

Gerichtliche Feststellung als vorsorgliche Massnahme?

Art. 262 ZPO

Der in Art. 262 ZPO genannte Katalog in Frage kommender vorsorglicher Massnahmen ist nicht abschliessend. Ein Feststellungsbegehren kann jedoch – zumindest auf dem Gebiet des Immaterialgüterrechts – nicht vorsorglich gestellt werden. [46]

BPatGer S2012_005, Urteil vom 13. Juni 2012; Auszug in *sic!* 2012, 734 f.

Die Klägerin ist eine Aktiengesellschaft und bezweckt insbesondere den Erwerb, das Verwalten und den Verkauf von Patenten und Lizenzen. Am 6. Juni 2005 hatte sie mit dem Beklagten, einem Professor, eine Vereinbarung über die Entwicklung einer Technologie zur Herstellung von Formlingen unter Einsatz von Treibgasen abgeschlossen. Die Vereinbarung betraf u.a. eine Versuchsreihe des Beklagten, deren Ziel es war, weitere Patente anzumelden, wobei der Beklagte Erfinder und die Klägerin Patentinhaberin sein sollte.

In der Folge meldete die Klägerin ein Patent an, das ihr unter der Nummer EP 111 denn auch erteilt wurde. Der Beklagte behauptete, diese Erfindung werde von der Vereinbarung vom 6. Juni 2005 nicht erfasst und sei deshalb nie von ihm auf die Klägerin übertragen worden. Er verlangte von der Klägerin u.a. Auskunft und Rechnungslegung über die von ihr aus dem Patent EP 111 erzielten Lizenzgebühren. Daraufhin beantragte die Klägerin im Rahmen von vorsorglichen Massnahmen, es sei festzustellen, dass sie rechtmässige Eigentümerin des Patents EP 111 sei.

Das Bundespatentgericht führte aus, der in Art. 262 ZPO genannte Katalog möglicher vorsorglicher Massnahmen sei zwar nicht abschliessend. Jedoch könne jedenfalls ein Feststellungsbegehren nicht Gegenstand eines vorsorglichen Massnahmeverfahrens sein. Als Begründung führte es unter Verweisung auf die überwiegende Lehre an, eine solche richterliche Klarstellung könne nicht für eine beschränkte Zeitdauer getroffen werden, sondern habe den Charakter einer endgültigen Anordnung. Zumindest auf dem Gebiet des Immaterialgüterrechts sei es somit nicht zulässig, die beantragte richterliche Feststellung im Sinne einer vorsorglichen Massnahme zu treffen. Es brauche vorliegend nicht entschieden zu werden, ob dasselbe auch in anderen Rechtsgebieten, insbesondere dem Persönlichkeitsrecht, zutrefte. Auf das Feststellungsbegehren sei nicht einzutreten. Das gleichzeitig gestellte Unterlassungsbegehren, es sei «dem Beklagten unter Strafandrohung zu verbieten, gegenüber jedem Dritten [...] zu äussern, dass die Klägerin nicht die rechtmässige Eigentümerin des Patents sei», wies das Bundespatentgericht mangels substantiiert behaupteter Behauptungen der Klägerin ab.

Kommentar

Dem Entscheid ist im Ergebnis zwar zuzustimmen. Seine Begründung überzeugt jedoch nicht:

Entgegen den Ausführungen des Bundespatentgerichts und der von ihm angegebenen Literaturmeinungen liegt nach der hier vertretenen Auffassung nichts Unzulässiges darin, eine gerichtliche Feststellung für eine beschränkte Zeitdauer zu treffen. Eine endgültige Anordnung ist darin keineswegs zu sehen, da der Massnahmeentscheid nur auf der Grundlage der Glaubhaftmachung erfolgt und erst im Hauptsacheverfahren definitiv über die Rechtslage entschieden wird. Im Übrigen erfolgt auch im Rahmen der gerichtlichen Prüfung von vorsorglichen Unterlassungs- und Beseitigungsbegehren (die unstreitig zulässig sind) regelmässig, auch ohne entsprechendes Rechtsbegehren, eine (vorfrageweise) Feststellung über Rechtliches, die für eine beschränkte Zeitdauer gilt. Dies bestätigt die grundsätzliche Zulässigkeit einer einstweiligen gerichtlichen Feststellung.

Es war damit weder notwendig noch richtig, dass das Bundespatentgericht vorliegend die Zulässigkeit vorsorglicher Feststellungsbegehren generell verneinte, auch wenn einzuräumen ist, dass solche Begehren regelmässig abgewiesen werden (vgl. die Übersicht zur Praxis bei BSK ZPO-SPRECHER, Art. 262 N 12). Eine naheliegende Begründung für diese Praxis ergibt sich aus dem Verhältnismässigkeitsprinzip: Wo ein spezifisches Unterlassungs- oder Beseitigungsbegehren möglich ist, fehlt einem (subsidiären) Feststellungsbegehren meist die erforderliche Notwendigkeit i.S.v. Art. 261 Abs. 1 ZPO. So auch im vorliegenden Fall: Die Klägerin hatte auch ein Unterlassungsbegehren gestellt, neben welchem ihr Feststellungsbegehren soweit ersichtlich auf keinem eigenständigen Rechtsschutzinteresse beruhte. Deshalb war es im Ergebnis richtig, dass das Bundespatentgericht nicht auf das Feststellungsbegehren eintrat.

Matthias Seemann