

GR_GERICHTE ZK2 2019 20 vom 7. August 2020

GR Gerichte, 2020-08-07, DE

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/gr_gerichte_ZK2_2019_20

FR: GR_GERICHTE ZK2 2019 20 du 7 août 2020

IT: GR_GERICHTE ZK2 2019 20 del 7 agosto 2020

Regeste

Patentübertragung, Aussonderung

Erwägungen

E. 3

Eventualiter, im Falle der Abweisung des Rechtsbegehrens 1, sei festzustellen, dass der Anspruch auf Inhaberschaft an den Patenten EP 2 796 880 B1 und EP 2 796 881 B1 alleine dem Kläger zusteht.

E. 3.2

Die Gegenstandslosigkeit des vorliegenden Verfahrens wurde durch den Verfall der vom Kläger beanspruchten Patente infolge Nichtbezahlens der Jahresgebühr verursacht. Damit liegt der Grund für die Gegenstandslosigkeit des Verfahrens an sich bei der Beklagten, da sie als eingetragene Patentinhaberin für die Bezahlung der Jahresgebühren besorgt sein muss. Allerdings ergibt sich aus den Akten, dass die Beklagte den Kläger frühzeitig, ca. 3 Wochen nach Klageeinleitung, darüber informiert hatte, dass die Konkursverwaltung über keinerlei Mittel verfüge, die Jahresgebühr zu bezahlen und ersuchte diesen, den Betrag zur Aufrechterhaltung des Patentschutzes vorzuschüssen (act. C.6). In Kenntnis dieses Umstands ersuchten die Parteien um Sistierung des Gerichtsverfahrens und führten aussergerichtliche Verhandlungen. Auch in diesen Verhandlungen war die ausstehende Jahresgebühr, die fehlenden Mittel der Konkursmasse und eine Bevorschussung durch den Kläger Thema (act. C.7, 8, 10, 11, 12). Offenbar war eine Begleichung der Verlängerungsgebühren durch den Kläger bis kurz vor Verfall der Patente per Ende Oktober 2019 ein Thema (act. C.13). Damit trifft den Kläger zumindest ein Mitverschulden an der Gegenstandslosigkeit.

E. 3.3

Dass ein Gerichtsverfahren veranlasst wurde, ist wohl beiden Parteien zuzuschreiben, da sie eine Abtretungsvereinbarung geschlossen haben, ohne die diesbezüglichen Einzelheiten in Form eines Verpflichtungsgeschäftes schriftlich festzuhalten.

E. 3.4

Insgesamt kann festgehalten werden, dass nicht alle Kriterien zu demselben Ergebnis führen. Der mutmassliche Ausgang des Verfahrens ist aufgrund der derzeitigen Aktenlage offen. Immerhin sprechen der Registereintrag zusammen mit der Abtretungserklärung eher für die Sicht der Beklagten. Beide Parteien haben die Gegenstandslosigkeit mitverschuldet. Die Obliegenheit zur Bezahlung der Jahresgebühr lag aber bei der Beklagten als eingetragene Patentinhaberin. Die Veranlassung des Gerichtsverfahrens ist dem von beiden Parteien mitverursachten Umstand zuzuschreiben, dass eine Übertragung

der Patente erfolgte, ohne dass ein schriftliches Verpflichtungsgeschäft abgeschlossen wurde. Entsprechend rechtfertigt es sich vorliegend die Gerichtskosten je hälftig dem Kläger und der Beklagten aufzuerlegen und die Parteikosten wettzuschlagen. 4. Die Höhe der Gerichtsgebühr bestimmt sich nach der Verordnung über die Gerichtsgebühren in Zivilverfahren (Art. 96 ZPO i.V.m. BR 320.210). In Angelegenheiten, in denen das Kantonsgericht als einzige kantonale Instanz urteilt, beträgt die Entscheidungsgebühr 1000 bis 30 000 Franken (Art. 8 Abs. 1 VGZ). Wird ein Verfahren gegenstandslos, wird eine reduzierte Entscheidungsgebühr erhoben. In Betracht des angefallenen Aufwandes wird die Entscheidungsgebühr auf CHF 2'000.00 festgesetzt und entsprechend den obigen Ausführungen den Parteien je zur Hälfte auferlegt. Sie wird mit dem geleisteten Kostenvorschuss verrechnet (Art. 111 Abs. 1 ZPO). Die Parteientschädigungen werden wettgeschlagen.

E. 4

/ 15

E. 5

Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolge (zzgl. MwSt.) zulasten der Beklagten. D. Mit Klageantwort vom 12. Juni 2019 beantragte die Beklagte die Abweisung der Klage und Feststellung, dass «die beiden Patente EP 2 796 880 B1 sowie EP 2 796 881 B1 als Aktivum der Konkursmasse B._____ in Liq. gelten». E. Am 05. August 2019 beantragte der Kläger mit Einverständnis der Beklagten die Sistierung des Verfahrens, da sich die Parteien um eine aussergerichtliche Einigung bemühen würden. Mit prozessleitender Verfügung vom 06. August 2019 wurde das Verfahren vorläufig bis zum 30. September 2019 sistiert. F. Mit Eingabe vom 23. September 2019 ersuchte der Kläger mit Einverständnis der Beklagten um Verlängerung der Sistierung. Mit prozessleitender Verfügung vom 24. September 2019 wurde die Sistierung des Verfahrens vorläufig bis zum

E. 06

Januar 2020 verlängert. G. Am 18. Dezember 2019 beantragte der Kläger was folgt: 1. Das Verfahren sei infolge Gegenstandslosigkeit abzuschreiben. 2. Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolge (zzgl. MwSt.) zulasten der Beklagten. H. Mit Eingabe vom 10. Januar 2020 beantragte die Beklagte was folgt: 1. Wie von der Klägerin angebeht, soll das Verfahren als gegenstandslos abgeschrieben werden, nachdem die betroffenen Patente per 31.10.2019 verfallen sind. 2. Für die Kosten hat nicht die Konkursmasse als hier eingeklagte Partei gerade zu stehen, sondern die Klägerin. I. In seiner Stellungnahme vom 10. Februar 2020 hielt der Kläger an seinen Anträgen fest. J. Mit Eingabe vom 02. März 2020 teilte die Beklagte mit, dass sie an ihrer Stellungnahme sowie deren Anträge und Begründungen vom 07. Januar 2020 festhalte.

5 / 15 II. Erwägungen 1. Wenn ein Kläger gegen denselben Beklagten gleichzeitig mehrere Ansprüche stellt oder mehrere getrennt eingereichte Ansprüche eines Klägers gegen den gleichen Beklagten vereinigt werden, liegt eine objektive Klagenhäufung vor. Im Falle objektiver Klagenhäufung ist bei Vorliegen eines sachlichen Zusammenhanges (Konnexität) zwischen den Ansprüchen jedes für einen Anspruch zuständige Gericht für die Beurteilung aller Ansprüche zuständig (Art. 15 Abs. 2 ZPO). Vorausgesetzt ist, dass das gleiche Gericht sachlich zuständig ist und das Verfahren der gleichen Verfahrensart untersteht (Art. 90 ZPO). Für die Konkretisierung des sachlichen Zusammenhangs darf auf Art. 28 Nr. 3 LugÜ zurückgegriffen werden. Danach stehen Klagen im Zusammenhang, "wenn zwischen ihnen eine so enge Beziehung gegeben ist, dass eine gemeinsame

Verhandlung und Entscheidung geboten erscheint, um zu vermeiden, dass sich in getrennten Verfahren widersprechende Entscheidungen ergeben könnten." Der sachliche Zusammenhang kann vorliegen, wenn die Klage ihren Grund im selben Lebenssachverhalt oder im selben Rechtsverhältnis hat (Marc Weber, in: Spühler/Tenchio/Infanger [Hrsg.], Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3. Auflage, Basel 2017, Art. 15 N 18). Vor der einzigen Instanz im Sinne von Art. 5 ZPO ist die objektive Klagenhäufung gestützt auf Art. 90 ZPO nur zulässig, wenn ihre sachliche Zuständigkeit für jeden einzelnen der gehäuften Ansprüche gegeben ist. Auch hier ist hingegen eine Ausnahme angezeigt: Stehen die gehäuften Ansprüche in einem engen sachlichen Zusammenhang, lassen es prozessökonomische Überlegungen sowie das Bestreben nach widerspruchsfreier Urteilsfindung als sinnvoll erscheinen, dass nicht mehrere, sondern ein einziges Gericht über alle Ansprüche entscheidet. Fällt der Hauptanspruch in die Zuständigkeit der einzigen Instanz, soll diese deshalb auch die Miteingeklagten, in engem Zusammenhang stehenden Nebenansprüche beurteilen, selbst wenn diese für sich allein betrachtet nicht in die sachliche Zuständigkeit der einzigen Instanz fallen würden (Bernhard Berger, in: Hausheer/Walter [Hrsg.], Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Band I, Bern 2012, Art. 5 N 32). 1.1 Die vorliegend vom Kläger erhobene Abtretungsklage im Sinne von Art. 29 PatG (vgl. Rechtsbegehren 1 – 3) bezieht sich auf zwei europäische Patente. Es handelt sich somit um einen internationalen Sachverhalt. Demnach ist für die Frage der Zuständigkeit das IPRG anwendbar (Art. 1 IPRG). Nach Art. 1 Abs. 2 IPRG sind völkerrechtliche Verträge vorbehalten. Zu diesen zählen im vorliegenden Fall das europäische Patentübereinkommen (EPÜ; SR 0.232.142.2) mit dem nach Art. 164 EPÜ Bestandteil davon bildenden Protokoll über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung von Entscheidungen über den Anspruch auf Er-

E. 6

/ 15 teilung eines europäischen Patents (Anerkennungsprotokoll; SR 0.232.142.22) sowie das Lugano-Übereinkommen (LugÜ; SR 0.275.12). Dabei gehen, soweit das EPÜ und das Anerkennungsprotokoll überhaupt anwendbar sind, diese nach Art. 11 Anerkennungsprotokoll dem LugÜ vor. Soweit es um die Berechtigung an der europäischen Patentanmeldung geht, ist damit nur das EPÜ anwendbar. Gemäss Art. 2 des Anerkennungsprotokolls ist der Anmelder der europäischen Patentanmeldung mit Sitz in einem Vertragsstaat des EPÜ vor den Gerichten dieses Vertragsstaates zu verklagen. Die Beklagte mit Sitz in der Schweiz ist als Inhaberin der streitgegenständlichen europäischen Patentanmeldungen eingetragene. Die Abtretungsklage ist am Gerichtsstand des Sitzes der Beklagten zu erheben (Peter Heinrich, PatG/EPÜ - Schweizerisches Patentgesetz/Europäisches Patentübereinkommen, 3. Auflage, Bern 2018, Art. 29 N 11). Der Sitz der Beklagten befindet sich in Davos Platz, weshalb die örtliche Zuständigkeit des angerufenen Gerichts gegeben ist. 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 in letztgenannten Fällen (Abs. 2) diejenige der kantonalen Gerichte nicht aus. Ob die Abtretungsklage im Sinne von Art. 29 PatG unter Art. 26 Abs. 1 oder Abs. 2 PatGG zu subsumieren ist, war in der Lehre umstritten (vgl. Entscheid ZK.2012.19 des Appellationsgerichts des Kantons Basel-Stadt vom 02. Januar 2013 E. 4). HEINRICH hat in

der 3. Auflage seines Kommentars im Unterschied zur 2. Auflage festgehalten, dass bei Abtretungsklagen für die sachliche Zuständigkeit die nicht ausschliessliche Zuständigkeit des Bundespatentgerichts gemäss Art. 26 Abs. 2 PatGG bzw. der einzigen kantonalen Instanz nach Art. 5 Abs. 1 lit. a ZPO gelte (Heinrich, PatG/EPÜ, a.a.O., Art. 29 N 11 mit Hinweis auf Calame/Hess-Blumer/Stieger, Patentgerichtsgesetz, Basel 2013, Art. 26 N 91 f.). Demnach liegt bei Abtretungsklagen im Sinne von Art. 29 PatG die sachliche Zuständigkeit beim Bundespatentgericht oder alternativ bei der einzigen kantonalen Instanz nach Art. 5 Abs. 1 lit. a ZPO. Gemäss Art. 5 Abs. 1 lit. a ZPO hat das kantonale Recht ein Gericht zu bezeichnen, das als einzige kantonale Instanz unter anderem zuständig ist für Streitigkeiten im Zusammenhang mit geistigem Eigentum einschliesslich der Streitigkeiten betreffend Nichtigkeit, Inhaberschaft, Lizenzierung, Übertragung und Verletzung solcher Rechte (lit. a). Dabei muss es sich um ein oberes kantonales Gericht handeln (Art. 75 Abs. 2 lit. a BGG). Der Kanton Graubünden hat diese Vorgabe umgesetzt, indem er für derartige Streitigkeiten gemäss Art. 6 EGZPO das Kantonsgericht von Graubünden als

E. 6.2

mit Hinweisen). Dabei geht es nicht darum, die Prozessaussichten im Einzelnen zu prüfen und dadurch weitere Umtriebe zu verursachen. Vielmehr soll es bei einer knappen, summarischen Beurteilung der Aktenlage sein Bewenden haben. Zur Beurteilung des mutmasslichen Prozessausganges ist die Sachlage im Zeit-

10 / 15 punkt des Eintritts des Erledigungsgrundes massgebend. Bereits von den Parteien eingereichte Beweismittel sind zu berücksichtigen. Eine nachträgliche Beweisführung bloss zur Erhellung der Prozesschancen hat aber zu unterbleiben. Über den Weg des Kostenentscheids soll nicht ein materielles Urteil gefällt und unter Umständen der Entscheid in einer heiklen Rechtsfrage präjudiziert werden (BGE 142 V 551 E. 8.2; Urteile des Bundesgerichts 4A_234/2018 vom 28. November 2018 E. 3.2; 8C_417/2010 vom 06. September 2010 E. 7.1 mit Hinweisen und 1A.33/2004 vom 12. Januar 2005 E. 2.1; Verfügung des Kantonsgerichts von Graubünden ZK2 18 9 vom 21. März 2018 E. 1.2; Sterchi, BK-ZPO, a.a.O., Art. 107 N 18). 3.1.1 Am 25. April 2013 erfolgte eine Abtretung der streitgegenständlichen Patente vom Kläger an die B._____. Diese hat in der Folge die strittigen Erfindungen beim Europäischen Patentamt zum Patent angemeldet. Sie ist als Inhaberin der streitgegenständlichen Patente im Europäischen Patentregister eingetragen. Der Kläger macht geltend, die Erfindungen, die durch die beiden strittigen Patente geschützt werden, entwickelt zu haben. Die B._____ sei daher nicht berechtigt gewesen, die strittigen Erfindungen zum Patent anzumelden. Eine gültige Rechtsnachfolge habe nicht stattgefunden. Für eine vertragliche Rechtsnachfolge bedürfe es eines Verpflichtungs- und eines Verfügungsgeschäfts. Ersteres fehle vorliegend, weshalb kein gültiger Rechtsgrund für eine Übertragung vorliege. Es sei namentlich kein Kaufvertrag zustande gekommen. Ebenso wenig liege eine gesetzliche Rechtsnachfolge vor. Die Übertragungserklärung vom 25. April 2013 sei daher ungültig. Entsprechend habe der B._____ die Berechtigung zur Patentanmeldung vom 26. April 2013 gefehlt (Art. 3 PatG/Art. 60 EPÜ). Die Beklagte bestreitet die Sachdarstellung des Klägers. Sie macht geltend, die Übernahme der Patente an sie sei mit mehr Lohn für den Kläger abgegolten worden. Der Kläger sei bis zur Konkurseröffnung als Mitglied der Geschäftsleitung Zeichnungsberechtigter der Konkursitin gewesen. Ausserdem habe die Beklagte seit der Übertragung die Lizenzgebühren und sämtliche weiteren Abgaben bezahlt. Wie bereits ausgeführt, geht es

bei der Prüfung des mutmasslichen Prozessausgangs nicht darum, die Prozessaussichten im Einzelnen zu prüfen und dadurch weitere Umtriebe zu verursachen. Vielmehr soll es bei einer knappen, summarischen Beurteilung der Aktenlage sein Bewenden haben.

E. 7

/ 15 einzige Instanz eingesetzt hat. Das Kantonsgericht von Graubünden ist daher für die vorliegende Abtretungsklage im Sinne von Art. 29 PatG (Rechtsbegehren 1 – 3) örtlich und sachlich zuständig. 1.2 Der Kläger reicht in Form von Ziffer 4 seines Rechtsbegehrens zudem eine Aussonderungsklage im Sinne von Art. 242 Abs. 2 SchKG ein. Der Gerichtsstand für die Aussonderungsklage ergibt sich direkt aus Art. 242 Abs. 2 SchKG. Demnach ist die Klage beim Richter am Konkursort einzureichen (Art. 46 ZPO i.V.m. Art. 242 Abs. 2 SchKG). Die ZPO findet keine Anwendung auf bundeszivilrechtliche Ansprüche, die zusammen mit Klagen des SchKG erhoben werden, für welche das SchKG spezielle Zuständigkeitsvorschriften bereithält (Weber, BSK-ZPO, a.a.O., Art. 15 N 25). Der Kläger ist der Auffassung, dass sich die sachliche Zuständigkeit vorliegend ebenfalls auf Art. 5 Abs. 1 lit. a ZPO stützt, da es sich um eine Streitigkeit im Zusammenhang mit geistigem Eigentum handelt. Dieser Auffassung kann nicht gefolgt werden. Aussonderungsklagen gehören zu den betriebsrechtlichen Streitigkeiten mit Reflexwirkung auf das materielle Recht (Guido E. Urbach, in: Gehri/Jent-Sørensen/Sarbach [Hrsg.], ZPO Kommentar, orell füssli, 2. Auflage, Zürich 2015, Art. 46 N 6). Damit liegt keine immaterialgüterrechtliche Streitigkeit i.S.v. Art. 5 Abs. 1 lit. a ZPO vor, so dass nicht die einzige kantonale Instanz nach Art. 5 ZPO sachlich zuständig ist (vgl. in Bezug auf die sachliche Zuständigkeit des Handelsgerichts BGE 140 III 355, BGE 141 III 527 und weiter BGE 143 III 395 mit Bezug auf Art. 5 Abs. 1 lit. f ZPO). 1.3 Folgt man der Auffassung von BERGER, so könnte vorliegend argumentiert werden, dass die geltend gemachten Ansprüche in einem engen sachlichen Zusammenhang stehen und es aus prozessökonomischen Überlegungen sowie dem Bestreben nach widerspruchsfreier Urteilsfindung als sinnvoll erscheint, dass ein einziges Gericht über die Ansprüche befindet, selbst wenn die sachliche Zuständigkeit der einzigen kantonalen Instanz nicht für sämtliche Ansprüche gegeben ist (vgl. Ausführungen unter Ziffer 1.1). Andernfalls könnte auf die Klage in Bezug auf Rechtsbegehren Ziffer 4 nicht eingetreten werden. Da das vorliegende Verfahren aber – wie nachfolgend noch aufgezeigt wird – infolge Gegenstandslosigkeit abgeschrieben wird, und zwar in Bezug auf sämtliche vom Kläger eingeklagten Ansprüche, kann die Frage offen bleiben. 2.1 Die Parteien beantragen die Abschreibung des Verfahrens infolge Gegenstandslosigkeit. Gemäss Art. 242 ZPO wird ein Verfahren auch dann abgeschrieben, wenn es aus anderen Gründen als durch Vergleich, Klageanerkennung oder Klagerückzug ohne Entscheid endet. Die Klage wird gegenstandslos, wenn der

E. 8

/ 15 Streitgegenstand oder das schutzwürdige Interesse der Klagepartei oder eine andere Prozessvoraussetzung nach Eintritt der Rechtshängigkeit definitiv wegfällt (Markus Kriech, in: Brunner/Gasser/Schwander [Hrsg.], Schweizerische Zivilprozessordnung, DIKE-Kommentar, 2. Auflage, Zürich 2016, Art. 242 N 3; Laurent Killias, in: Hausheer/Walter [Hrsg.], Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Band II, Bern 2012 Art. 242 N 2). Sind dem Gericht die entsprechenden Tatsachen bekannt, welche die Gegenstandslosigkeit des Verfahrens begründen, hat es die Gegenstandslosigkeit von Amtes wegen festzustellen. Die Parteien können dem Gericht die

entsprechenden Tatsachen von sich aus mitteilen und die Abschreibung des Verfahrens beantragen (Killias, BK-ZPO, a.a.O., Art. 242 N 20). Zuständig für den Erlass einer Abschreibungsverfügung ist gemäss Art.

E. 11

/ 15 3.1.2 Im europäischen Patentregister ist die B._____ als Inhaberin der strittigen Patente eingetragen. Als Erfinder wird unter anderem der Kläger genannt. Auf den ersten Blick scheint dies für die Eigentümerstellung der Beklagten zu sprechen. Ob das europäische Patentregister ein öffentliches Register im Sinne von Art. 179 ZPO ist, kann vorliegend offen bleiben, denn auf jeden Fall bezieht sich die Richtigkeitsvermutung von Art. 179 ZPO nur auf Tatsachen, deren Richtigkeit von der Urkundsperson entweder geprüft oder kraft eigener Wahrnehmung als richtig bescheinigt worden sind. Bei immaterialgüterrechtlichen Registern wird z.B. mit dem Auszug nur die Tatsache der Anmeldung, nicht die des Bestands des Rechts bewiesen (Annette Dolge, in: Spühler/Tenchio/Infanger [Hrsg.], Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3. Auflage, Basel 2017, Art. 179 N 10 f.). Das europäische Patentamt prüft im Erteilungsverfahren weder die materielle Berechtigung des Anmelders an der Erfindung noch, ob die genannten Erfinder tatsächlich die Erfindung gemacht haben (Regel 19(2) Ausführungsordnung EPÜ; Urteil des Bundespatentgerichts O2015_009 vom 21. März 2018 E. 5.2). Die Berechtigung des Anmelders wird – für das Anmeldeverfahren selbst unwiderlegbar – vermutet. Wer geltend machen will, dass der Anmelder nicht berechtigt ist (Art. 3 PatG / Art. 60 EPÜ), hat dies nicht beim Patentamt, sondern vor dem zuständigen Gericht zu behaupten und die Voraussetzungen zu beweisen. Das Patentamt klärt somit die materielle Berechtigung (im Sinne von Art. 3 PatG / Art. 60 Abs. 1 und 2 EPÜ) des Anmelders nicht ab. Wer sie bestreitet und selbst ein besseres Recht zu haben glaubt, muss eine Abtretungsklage (Art. 29 – 31 PatG / Art. 61 EPÜ) erheben (Heinrich, PatG/EPÜ, a.a.O., EPÜ 60 / PatG 4 N 1). Für die Inhaberschaft der Beklagten spricht jedoch der Registereintrag zusammen mit der Abtretungserklärung vom 25. April 2013 (act. B.15), im Rahmen welcher sämtliche Rechte und Pflichten an den «Platelet Allo-Antigen Typing» und «Platelet Antibody Tests» an die B._____ übertragen wurde. Gestützt auf diese Abtretungserklärung wurde in der Folge die Anmeldung der beiden europäischen Patente vorgenommen und die B._____ als Inhaberin im Patentregister eingetragen. Der Kläger hätte somit den Beweis für die Unrichtigkeit des Eintrags zu erbringen (Art. 9 ZGB). Aus den eingereichten Akten ergibt sich hierfür jedoch kein genügender Beweis. Entsprechend beantragt der Kläger denn auch die Einvernahme diverser Zeugen und die Einholung eines Gutachtens zu verschiedenen Fragen. Letzteres wurde namentlich zum Nachweis der Behauptung, dass die durch die strittigen Patente geschützten Erfindungen bereits vor 2010, und damit vor Gründung der B._____, gemacht wurden und zur Frage der erfinderischen Identität zwischen unabhängigen Forschungsleistungen des Klägers und den in den registrierten Patenten gemachten Ansprüchen. Es bleibt auch fraglich, inwieweit dies überhaupt relevant ist, wird doch der Kläger im europäischen Patentregister als Erfinder der streitge-

E. 12

/ 15 genständlichen Patente genannt. Darüber hinaus werden zwar noch andere Personen als Erfinder genannt, welche gemäss der klägerischen Darstellung nichts mit der Entwicklung der Erfindung zu tun haben und aus reiner Gefälligkeit als Miterfinder genannt wurden. Daraus lässt sich aber kein eigentlicher Anspruch des Klägers an den Patenten

ableiten. Die Anmeldung der Patente durch die B._____ erfolgte unbestrittenermassen aufgrund der Abtretungserklärung an diese. Da- durch gab der Kläger ausdrücklich sein Einverständnis für die Patentanmeldung durch die B._____, bei welcher er im Übrigen selber als Verwaltungsrat fungierte. Der Kläger ist der Auffassung, dass keine vertragliche Rechtsnachfolge eingetre- ten sei, da es an einem Verpflichtungsgeschäft fehle, welches als Rechtsgrund für eine allfällige Übertragung dienen könnte. In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass neben dem Auftrag, dem Werkvertrag und dem Kaufvertrag beliebige andere Verträge (auch Innominatkontrakte) denkbar sind, die einen Übergang der Rechte an einer Erfindung bewirken können (Heinrich, PatG/EPÜ, a.a.O., PatG 3 Rz.20). Die summarische Prüfung des Falles lässt keine Rück- schlüsse darauf zu, dass die Übertragung der Patente nur im Hinblick auf einen noch zu schliessenden Kaufvertrag erfolgte, und ohne diesen die Übertragung ungültig sein sollte, wie dies vom Kläger geltend gemacht wird. Dabei ist nochmals anzumerken, dass der Kläger ebenfalls Teil der B._____ war, einerseits als zeich- nungsberechtigter Verwaltungsrat und ab Juni 2014 als Chief Organisatory Officer. Ob in diesem Zusammenhang eine Abgeltung der vom Kläger an die B._____ übertragenen Patente erfolgte, ergibt sich nicht aus den Akten.

3.1.3 Das Aussonderungsverfahren nach Art. 242 SchKG dient ausschliesslich der Klärung der Frage, ob der strittige Gegenstand dem Konkursbeschlagnahme unter- liegt oder nicht. Auch wenn dabei materiellrechtliche Aspekte zum Tragen kom- men, erfolgt keine rechtskräftige Beurteilung der Eigentumsverhältnisse, wie dies bei einer Vindikationsklage nach Art. 641 ZGB der Fall ist. Bei Forderungen und sonstigen Rechten kann naturgemäss kein Gewahrsam ausgeübt werden. Hier wird daher auf die grössere Wahrscheinlichkeit der materiellen Berechtigung gemäss dem äusseren Rechtsschein, den die Aktenlage erweckt, abgestellt. Bei in öffentlichen Registern registrierten Rechten, z.B. Patentrechten, kann auf den Re- gistereintrag abgestellt werden, da dieser den Anschein der besseren Berechti- gung begründet (Adrian Staehelin, in: Staehelin/Bauer/Staehelin [Hrsg.], Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I, Art. 1 – 158 SchKG, 2. Auflage, Basel 2010, Art. 107 N 12 und 14). Ist der Konkursit im Zeit- punkt der Konkurseröffnung als Inhaber des Patents eingetragen, so kann die bessere Berechtigung der Konkursmasse angenommen werden. Diesfalls ist ein von einem Dritten gegenüber der Konkursmasse erhobener Eigentumsanspruch –

E. 13

/ 15 natürlich unter der Annahme, dass Konkursverwaltung und Gläubiger diesen nicht anerkennen wollen – mittels Aussonderungsverfügung durch die Konkursverwal- tung abzuweisen. Dem Eigentumsansprecher teilt die Konkursverwaltung somit in ihrer Verfügung mit entsprechender Begründung mit, dass sie den Eigentumsan- spruch ablehne, gleichzeitig wird dem Drittsprecher eine Frist von 20 Tagen angesetzt, um beim zuständigen Gericht Aussonderungsklage zu erheben. Dem Dritten wird somit in diesem Fall die Klägerrolle zugewiesen. Erhebt der Drittsprecher innert Frist Aussonderungsklage, so wird der Richter im laufenden Kon- kursverfahren darüber entscheiden, ob das betreffende Patent in der Konkurs- masse verbleibt (bei Abweisung der Aussonderungsklage) oder nicht (bei Gut- heissung der Aussonderungsklage). Unterlässt der Drittsprecher die rechtzeitige Erhebung der Aussonderungsklage oder unterliegt er im Aussonderungsprozess, so verbleibt das Patent in der Masse und kann durch die Konkursverwaltung ver- wertet werden (Christoph Mutti, Patente im Konkursverfahren – einige praktische Hinweise, in: Jusletter 2. Juli 2007 Rz. 16). Aufgrund der derzeitigen Aktenlage kann der mutmassliche Prozessausgang nicht verlässlich prognostiziert werden.

Der bestehende Registereintrag zusammen mit der Abtretungserklärung sprechen aber – dies aufgrund einer summarischen Prüfung - wohl eher für ein Unterliegen des Klägers und zwar sowohl in Bezug auf die Abtretungsklage als auch in Bezug auf die Aussonderungsklage.

E. 14

/ 15

E. 15

/ 15 III.

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