

Bundesgericht  
Tribunal fédéral  
Tribunale federale  
Tribunal federal

{T 0/2}

4A\_688/2014

Urteil vom 15. April 2015

I. zivilrechtliche Abteilung

Besetzung  
Bundesrichterin Kiss, Präsidentin,  
Bundesrichterin Klett, Bundesrichter Kolly,  
Bundesrichterinnen Hohl, Niquille,  
Gerichtsschreiberin Marti-Schreier.

Verfahrensbeteiligte  
A. \_\_\_\_\_,  
vertreten durch Rechtsanwalt Oliver Krüger,  
Beschwerdeführer,

gegen

B. \_\_\_\_\_ AG,  
vertreten durch Rechtsanwälte Dr. Thierry Calame und Peter Ling,  
Beschwerdegegnerin.

Gegenstand  
Dienstleistung; Rechtsschutz in klaren Fällen,

Beschwerde gegen das Urteil des Bundespatentgerichts vom 30. Oktober 2014.

Sachverhalt:

A.

A.a. A. \_\_\_\_\_ (Beklagter, Beschwerdeführer) war von Juni 2009 bis Juni 2011 Arbeitnehmer der B. \_\_\_\_\_ AG (Klägerin, Beschwerdegegnerin). Im Rahmen dieses Arbeitsverhältnisses war A. \_\_\_\_\_ an einer Erfindung betreffend ein Kaffeekapselsystem beteiligt. Zwischen den Parteien ist unbestritten, dass die Rechte an dieser Erfindung der B. \_\_\_\_\_ AG zustehen.

A.b. Nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses bat die B. \_\_\_\_\_ AG A. \_\_\_\_\_ und die zwei weiteren Miterfinder im Zusammenhang mit einer US-Patentanmeldung um Unterzeichnung zweier Dokumente: Mit der "Declaration for utility or design application using an application data sheet" sollten die Erfinder bestätigen, dass sie an der Hervorbringung der zum Patent angemeldeten Erfindung beteiligt gewesen seien. Mit dem "Patent Assignment" sollten sie schriftlich bestätigen, dass die Rechte an der Anmeldung auf die B. \_\_\_\_\_ AG übertragen werden; zudem enthielt das "Patent Assignment" folgende Erklärung: "I agree to sign all papers necessary to secure all said patents and rights, and request issuance of all such patents to said B. \_\_\_\_\_ AG".

A.c. Während seine zwei Miterfinder die Dokumente unterzeichneten, erklärte A. \_\_\_\_\_ mit E-Mail vom 23. Juli 2013, er werde die Dokumente nicht unterzeichnen. Zur Begründung brachte er vor, er werde durch die Unterschrift in den USA möglicherweise passivlegitimiert für allfällige Forderungen. Zudem fragte er die B. \_\_\_\_\_ AG an, wie sie ihn bezüglich der oben umschriebenen Bedenken schadlos zu halten gedenke.

A.d. Mit Schreiben vom 23. August 2013 forderte die B. \_\_\_\_\_ AG A. \_\_\_\_\_ erneut zur Unterzeichnung der Dokumente auf. Sie liess zudem durch einen Patentanwalt ausführen, bei der Unterzeichnung des "Assignments" handle es sich lediglich um die Bestätigung des bereits erfolgten

Rechtsübergangs und die Bestätigung der Eigenschaft als Miterfinder könne nicht zur Passivlegitimation führen.

A.e. Im folgenden Schriftenwechsel verweigerte A.\_\_\_\_\_ die Unterzeichnung der Dokumente weiterhin und verlangte eine "Umtriebsentschädigung" in der Höhe von Fr. 123'000.--. Die B.\_\_\_\_\_ AG bot ihrerseits an, seine entstandenen Anwaltskosten zu übernehmen. Um den Bedenken von A.\_\_\_\_\_ hinsichtlich allfälliger gegen ihn erhobener Forderungen Rechnung zu tragen, teilte die Genossenschaft C.\_\_\_\_\_, die 100 % der Aktien der B.\_\_\_\_\_ AG hält, am 29. November 2013 A.\_\_\_\_\_ Folgendes mit: "Gerne können wir Ihnen hiermit eine rechtsverbindliche Erklärung abgeben, dass die B.\_\_\_\_\_ AG Sie für einen - allfällig eintretenden - Schaden, der sich wider Erwarten aufgrund von Ansprüchen Dritter im Zusammenhang mit der Unterzeichnung der beiden für das US Patent and Trademark Office bestimmten Dokumente und der Eintragung des Patents in den USA ergeben könnte, selbstverständlich vollumfänglich schadlos halten wird".

B.

Am 14. Juli 2014 reichte die B.\_\_\_\_\_ AG beim Bundespatentgericht ein Gesuch um Rechtsschutz in klaren Fällen ein und beantragte, es sei A.\_\_\_\_\_ unter Androhung der Bestrafung mit Busse wegen Ungehorsams gegen eine amtliche Verfügung gemäss Art. 292 StGB für den Zuwiderhandlungsfall und unter Androhung einer Ordnungsbusse von Fr. 1'000.-- für jeden Tag der Nichterfüllung zu verpflichten, das Dokument "Patent Assignment" gemäss Beilage 7 der Klage zu unterzeichnen.

Mit Urteil vom 30. Oktober 2014 verpflichtete das Bundespatentgericht A.\_\_\_\_\_ unter Androhung der Bestrafung mit Busse wegen Ungehorsams gegen eine amtliche Verfügung gemäss Art. 292 StGB für den Widerhandlungsfall, das Dokument "Patent Assignment" innert 10 Tagen ab Rechtskraft des Urteils zu unterzeichnen und der B.\_\_\_\_\_ AG zuzustellen.

C.

Mit Beschwerde in Zivilsachen vom 3. Dezember 2014 beantragt A.\_\_\_\_\_ dem Bundesgericht, es sei das Urteil des Bundespatentgerichts aufzuheben und auf das Gesuch der B.\_\_\_\_\_ AG sei nicht einzutreten, eventualiter sei es abzuweisen.

Die Beschwerdegegnerin beantragt die Abweisung der Beschwerde, soweit darauf einzutreten ist. Die Vorinstanz hat auf Vernehmlassung verzichtet.

Der Beschwerdeführer hat eine Replik eingereicht.

D.

Mit Präsidialverfügung vom 15. Januar 2015 wurde der Beschwerde die aufschiebende Wirkung erteilt.

Erwägungen:

1.

Das Bundesgericht prüft von Amtes wegen und mit freier Kognition, ob ein Rechtsmittel zulässig ist (Art. 29 Abs. 1 BGG; BGE 139 III 133 E. 1 S. 133 mit Hinweisen).

Angefochten ist ein Endentscheid des Bundespatentgerichts (Art. 75 Abs. 1 und Art. 90 BGG). Dagegen steht die Beschwerde in Zivilsachen offen. Da auch die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen erfüllt sind, ist - unter Vorbehalt einer hinreichenden Begründung (Art. 42 Abs. 2 und Art. 106 Abs. 2 BGG) - auf die Beschwerde einzutreten.

2.

2.1. Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat (Art. 105 Abs. 1 BGG). Es kann die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz nur berichtigen oder ergänzen, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Art. 95 BGG beruht (Art. 105 Abs. 2 BGG). Überdies muss die Behebung des Mangels für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein (Art. 97 Abs. 1 BGG). Die beschwerdeführende Partei, welche die Sachverhaltsfeststellungen der Vorinstanz anfechten will, muss klar und substantiiert aufzeigen, inwiefern die gerügten Feststellungen bzw. die Unterlassung von Feststellungen offensichtlich unrichtig sind oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Art. 95 BGG beruhen (vgl. BGE 133 II 249 E. 1.4.3 S. 254; 133 III 350 E. 1.3 S. 351, 393 E. 7.1 S. 398, 462 E. 2.4 S. 466). Auf eine Kritik an den tatsächlichen Feststellungen der Vorinstanz, die diesen Anforderungen nicht genügt, ist nicht einzutreten (BGE 133 II 249 E. 1.4.3 S. 255).

Zu beachten ist, dass das Bundesgericht in die Beweiswürdigung des Sachgerichts nur eingreift,

wenn diese willkürlich ist. Willkür liegt nicht schon dann vor, wenn eine andere Lösung ebenfalls in Betracht zu ziehen oder gar vorzuziehen wäre, sondern nur, wenn der angefochtene Entscheid offensichtlich unhaltbar ist, mit der tatsächlichen Situation in klarem Widerspruch steht, eine Norm oder einen unumstrittenen Rechtsgrundsatz krass verletzt oder in stossender Weise dem Gerechtigkeitsgedanken zuwiderläuft (BGE 138 IV 13 E. 5.1 S. 22; 134 II 124 E. 4.1 S. 133; 132 III 209 E. 2.1 S. 211).

2.2. Diese Grundsätze verkennt der Beschwerdeführer, soweit er pauschal rügt, die Vorinstanz stütze sich allein auf die Darstellung der Beschwerdegegnerin, gehe nur bruchstückhaft auf seine Einwendungen ein oder treffe unbewiesene Annahmen willkürlich zugunsten der Beschwerdegegnerin. Darauf ist nicht einzutreten.

2.3. Der Beschwerdeführer rügt, die Vorinstanz habe willkürlich festgestellt, dass seine Ausführungen, wonach er die Bedeutung der Dokumente (auch) aufgrund seiner schlechten Englischkenntnisse nicht verstehe, "falsch sein dürften". Der Beschwerdeführer macht geltend, die Vorinstanz verkenne dabei, dass auch eine Person, die sich in einem Bewerbungsschreiben sehr gute Englischkenntnisse attestiere, aufgrund sprachlicher Defizite nicht in der Lage sein könne, englische Rechtstexte zu verstehen.

Die Vorinstanz hat ausgeführt, angesichts des Lebenslaufs des Beschwerdeführers dürfte seine Behauptung, der englischen Sprache kaum mächtig zu sein, nicht zutreffen, zumal das "Patent Assignment" auch mit mittelmässigen Englischkenntnissen verständlich sei. Immerhin habe er in der vorinstanzlichen Korrespondenz nie moniert, er würde die Dokumente nicht verstehen, und er habe auch einen Patentanwalt englischer Muttersprache beigezogen. Inwiefern diese Beweiswürdigung willkürlich sein sollte, ist nicht ersichtlich. Die Vorinstanz durfte mithin davon ausgehen, dass der Beschwerdeführer über die notwendigen Englischkenntnisse verfügt, um das englisch abgefasste Dokument "Patent Assignment" zu verstehen. Die Rüge ist unbegründet.

### 3.

Der Beschwerdeführer rügt eine Verletzung von Art. 257 Abs. 1 ZPO. Die Vorinstanz sei zu Unrecht von einem unbestrittenen oder sofort beweisbaren Sachverhalt und einer klaren Rechtslage ausgegangen.

3.1. Das Gericht gewährt gemäss Art. 257 Abs. 1 ZPO "Rechtsschutz in klaren Fällen", wenn zum einen der Sachverhalt unbestritten oder sofort beweisbar (lit. a) und zum anderen die Rechtslage klar ist (lit. b).

Mit Blick darauf, dass ein Urteil, mit dem nach Art. 257 ZPO Rechtsschutz gewährt wird, der materiellen Rechtskraft fähig ist, wird von der Klägerin verlangt, dass sie sofort den vollen Beweis für die anspruchsbegründenden Tatsachen erbringt, so dass klare Verhältnisse herrschen (BGE 138 III 620 E. 5.1.1 S. 623; Urteil 4A\_343/2014 vom 17. Dezember 2014 E. 3.2, zur Publikation vorgesehen). Bestreitet die Gegenpartei die Tatsachen schlüssig, kann der schnelle Rechtsschutz in klaren Fällen nicht gewährt werden, da kein liquider Sachverhalt vorliegt. Eine klare Rechtslage ist gegeben, wenn sich die Rechtsfolge bei der Anwendung des Gesetzes unter Berücksichtigung der Lehre und Rechtsprechung ohne weiteres ergibt und damit die Rechtsanwendung zu einem eindeutigen Ergebnis führt. Dagegen ist die Rechtslage nicht klar, wenn die Anwendung einer Norm einen Ermessens- oder Billigkeitsentscheid des Gerichts mit wertender Berücksichtigung der gesamten Umstände erfordert (BGE 138 III 123 E. 2.1.2 S. 126 mit Hinweisen; Urteil 4A\_343/2014 vom 17. Dezember 2014 E. 3.2, zur Publikation vorgesehen).

Für die Verneinung eines klaren Falles genügt es, dass der Beklagte substantiiert und schlüssig Einwendungen vorträgt, die in tatsächlicher Hinsicht nicht sofort widerlegt werden können und die geeignet sind, die bereits gebildete richterliche Überzeugung zu erschüttern. Demgegenüber ist ein klarer Fall zu bejahen, wenn das Gericht aufgrund der Aktenlage zur Überzeugung gelangt, der Anspruch der Klägerin sei ausgewiesen und eine eingehende Abklärung der beklagten Einwände könne daran nichts ändern; offensichtlich unbegründete oder haltlose Bestreitungen des Anspruchs genügen für die Verneinung eines klaren Falles nicht (BGE 138 III 620 E. 5.1.1 S. 621 ff. mit Hinweisen).

3.2. Was den Sachverhalt angeht, so ist zwischen den Parteien unbestritten, dass der Beschwerdeführer im Rahmen seines Arbeitsverhältnisses mit der Beschwerdegegnerin an einer Erfindung beteiligt war und dass diese als Dienstleistung der Beschwerdegegnerin zusteht. Unbestritten ist weiter, dass die Beschwerdegegnerin vom Beschwerdeführer im Zusammenhang mit einer US-Patentanmeldung die Unterzeichnung des Dokuments "Patent Assignment" verlangt, welches den folgenden Wortlaut beinhaltet: "I agree to sign all papers necessary to secure all said

patents and rights, and request issuance of all such patents to said B. \_\_\_\_\_ AG." Nach den vorinstanzlichen Feststellungen konnte die Beschwerdegegnerin sofort beweisen, dass die Englischkenntnisse des Beschwerdeführers ausreichen, um das Dokument zu verstehen (vgl. oben E. 2.3). Der Beschwerdeführer bestreitet zwar, dass die Beschwerdegegnerin seine Unterschrift überhaupt benötige, da diese ausgeführt habe, die Patentanmeldung könne auch ohne seine Mitwirkung weitergeführt werden. Er anerkennt aber, dass das Nichtleisten der Unterschrift der Beschwerdegegnerin (nach deren Ansicht unnötige) Umtriebe machen würde. Der Beschwerdeführer bestreitet auch nicht, dass er eine Erklärung erhalten hat, wonach die Beschwerdegegnerin ihn "für einen - allfällig eintretenden - Schaden, der sich wider Erwarten aufgrund von Ansprüchen Dritter im Zusammenhang mit der Unterzeichnung der beiden für das US Patent and Trademark Office bestimmten Dokumente und der Eintragung des Patents in den USA ergeben könnte, selbstverständlich vollumfänglich schadlos halten" werde. Damit liegt ein weitgehend unbestrittener und im Übrigen sofort bewiesener Sachverhalt i.S.v. Art. 257 Abs. 1 lit. a ZPO vor.

### 3.3.

3.3.1. Der Beschwerdeführer bestreitet indessen eine klare Rechtslage (Art. 257 Abs. 1 lit. b ZPO). Erstens sei die Tragweite des "Patent Assignments" ungewiss. Ihm werde darin in bewusst unbestimmter Weise die Pflicht auferlegt, gegebenenfalls auch in Zukunft weitere Dokumente zu unterzeichnen. Die rechtlichen Folgen würden sich auf US-amerikanisches Recht stützen und könnten nicht mit Bestimmtheit eingeschätzt werden. Zweitens sei unklar, ob ihn überhaupt eine rechtliche Verpflichtung zur Unterzeichnung des "Patent Assignments" treffe. Eine solche Verpflichtung würde sich gegebenenfalls aus der allgemeinen Treuepflicht nach Art. 321a Abs. 1 OR ergeben; diese verlange aber stets eine Interessenabwägung, denn die Interessen des Arbeitgebers könnten durch die Interessen des Arbeitnehmers beschränkt werden. Die Abwägung im Einzelfall gebe dem Richter ein erhebliches Ermessen. Die Vorinstanz habe seine Ausführungen dazu schlicht übergangen und sei nicht auf die Frage eingegangen, weshalb im konkreten Einzelfall die Treuepflicht eine Unterzeichnung des "Patent Assignments" gebiete. Damit habe die Vorinstanz nicht nur Art. 257 ZPO, sondern auch Art. 9 BV (Willkürverbot) und Art. 29 BV (rechtliches Gehör) verletzt.

3.3.2. Die Vorinstanz hat ausgeführt, zum Recht an einer Erfindung gehöre auch, diese irgendwo in der Welt zum Patent anzumelden. Nach der allgemeinen Treuepflicht (Art. 321a OR) sei der Arbeitnehmer im Rahmen des Zumutbaren gehalten, den Arbeitgeber beim Schutzrechtserwerb zu unterstützen. Diese Pflicht erstrecke sich auch auf die Ausarbeitung der Anmeldung eines Patents. Der Arbeitnehmer sei verpflichtet, Dokumente zu unterzeichnen, die der Arbeitgeber zum Erwerb des Patentrechts im In- oder Ausland benötige. Die Pflicht, die Erfindung dem Arbeitgeber zur Verfügung zu stellen, dauere nach Auflösung des Arbeitsverhältnisses fort. Mit Unterzeichnung des "Patent Assignments" bestätige der Beschwerdeführer nicht mehr als das, was er bereits mündlich und schriftlich bestätigt habe, nämlich, dass alle Rechte betreffend das erwähnte Patent der Beschwerdegegnerin zustünden. Er müsse allenfalls weitere erforderliche Dokumente unterzeichnen, mit denen er dasselbe bestätige. Im Übrigen habe der Beschwerdeführer auf sein Verlangen eine verbindliche Erklärung erhalten, wonach die Beschwerdegegnerin ihn für jegliche Ansprüche Dritter, die sich aus der Unterzeichnung der beiden Dokumente und der Eintragung des Patents in den USA ergeben könnten, schadlos halten werde. Ein Bestehen weiterer, nicht abgedeckter Risiken mache er nicht geltend. Damit sei die Rechtslage klar.

3.3.3. Diese Ausführungen genügen den Anforderungen an die Begründungspflicht. Die aus dem Anspruch auf rechtliches Gehör (Art. 53 Abs. 1 ZPO und Art. 29 Abs. 2 BV) fliessende Verpflichtung der Behörde, ihren Entscheid zu begründen, verlangt nicht, dass diese sich mit allen Parteistandpunkten einlässlich auseinandersetzt und jedes einzelne Vorbringen ausdrücklich widerlegt (BGE 140 II 262 E. 6.2 S. 274; 137 II 266 E. 3.2 S. 270; 136 V 351 E. 4.2 S. 355). Die Vorinstanz ist entgegen der Ansicht des Beschwerdeführers auf den konkreten Fall und seine Interessen und Bedenken eingegangen. Sie kam zum Schluss, er habe einzig zu bestätigen, was ohnehin unbestrittenermassen gelte, und er würde bei allfällig eintretendem Schaden schadlos gehalten; weitere, nicht abgedeckte Risiken mache er nicht geltend. Damit hat die Vorinstanz begründet, weshalb die Treuepflicht im konkreten Fall die Unterzeichnung des "Patent Assignments" gebiete. Inwiefern die Vorinstanz in Willkür verfallen sein sollte, ist nicht ersichtlich. Die entsprechenden Rügen des Beschwerdeführers sind somit unbegründet.

3.3.4. Nach Art. 321a Abs. 1 OR hat der Arbeitnehmer die ihm übertragene Arbeit sorgfältig

auszuführen und die berechtigten Interessen des Arbeitgebers in guten Treuen zu wahren. Ob sich aus dieser allgemeinen Treuepflicht eine Verpflichtung des Arbeitnehmers zur Mitwirkung bei der Anmeldung seiner Erfindung zum Patent ergibt, hatte das Bundesgericht zwar bis anhin nicht zu entscheiden. In der Lehre ist dies indessen zu Recht unbestritten (Georg Friedrich Krayer, Immaterialgüterrechtliche Erzeugnisse von Personen im Arbeitsverhältnis, 1970, S. 176; Peter Mosimann/Thomas Graf, Arbeitnehmererfindungen, in: Schweizerisches und europäisches Patentrecht, 2002, N. 21.27; Wolfgang Portmann, Die Arbeitnehmererfindung, 1986, S. 71; Alois Troller, Immaterialgüterrecht, Band II, 3. Aufl. 1971, S. 642). Andernfalls könnte der Arbeitgeber Dienstfindungen, die ihm gemäss Art. 332 Abs. 1 OR zustehen, gar nicht sinnvoll nutzen. Aus diesem Grund besteht die Pflicht zur Mitwirkung auch über das Arbeitsverhältnis hinaus, wenn wie hier bei einer Patentanmeldung eine Erklärung des Erfinders verlangt wird.

Der Beschwerdeführer bringt vor, die Vorinstanz hätte eine Interessenabwägung vornehmen sollen, was sich per se nicht mit dem Verfahren nach Art. 257 ZPO vertrage. Er verkennt dabei, dass die Vorinstanz durchaus auf seine Vorbringen eingegangen ist (vgl. soeben E. 3.3.3). Sie hat dabei zu Recht berücksichtigt, dass der Beschwerdeführer eine Schadloshaltungserklärung für allfällig eintretenden Schaden erhalten hat. Weitere Risiken machte der Beschwerdeführer vor der Vorinstanz gemäss deren Feststellungen nicht geltend und er bringt auch im bundesgerichtlichen Verfahren nicht schlüssig vor, dass weitere schutzwürdige Interessen bestünden, die gegen eine Pflicht zur Unterzeichnung des "Patent Assignments" sprechen würden. Damit bedarf es vorliegend nicht einer umfassenden Interessenabwägung; aus Art. 321a Abs. 1 OR ergibt sich vielmehr ohne weiteres, dass der Beschwerdeführer zur Unterzeichnung des "Patent Assignments" verpflichtet ist. Die Vorinstanz hat somit Art. 257 Abs. 1 ZPO nicht verletzt, indem sie dessen Voraussetzungen als erfüllt betrachtete (vgl. auch Urteil 4A\_343/2014 vom 17. Dezember 2014 E. 3.3 i.V.m. E. 3.1, zur Publikation vorgesehen).

4.

Nach dem Gesagten ist die Beschwerde abzuweisen, soweit darauf einzutreten ist. Bei diesem Verfahrensausgang wird der Beschwerdeführer kosten- und entschädigungspflichtig (Art. 66 Abs. 1 und Art. 68 Abs. 2 BGG).

Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.

Die Beschwerde wird abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist.

2.

Die Gerichtskosten von Fr. 5'000.-- werden dem Beschwerdeführer auferlegt.

3.

Der Beschwerdeführer hat die Beschwerdegegnerin für das bundesgerichtliche Verfahren mit Fr. 6'000.-- zu entschädigen.

4.

Dieses Urteil wird den Parteien und dem Bundespatentgericht schriftlich mitgeteilt.

Lausanne, 15. April 2015

Im Namen der I. zivilrechtlichen Abteilung  
des Schweizerischen Bundesgerichts

Die Präsidentin: Kiss

Die Gerichtsschreiberin: Marti-Schreier