[Briefkopf Anwaltskanzlei]

Einschreiben

Handelsgericht des Kantons Zürich

Postfach 2401

8001 Zürich

[Ort], [Datum]

Schutzschrift

[Anrede]

In Sachen

Frau Y Hinterlegerin

[Adresse], [Ort], Meilen, Zürich

vertreten durch Rechtsanwalt [Vorname] [Name], [Adresse], [Ort]

gegen

A GmbH Gegenpartei

[Adresse], [Ort], Zollikon, Zürich, Schweiz

Bemerkung **1:** Mit Bezug auf die Parteibezeichnung wies Herr Dieter Brändle, Präsident des Bundespatentgerichtes, während der INGRES Veranstaltung vom 5. Juli 2016 darauf hin, dass das Bundespatentgericht die Parteibezeichnungen «Gesuchsteller» für den Hinterleger der Schutzschrift sowie «Gesuchsgegner» für die gegnerische Partei benutzt. Alternativ seien die Bezeichnungen «Hinterleger» bzw. «Gegenpartei» möglich. Diese Bezeichnungen seien eleganter, da so eine Verwechslung mit den Parteien des späteren Massnahmeverfahrens vermieden werde könne. Nicht zu empfehlen seien hingegen die Bezeichnungen «mutmasslicher Gesuchsgegner» für den Hinterleger bzw. «mutmasslicher Gesuchsteller» für die Gegenpartei.

Bemerkung **2:** Zum Zeitpunkt des Einreichens der Schutzschrift ist die Gegenpartei nicht unbedingt schon bekannt. V.a. in immaterialgüterrechtlichen Angelegenheiten können die genaue Anzahl sowie die Identität der potentiellen Personen, die eine Verletzung ihrer Rechte an geistigem Eigentum geltend machen könnten, oft schwer bzw. nicht feststellbar sein. Gemäss Hess-Blumer empfiehlt es sich in einem solchen Fall daher, eine Schutzschrift nicht nur im Namen einer (üblicherweise der Person, die zuvor abgemahnt hat), sondern auch im Namen allfälliger weiterer mutmasslicher Gegenparteien zu hinterlegen (BSK ZPO-Hess-Blumer, Art. 270 N 13; gl.M. ZPO Komm-Huber, Art. 270 N 14b). Dass eine solche Praxis zulässig ist, bestätigte das Bundespatentgericht in einem Urteil vom 27. August 2012, in welchem es als sachgerecht befand, die Schutzschrift zusätzlich zu den beiden benannten Gegenparteien auch gegen eine «allfällige ausschliessliche Lizenznehmerin des EP 000» zu richten (BPatG D2012\_019 vom 27.8.2012 E. 2).

betreffend Lauterkeitsrecht

reichen wir namens und im Auftrag der Hinterlegerin die vorliegende

SCHUTZSCHRIFT ein

mit folgenden

RECHTSBEGEHREN

* 1. Es sei die vorliegende Schutzschrift als vorläufige Stellungnahme zu einem allfälligen superprovisorischen Massnahmegesuch (insbesondere eines Gesuchs um Anordnung eines superprovisorischen Vertriebsverbots) der Gegenpartei gegen die Hinterlegerin wegen angeblicher Verletzung von Lauterkeitsrecht oder Immaterialgüterrechten durch die von der Hinterlegerin unter der Marke «GreenCall» vertriebenen Geräte entgegenzunehmen.
  2. Ein allfälliges superprovisorisches Massnahmegesuch der Gegenpartei gegen die Hinterlegerin wegen des Vertriebs der unter Ziff. 1 beschriebenen Geräte sei abzuweisen, soweit darauf einzutreten ist.
  3. Eventualiter, für den Fall der Gutheissung eines superprovisorischen Massnahmegesuchs der Gegenpartei: Es sei die Anordnung der superprovisorischen Massnahme von der Hinterlegung einer angemessenen, vom Gericht zu beziffernden, jedoch CHF 500'000.00 nicht unterschreitenden Sicherheitsleistung durch die Gegenpartei abhängig zu machen.
  4. Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Gegenpartei.

Bemerkung **3:** Ein Eventualbegehren, wonach der Hinterlegerin Gelegenheit zu geben sei, vor dem Erlass vorsorglicher Massnahmen Stellung zu nehmen, ist überflüssig. Das Gericht ist aufgrund von Art. 265 Abs. 2 ZPO ohnehin verpflichtet, nach Anordnung der superprovisorischen Massnahmen den Gesuchsgegner anzuhören (sei es aufgrund einer schriftlichen Stellungnahme oder einer mündlichen Verhandlung). Somit erübrigt es sich, ein entsprechendes Rechtsbegehren zu stellen.

Bemerkung **4:** Zum Teil wird in der Praxis auch beantragt, dass die Schutzschrift während sechs Monaten aufzubewahren und, falls die Gegenpartei innert Frist kein entsprechendes Gesuch um superprovisorische Massnahmen eingereicht hat, an die Hinterlegerin zurückzugeben sei. Auch ein solches Rechtsbegehren ist in aller Regel überflüssig, da sich die Aufbewahrungsfrist von sechs Monaten von Gesetzes wegen ergibt (Art. 270 Abs. 3 ZPO). Das Verlangen der Übergabe dürfte ebenfalls eine Selbstverständlichkeit sein, denn Art. 270 Abs. 3 ZPO legt fest, dass die Schutzschrift nach sechs Monaten nicht mehr zu beachten ist. Theoretisch könnte gemäss Wortlaut des Gesetzes das Gericht (a) die Schutzschrift weiterhin aufbewahren, aber nicht mehr berücksichtigen, (b) die Schutzschrift vernichten oder (c) die Schutzschrift dem Hinterleger zurücksenden (zu b und c, siehe ZPO Komm-Huber, Art. 270 N 18; KUKO ZPO-Ehrenzeller, Art. 270 N 10). Üblicherweise werden Schutzschriften dem Hinterleger nach sechs Monaten zurückgeschickt, sofern keine neue Schutzschrift bzw. kein Verlängerungsgesuch eingereicht wurde (zum Verlängerungsgesuch, siehe BSK ZPO-Hess-Blumer, Art. 270 N 34). Ist dies nicht der Fall, so wird der Anwalt des Hinterlegers aufgrund seiner Sorgfaltspflicht in aller Regel eine Kopie der Eingabe bzw. der (originalen) Unterlagen in seinen Akten führen, so dass er nicht auf eine Rückgabe durch das Gericht angewiesen ist.

**Bemerkung 5:** Daneben wird in der Praxis zum Teil das nachfolgende – oder ein ähnliches – Rechtsbegehren in Schutzschriften beantragt: «Von der Mitteilung über den Eingang der Schutzschrift und/oder von der Zustellung der Schutzschrift an die Gegenpartei, bevor diese ein superprovisorisches Massnahmegesuch gemäss Umschreibung in Rechtsbegehren Ziff. [x] eingereicht hat, sei abzusehen.» Gemäss Art. 270 Abs. 2 ZPO wird jedoch die Schutzschrift von Gesetzes wegen der Gegenpartei nur mitgeteilt, wenn diese das entsprechende Verfahren einleitet. Mit anderen Worten darf das Gericht die Schutzschrift der Gegenpartei vor diesem Zeitpunkt nicht zustellen, weshalb sich das erwähnte Rechtsbegehren erübrigt. Ein Einsichtsrecht der Gegenpartei (wenn diese sich nach vorhandenen Schutzschriften beim Gericht erkundigt) ist nach Auffassung der Autorinnen ebenfalls abzulehnen (siehe ausführlicher dazu: BSK ZPO-Hess-Blumer, Art. 270 N 28 ff.).

Begründung

**I. Formelles**

* 1. Der unterzeichnende Rechtsanwalt ist gehörig bevollmächtigt.

Beweis: Vollmacht vom [Datum] Beilage 1

* 1. Gemäss Art. 270 Abs. 1 ZPO kann, wer Grund zur Annahme hat, dass gegen ihn ohne vorgängige Anhörung die Anordnung einer superprovisorischen Massnahmen beantragt wird, seinen Standpunkt vorsorglich in einer Schutzschrift darlegen. Diese Befürchtung ist glaubhaft zu machen, wobei es ausreichend ist nachzuweisen, dass konkrete Anhaltspunkte dafür bestehen, dass eine andere Person ein Massnahmebegehren stellen wird.
  2. Im konkreten Fall machte die Gegenpartei mit Schreiben vom [Datum] die Verletzung von Lauterkeitsrechten geltend. Sie behauptet, das von der Hinterlegerin vertriebene Gerät «GreenCall» stelle eine unlautere Verwertung fremder Leistung dar. Im erwähnten Schreiben behält sich die Gegenpartei ausserdem vor, den Rechtsweg zu beschreiten. Die Hinterlegerin hat nach gründlicher Prüfung der Rechtslage und der Vorwürfe der Gegenpartei dieser geantwortet, dass die geltend gemachten lauterkeitsrechtlichen Ansprüche jeglicher rechtlichen Grundlage entbehren. Unter dem Vorbehalt der Gegenpartei, rechtliche Schritte einzuleiten, ist insbesondere auch ein Gesuch um Erlass einer superprovisorischen Massnahme zu verstehen. Damit hat die Hinterlegerin berechtigten Grund zu der Annahme, dass die Gegenpartei gegen sie ein Gesuch um Erlass superprovisorischer Massnahmen einleiten wird, weshalb die Hinterlegerin nach Art. 270 Abs. 1 ZPO berechtigt ist, die vorliegende Schutzschrift einzureichen.

Beweis: Schreiben der Gegenpartei vom [Datum] Beilage 2

Beweis: Schreiben der Hinterlegerin vom [Datum] Beilage 3

* 1. Die Schutzschrift ist bei demjenigen Gericht einzureichen, das für die zu erwartende superprovisorische Massnahme zuständig wäre, wobei bei potentieller Zuständigkeit mehrere Gerichte jedes dieser Gericht zur Entgegennahme der Schutzschrift verpflichtet ist (KUKO ZPO-Ehrenzeller, Art. 270 N 6; BK ZPO-Güngerich, Art. 270 N 15)

Bemerkung **6:** Ein zentrales Online-Schutzschriftregister, das wie in Deutschland die Berücksichtigung einer Schutzschrift durch die Gerichte sicherstellen soll (‹www.schutzschriftenregister.de›), existiert in der Schweiz nicht (siehe dazu ZPO Komm-Huber, Art. 270 N 22; BSK ZPO-Hess-Blumer, Art. 270 N 22). Deshalb kann es sinnvoll sein, die Schutzschrift bei allen Gerichten zu hinterlegen, die für den Erlass der Massnahme zuständig wären (siehe dazu auch ZPO Komm-HUBER, Art. 270 N 13 m.w.H; KUKO ZPO-Ehrenzeller, Art. 270 N 6; BK ZPO-Güngerich, Art. 270 N 15). In Fällen, in denen eine grosse Anzahl von mutmasslichen Gerichtsständen in Frage kommt, muss der Hinterleger eine Kosten-/Risikoabwägung vornehmen (BSK ZPO-Hess-Blumer, Art. 270 N 21).

* 1. Gemäss Art 13 ZPO ist für die Anordnung von vorsorglichen Massnahmen – und somit auch von superprovisorischen Massnahmen – zwingend das Gericht am Ort zuständig, an dem die Zuständigkeit für die Hauptsache gegeben ist (Art. 13 lit. a ZPO) oder die Massnahme vollstreckt werden soll (Art. 13 lit. b ZPO).
  2. In der Hauptsache handelt es sich vorliegend um eine Angelegenheit aus unlauterem Wettbewerb, so dass die örtliche Zuständigkeit sich nach Art. 36 ZPO bestimmt (siehe dazu BSK UWG-Hilty, Art. 1 N 121). Gemäss Art. 13 lit. a i.V.m. Art. 36 ZPO ist somit, nach Wahl der gesuchstellenden Partei, entweder das Gericht am (Wohn-)Sitz der geschädigten Person oder das Gericht am Handlungs- oder Erfolgsort zuständig.
  3. Sowohl die Hinterlegerin als auch die Gegenpartei haben ihren Wohnsitz im Kanton Zürich. In Anwendung von Art. 36 i.V.m. Art. 13 lit. a ZPO ist somit das angerufene Gericht örtlich zuständig.
  4. Die sachliche Zuständigkeit des Handelsgerichts Zürich ergibt sich aus Art. 5 Abs. 1 lit. d i.V.m Art. 5 Abs. 2 ZPO und § 44 lit. a GOG/ZH, da (i) die vorliegende Angelegenheit eine Streitigkeit nach dem Bundesgesetz vom 19. Dezember 1986 gegen den unlauteren Wettbewerb betrifft (Art. 5 Abs. 1 lit. d ZPO i.V.m § 44 lit. a GOG/ZH), (ii) der Streitwert CHF 30'000.00 übersteigt (Art. 5 Abs. 1 lit. d ZPO i.V.m § 44 lit. a GOG/ZH; vgl. II. Klageschrift, Begründung, Ziff. 12) und (iii) die vom Kanton Zürich bezeichnete einzige Instanz auch für die Anordnung vorsorglicher Massnahmen vor Eintritt der Rechtshängigkeit der Klage zuständig ist (Art. 5 Abs. 2 ZPO).
  5. Ferner ist das Einzelgericht des Handelsgerichts Zürich aufgrund von Art. 5 Abs. 2 ZPO i.V.m. § 45 lit. b GOG/ZH funktionell zuständig.
  6. Das angerufene Gericht ist damit sowohl örtlich als auch sachlich und funktionell zuständig.
  7. Der Streitwert der vorliegenden Angelegenheit wird von der Hinterlegerin auf CHF 500'000.00 geschätzt.
  8. Im konkreten Fall wäre die allfällige Anordnung superprovisorischer Massnahmen angesichts der Schwere des Eingriffs in die Rechte der Hinterlegerin in jedem Fall von der Leistung einer Sicherheit durch die Gegenpartei abhängig zu machen. Da das «GreenCall»-Produkt der Gesuchstellerin ein neues, revolutionäres und für die Hinterlegerin essentielles Produkt ist, hätte bereits eine temporäre Einstellung der Vermarktung fatale Folgen für die Hinterlegerin. Hinzu käme ausserdem ein beträchtlicher Reputationsschaden, dessen Umfang kaum einschätzbar ist. Aus diesen Gründen erscheint eine Sicherheitsleistung von mindestens CHF 500'000.00 als angemessen.

II. Materielles

A. Sachverhalt

* 1. Die Gegenpartei ist ein Start-up-Unternehmen mit Sitz in Zollikon, Kanton Zürich. Sie ist im Bereich Biotechnologie tätig und bezweckt das Design, die Entwicklung, die Herstellung und den Vertrieb elektronischer Produkte aller Art.

Beweis: Handelsregisterauszug betreffend die Gegenpartei vom [Datum] Beilage 4

* 1. Die Hinterlegerin ist eine natürliche Person mit Sitz in Meilen, Kanton Zürich. Sie ist Bioingenieurin und wurde am [Datum] für eine befristete Dauer von [Dauer] von der Gegenpartei angestellt.

Beweis: Arbeitsvertrag der Hinterlegerin vom [Datum] Beilage 5

* 1. Gemäss ihrem Arbeitsvertrag bestand die Aufgabe der Hinterlegerin darin, ein Gerät zu entwickeln, das die durch Photosynthese produzierte Energie einer Pflanze in Strom umwandeln würde.

Beweis: Arbeitsvertrag der Hinterlegerin vom [Datum] Beilage 5

* 1. Die diesem Gerät zugrunde liegende Technologie ist seit 2002 in der Fachliteratur diskutiert worden. Obwohl bislang kein funktionsfähiges Gerät entwickelt werden konnte, ist diese Technologie somit nicht neu.

Beweis: Artikel [Titel] vom [Datum] aus der Zeitschrift [X] Beilage 6

Beweis: Artikel [Titel] vom [Datum] aus der Zeitschrift Beilage 7

Beweis: Artikel [Titel] vom [Datum] aus der Zeitschrift [Z] Beilage 8

* 1. Das erwähnte Projekt konnte aufgrund finanzieller Schwierigkeiten der Gegenpartei jedoch nie richtig starten und das befristete Arbeitsverhältnis der Hinterlegerin wurde deshalb am [Datum] auch nicht verlängert. Zu diesem Zeitpunkt hatte die Hinterlegerin jedoch aufgrund mangelnder Zeit und wegen der chaotischen internen Organisation der Gegenpartei kein Gerät entwickeln können. Auch hatte die Gegenpartei ein solches Gerät nicht auf andere Weise selber entwickelt, geschweige denn immaterialgüterrechtlich schützen lassen. In ihrem Schreiben vom [Datum] an die Hinterlegerin betreffend Nichtverlängerung des Arbeitsvertrages schrieb die Gesuchsgegnerin dazu Folgendes:

«Wir bedauern, Ihr Arbeitsverhältnis nicht verlängern zu können. Dieses endet somit wie vereinbart am [Datum]. Sollte das Projekt «Clean Communication» wieder aufgegleist werden, würden wir in der Zukunft auf Sie zurückkommen.»

Beweis: Schreiben der Gegenpartei an die Hinterlegerin vom [Datum] betreffend Nichtverlängerung ihres Arbeitsvertrages **B**eilage 9

* 1. Die Hinterlegerin meldete am [Datum] beim Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigentum (IGE) einen Blumentopf zur Patentierung an, der den Akku eines Smartphones mithilfe der durch eine Pflanze erzeugten Energie auflädt. Die durch Photosynthese produzierte Energie wird im unteren Teil dieses speziellen Blumentopfes aufgrund eines chemischen Prozesses in Strom umgewandelt. Der Blumentopf ist mit einer USB-Buchse ausgestattet, an welcher das Smartphone-Ladegerät eingesteckt werden kann. Das Patent Nr. […] wurde am [Datum] eingetragen und am [Datum] auf Swissreg publiziert.

Beweis: Auszug aus Swissreg vom  [Datum] für Patentregistrierung Nr. […] Beilage 10

* 1. Mit Schreiben vom [Datum] machte die Gegenpartei gegenüber der Hinterlegerin die Verletzung von Lauterkeitsrechten geltend. Sie behauptete, die Hinterlegerin habe «ihre Idee gestohlen». Sie verlangte von der Hinterlegerin, unverzüglich alle «Green Call»-Produkte vom Schweizer Markt zu nehmen, jegliche Werbung für dieses Produkt einzustellen und die Patentregistrierung Nr. […] löschen zu lassen. Ferner behielt sich die Gegenpartei die Einleitung von rechtlichen Schritten ausdrücklich vor.

Beweis: Schreiben der Gegenpartei vom [Datum] Beilage 11

* 1. Die Hinterlegerin beantwortete dieses Schreiben am [Datum] und wies die von der Gegenpartei geltend gemachten Ansprüche zurück, unter Darlegung der Argumente, warum diese rechtlich unbegründet sind. Auf diese rechtlichen Argumente wird im nachfolgenden Titel B näher eingegangen.

Beweis: Schreiben der Hinterlegerin vom [Datum] Beilage 12

B. Rechtliches

a) Einleitung

* 1. Gemäss Art. 261 ZPO trifft das Gericht die notwendigen vorsorglichen Massnahmen, wenn die gesuchstellende Partei glaubhaft macht, dass ein ihr zustehender Anspruch verletzt ist oder eine Verletzung zu befürchten ist und ihr aus der Verletzung ein nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil droht. Darüber hinaus müssen die angeordneten vorsorglichen Massnahmen verhältnismässig sein (SHK ZPO-Treis, Art. 261 N 17 ff.). Bei besonderer Dringlichkeit kann das Gericht nach Art. 265 ZPO die vorsorgliche Massnahme sofort und ohne Anhörung der Gegenpartei anordnen.
  2. Somit ergeben sich für die Anordnung superprovisorischer Massnahmen vier Voraussetzungen, die aufgrund einer summarischen Beurteilung der Sach- und Rechtslage (BGE 130 II 149 E. 2.2) vom Gericht geprüft werden müssen, nämlich: (1) die Verletzung oder die drohende Verletzung eines materiellen Anspruches, (2) das Risiko eines nicht leicht wieder gutzumachenden Nachteils, (3) die besondere Dringlichkeit der beantragten Massnahmen und (4) die Verhältnismässigkeit dieser Massnahmen. Diese vier Voraussetzungen sind im konkreten Fall nicht erfüllt:

b) Schlechte Prozessaussichten

* 1. In einem vorsorglichen Massnahmeverfahren müsste die Gegenpartei glaubhaft machen, dass ein ihr zustehender materieller Anspruch verletzt ist oder eine Verletzung zu befürchten ist (ZPO Komm-Huber, Art. 261 N 17 ff.; KUKO ZPO-Ehrenzeller, Art. 261 N 5; BSK ZPO-Sprecher, Art. 261 N 15; BK ZPO-Güngerich, Art. 261 N 14 ff.). Kann die Gegenpartei eine solche Verletzung bzw. die konkrete Gefahr einer Verletzung nicht glaubhaft machen, weil ihre materiellen Prozessaussichten nicht erfolgsversprechend sind, müssen die beantragten Massnahmen verweigert werden.
  2. Nach ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichts ist ein Anspruch und dessen Gefährdung glaubhaft gemacht, wenn das Gericht auf Grund objektiver Anhaltspunkte es für überwiegend wahrscheinlich hält, dass der Anspruch gegeben ist. Nicht erforderlich ist, dass das Gericht vom Bestehen des Anspruchs zweifelsfrei überzeugt ist (BGE 88 I 11 E. 5.a; seither in ständiger Rechtsprechung).
  3. In ihrem Schreiben vom [Datum] (siehe II. Klageschrift, Begründung, Ziff. 19) machte die Gegenpartei die Verletzung von Lauterkeitsrechten geltend. Sie behauptete, die Hinterlegerin habe «ihre Idee gestohlen». Implizit machte die Gegenpartei im benannten Schreiben somit geltend, ihr stünde ein Abwehranspruch aus Art. 9 Abs. 1 lit. b i.V.m. Art. 5 lit. a und b UWG zu.
  4. Gemäss Art. 9 Abs. 1 lit. b UWG kann derjenige, der durch eine unlautere Handlung in seinem Geschäftsbetrieb oder sonst in seinen wirtschaftlichen Interessen verletzt wird, verlangen, dass die bestehende Verletzung beseitigt wird. Unlauter handelt, wer ein ihm anvertrautes Arbeitsergebnis (Art. 5 lit. a UWG) bzw. das Arbeitsergebnis eines Dritten (Art. 5 lit. b UWG) verwertet. Die Voraussetzungen von Art. 5 lit. a und b UWG sind eng auszulegen. In der Schweiz gilt im Lauterkeitsrecht die Nachahmungsfreiheit, wonach Leistungen und Arbeitsergebnisse, die als solche keinen Immaterialgüterschutz geniessen, von jedermann genutzt werden dürfen (BGE 131 III 384 E. 5.1 m.w.V.; BSK UWG-Arpagaus/Frick, Art. 5 N 10; SHK UWG-Brauchbar Birkhäuser, Art. 5 N 1).
  5. Unter dem Begriff Arbeitsergebnisse sind «Produkte geistiger Anstrengung und materieller Aufwendung» zu verstehen, die «ausserhalb des Bereichs der Spezialgesetzgebung zum Schutz von Immaterialgütern (Urheberrechtsgesetz, Patentgesetz, Musterschutzgesetz, Sortenschutzgesetz) als solche nicht geschützt» sind (BBl 1983 II 1009, S. 1047). Solche Arbeitsergebnisse können körperlicher (wie Offerten, Berechnungen oder Pläne, siehe Wortlaut des Art. 5 lit. a UWG) oder unkörperlicher Natur (wie z.B. ein musikalisches Werk) sein (siehe dazu BSK UWG-Arpagaus/Frick, Art. 5 N 24). Erforderlich ist, dass «eine gewisse geistige und/oder materielle Anstrengung [muss] zum Resultat geführt» hat (BBl 1983 II 1009, S. 1069). Daraus ergibt sich, dass das Ergebnis des Arbeitsprozesses ein gewisses Resultat, sei es körperlicher oder unkörperlicher Natur, sein muss. Dahingegen sind blosse Ideen, Methoden oder Konzepte von Art. 5 UWG nicht erfasst, selbst wenn sie schriftlich fixiert und i.S.v. Art. 5 lit. a UWG anvertraut werden (BBl 1983 II 1009, S. 1069; SHK UWG-Brauchbar Birkhäuser, Art. 5 N 11; BSK UWG-Arpagaus/Frick, Art. 5 N 25). Auch kein Arbeitsergebnis ist die Verwertung des eigenen Erfahrungswissens des Arbeitnehmers, welches er durch seine Tätigkeit bei einem Unternehmen erworben hat (SHK UWG-Brauchbar Birkhäuser, Art. 5 N 14 m.w.V.).

Bemerkung 7**:** In der Praxis dürfte die Abgrenzung zwischen (i) einer Idee, die schriftlich fixiert und i.S.v. Art. 5 lit. a UWG anvertraut worden ist, und (ii) einem unkörperlichen nach Art. 5 lit. a UWG schutzwürdigen Arbeitsergebnis schwierig sein. Es müsste im konkreten Fall unter Auswertung der kantonalen und bundesgerichtlichen Rechtsprechung analysiert werden, ob Schutz nach Art. 5 lit. a bzw. b UWG gegeben ist.

* 1. Im konkreten Fall liegt schon kein Arbeitsergebnis i.S.d. Art. 5 UWG vor. Wie erwähnt (siehe II. Klageschrift, Begründung, Ziff. 17), wurde während des Anstellungsverhältnisses der Hinterlegerin bei der Gegenpartei kein Gerät (weder von der Gegenpartei noch von der Hinterlegerin) entwickelt, geschweige denn immaterialgüterrechtlich geschützt. Auch wurden der Hinterlegerin keinerlei Offerten, Berechnungen, Pläne, Skizzen oder sonstige Arbeitsergebnisse anvertraut. Allenfalls handelte es sich um eine «Idee» der Gegenpartei, die gemäss ständiger Rechtsprechung und herrschender Lehre nicht schutzfähig ist (siehe II. Klageschrift, Begründung, Ziff. 27). Ferner ist die dem streitgegenständlichen Gerät zugrundeliegende Technologie dem Fachpublikum bereits seit 2002 allgemein bekannt (siehe II. Klageschrift, Begründung, Ziff. 16). Selbst wenn das Gericht wider Erwarten davon ausgehen würde, dass die Idee der Gegenpartei als Arbeitserzeugnis zu qualifizieren sei, müsste es jedenfalls zwangsläufig zum Schluss kommen, dass es sich dabei nicht um ein zum Vermögen der Gegenpartei gehöriges «fremdes» Arbeitsergebnis i.S.v. Art. 5 lit. a und b UWG handelt.
  2. Da das Beseitigungsbegehren der Gegenpartei somit in der Sache keine Aussicht auf Erfolg hätte, wäre der befürchtete Antrag auf Anordnung superprovisorischer Massnahmen bereits aus diesem Grund abzuweisen.

c) Kein nicht leicht wieder gutzumachender Nachteil

* 1. Zudem ist nicht ersichtlich, worin der nicht leicht wiedergutzumachende Nachteil für die Gegenpartei bestehen soll. So ergibt sich ein solcher insbesondere nicht bereits durch die vermeintliche Verletzung der behaupteten Rechte. Vielmehr muss ein besonderer Nachteil tatsächlicher Natur vorliegen, der auch bei einem allfälligen Prozessgewinn in der Hauptsache nicht wieder behoben werden kann (SHK ZPO-Treis, Art. 261 N 7; KUKO ZPO–Ehrenzeller, Art. 261 N 9). Vorliegend ist insbesondere kein Schaden erkennbar, der nicht durch einen positiven Prozessausgang für die Gegenpartei im Hauptsacheverfahren wieder behoben werden könnte.

Bemerkung 8**:** Mit Bezug auf den nicht leicht wieder gutzumachenden Nachteil nach Art. 261 Abs. 1 lit. b ZPO, siehe auch § 43, Rz 9. Zum Unterschied zwischen einem «nicht leicht wieder gutzumachenden Nachteil» und der «Nachteilsprognose», siehe § 43, Rz 10. Zum Unterschied zwischen einem «nicht leicht wieder gutzumachenden Nachteil» gemäss Art. 261 Abs. 1 lit. b ZPO und einem «nicht wieder gutzumachenden Nachteil» gemäss Art. 93 Abs. 1 lit. a BGG, siehe § 43, Rz 26 f.

d) Fehlende Verhältnismässigkeit

* 1. Ferner haben die der Gegenpartei drohenden Nachteile schwerer zu wiegen als die Nachteile, die der Hinterlegerin entstehen könnten, wenn die erlassene Massnahme sich im Nachhinein als ungerechtfertigt erwiese (Meier, Zivilprozessrecht, S. 262; KUKO ZPO–Ehrenzeller, Art. 261 N 9). Gemäss dem Bundesgericht werden dabei erheblich höhere Anforderungen bei den Massnahmen auf vorläufige Vollstreckung gestellt, wenn sie einen besonders schweren Eingriff in die Rechte des Gesuchgegners darstellen (BGE 131 III 473 E. 2.3).

Bemerkung 9**:** Mit Bezug auf den nicht leicht wieder gutzumachenden Nachteil führte das Bundesgericht im BGE 139 III 86 E. 5 folgendes aus: «il n'y a pas à opposer les préjudices auxquels les parties sont exposées pour décider s'il y a lieu d'interdire ou non la commercialisation d'un produit par voie de mesures provisionnelles. […] Il suffit que la partie requérante risque un préjudice difficilement réparable – élément dont les recourantes ne contestent pas en soi la réalisation; il n'est pas nécessaire que ce préjudice soit plus important ou plus vraisemblable que celui qu'encourrait la partie adverse au cas où les mesures requises seraient ordonnées.» Diese Rechtsprechung des Bundesgerichts, die auf keinerlei frühere Rechtsprechung oder in der Literatur vertretene Ansichten Bezug nimmt, steht nach Auffassung der Autorinnen nicht mit dem Erfordernis der Verhältnismässigkeit im Einklang. Zwar ist im Rahmen der Prüfung des nicht leicht wieder gutzumachenden Nachteils auf die Nachteile des Gesuchstellers – und nicht des Gesuchsgegners – abzustellen. Eine Abwägung der Nachteile beider Parteien ist jedoch im Rahmen der Prüfung der Verhältnismässigkeit unerlässlich (siehe auch dazu § 43, Rz 10).

* 1. Im Gegensatz dazu würde der Erlass (super)provisorischer Massnahmen für die Hinterlegerin einen tiefgreifenden und nicht leicht wieder gutzumachenden Schaden bedeuten. Ein Verkaufsverbot sowie ein Rückruf aller sich schon auf dem Schweizer Markt befindenden Produkte würden zu schwerwiegenden finanziellen Konsequenzen für die Hinterlegerin führen. Insbesondere ist zu beachten, dass die Hinterlegerin auf dem «Photosynthese Energie»-Markt mit ihrem Gerät Pionierin ist (siehe II. Klageschrift, Begründung, Ziff. 16). Falls die Hinterlegerin infolge einer vorsorglichen Massnahmen gezwungen würde, die Lancierung und den Verkauf ihres Produktes einzustellen, würde dies mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit die definitive Einstellung ihres Produktes bedeuten. Einen solchen finanziellen Einbruch kann sich die Hinterlegerin nicht leisten und sie hätte nach einer auch nur provisorischen Einstellung ihres Vertriebes nicht ausreichend Mittel zur Verfügung, um ihre Produkte im Fall der späteren Aufhebung der gutgeheissenen Massnahmen wieder auf den Markt zu bringen. Diese Nachteile liessen sich auch nicht durch einen positiven Prozessausgang zugunsten der Hinterlegerin ausgleichen. Das gleiche gilt für das Verbot von Werbung jeglicher Art für das Produkt der Hinterlegerin und die Löschung der Patentregistrierung Nr. […]. Aus diesen Gründen wäre die Anordnung der befürchteten vorsorglichen Massnahmen unverhältnismässig.

e) Keine besondere Dringlichkeit

* 1. Auch besteht keine akute besondere Dringlichkeit i.S.d. Art. 265 ZPO, welche den Erlass von Massnahmen ohne Anhörung der Hinterlegerin rechtfertigen würde. Als Beispiel für eine solche Dringlichkeit nennt das Gesetz die Vereitelungsgefahr. Die Schwelle der Dringlichkeit ist somit von Gesetzes wegen hoch angesetzt. Eine solche oder ähnliche Gefahr besteht im vorliegenden Fall keineswegs, denn es ist unter keinem Aspekt ersichtlich, warum die Vermarktung des Produktes der Hinterlegerin in der Schweiz die Gegenpartei irgendwie beeinträchtigen würde. Dies gilt umso mehr, als die Gegenpartei die Entwicklung eines Geräts zur Umwandlung von Energie aus Photosynthese in Strom eingestellt und in der Zwischenzeit auch nicht wieder aufgenommen hat. Auch das Zuwarten auf eine allfällige Anordnung vorsorglicher Massnahmen im Rahmen des ordentlichen Massnahmeverfahrens hätte für die Gegenpartei keinerlei Nachteil. Somit fehlt es an einer besonderen Dringlichkeit im Sinne von Art. 265 ZPO.

III. Fazit

* 1. Es wurde gezeigt, dass die Hinterlegerin berechtigt ist, die vorliegende Schutzschrift einzureichen (siehe II. Klageschrift, Begründung, Ziff. 3).
  2. Ferner wurde dargelegt, dass die Voraussetzungen für den Erlass der befürchteten superprovisorischen Massnahmen nicht erfüllt sind (siehe II. Klageschrift, Begründung, Ziff. 13 ff.).
  3. Vor diesem Hintergrund wäre ein allfälliges Gesuch der Gegenpartei um Anordnung superprovisorischer Massnahmen entsprechend den eingangs dargelegten Begehren abzuweisen.

Mit freundlichen Grüssen

[Unterschrift des Rechtsanwaltes der Hinterlegerin]

[Name des Rechtsanwaltes der Hinterlegerin]

dreifach

Beilage: Beweismittelverzeichnis dreifach mit den Urkunden im Doppel