen gemeint sein, die auf gesetzlicher (insbesondere Erbrecht) oder vertraglicher (insbesondere Art. 332 Abs. 2 Schweizerisches Obligationenrecht [OR; SR 220]) Grundlage derivativ erworbene Berechtigungen an Patenten oder die rechtsgeschäftliche Übertragung von Patenten zum Gegenstand haben (vgl. Heinrich, a.a.O., Art. 76 PatG N 5 und 8). Gemäss der Botschaft des Bundesrates gilt Art. 26 Abs. 2 PatGG insbesondere für ■vertragsrechtliche Klagen, die sich auf Fragen der Erfüllung eines Übertragungs- oder Lizenzvertrags beziehen oder Streitigkeiten um die Inhaberschaft und Vergütung von Arbeitnehmererfindungen betreffen■ [Hervorhebung hinzugefügt] (Botschaft zum Patentgerichtsgesetz vom

E. 7

Dezember 2007 BBl 2008 455 S. 483; vgl. auch die ähnliche Formulierung bei Aschmann/Weissenberger, Bundespatentgericht auf der Zielgeraden? Fragen zum Gesetzesentwurf, sic! 2008 846 S. 851). Daraus kann jedoch nicht geschlossen werden, dass Streitigkeiten um die Inhaberschaft am Recht auf das Patent nach dem Willen des historischen Gesetzgebers auch unabhängig von einem Vertrags- bzw. Arbeitsverhältnis unter diese Bestimmung zu subsumieren sind. Die Feststellung in der Botschaft, Klagen, ■welche die Anwendung materiellen Patentrechts bedingen■, seien gemäss Art. 26 Abs. 1 PatGG ausschliesslich vom Bundespatentgericht zu beurteilen (Botschaft, a.a.O., S. 483; gl. M. Heinrich, a.a.O., Art. 76 PatG N 4 f.), spricht eher für das Gegenteil. So betrifft insbesondere die Abtretungsklage gemäss Art. 29 ff. PatG offenkundig Fragen des ■materiellen Patentrechts■ (Heinrich, a.a.O., Art. 76 PatG N 5; so auch Stieger, Die Zuständigkeit der Schweizer Gerichte für Prozesse über und im Zusammenhang mit Patenten, sic! 2010 3 S. 6, der allerdings den Begriff des ■materiellen Patentrechts■ für die Abgrenzung der Zuständigkeit ablehnt).

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