

## **Prüfungen Sommer 2011 schriftlicher Fall ZPO / SchKG mit Einschluss des Verfah- rensrecht**

---

### **Sachverhalt:**

Molch, wohnhaft in Muri bei Bern, Eigentümer der auf die Herstellung von Cembalosaiten<sup>1</sup> spezialisierten Lurch & Co. AG, hat eine neue Saite entwickelt, welche die Tonqualität von Cembalos substantiell verbessern soll. Er beauftragt (als Privatperson) die (im Handelsregister eingetragene) Patentanwaltskanzlei Kaul, Quappe & Partner in Biel, vorerst mit einer patentrechtlichen Basisanmeldung, später mit der Schutzausdehnung auf verschiedene Länder, so auch nach Japan.

Innerhalb der Kanzlei wird das Mandat von Quappe betreut; im Schriftverkehr mit Molch, den Patentbehörden und den ausländischen Korrespondenten unterzeichnet Quappe jedoch ausnahmslos unter dem Kanzleinamen Kaul, Quappe & Partner.

Gestützt auf die europäische Basisanmeldung löst Quappe fristgerecht eine sogenannte PCT-Anmeldung<sup>2</sup> aus, und er beauftragt die japanische Kanzlei Frog Ltd. ebenfalls fristgerecht, die am 17. Januar 2005 auslaufende Frist zur Einleitung der nationalen Prüfphase wahrzunehmen. Frog Ltd. bestätigt den Auftrag mit dem üblichen Stempel „Received with thanks“. Weitere Kontrollen trifft Quappe keine.

<sup>1</sup> Das Cembalo ist ein Musikinstrument, bei dem die Saiten beim Drücken der Taste gezupft werden (Duden, das Bedeutungswörterbuch 1985).

<sup>2</sup> Der PCT-Vertrag erleichtert die Ausdehnung einer Basisanmeldung (vorliegend einer europäischen Patentanmeldung) in weitere Drittstaaten. Die entsprechende Anmeldung kann zentral bei der Weltorganisation für Geistiges Eigentum in Genf erfolgen, welche für die Verteilung in die bezeichneten Schutzländer besorgt ist. Die eigentliche Prüfung der Patente bleibt jedoch eine nationale Aufgabe, weshalb der weitere Ablauf durch das jeweilige nationale Patentrecht bestimmt wird und auch nationale Gebühren anfallen. Dieser Hinweis soll das Verständnis erleichtern, ist jedoch für die Falllösung ohne direkte Relevanz.

In der Folge erhielt Quappe seitens des japanischen Korrespondenten keine weiteren Informationen. Auf Rückfrage wurde ihm mitgeteilt, es bestehe kein Grund zur Beunruhigung. Nachdem gegen Ende Jahr immer noch keine Nachricht einging, schaltete Quappe einen dritten japanischen Korrespondenten ein. Dessen Abklärungen ergaben, dass Frog Ltd. die erforderliche Gebührensatzung verpasst hatte, weil ihr Konto bei der japanischen Patentbehörde aufgrund eines kanzleiinternen Missverständnisses im Zeitpunkt des Antrags an die japanische Behörde nicht gedeckt war. Eine Wiedereinsetzung war nicht mehr möglich, und das Recht auf das japanische Patent verfiel.

Quappe informierte Molch schriftlich und bedauerte diesen unglücklichen Verlauf. Molch seinerseits entzog hierauf am 20. Februar 2006 das Mandat. Eine Schlussrechnung hat Quappe nie gestellt.

Molch und die Lurch & Co. AG verklagen Kaul, Quappe & Partner beim zuständigen bernischen Gericht auf Schadenersatz. Recherchen hätten ergeben, dass mit dem japanischen Korrespondenten keine eingespielte Zusammenarbeit bestanden habe. Dieser sei einzig wegen versprochener Gegengeschäfte beauftragt worden. Generell haftete der Patentanwalt für das Verhalten seines ausländischen Korrespondenten wie für eigenes. Entsprechend ihrem Businessplan (welchen ihre Revisionsstelle geprüft und für plausibel befunden hatte) sei die Lurch & Co. AG davon ausgegangen, sie könne auf dem japanischen Markt mit dieser Innovation einen bedeutenden Deckungsbeitrag erwirtschaften. Sie haben in guten Treuen erwarten dürfen, dass sie in den ersten fünf Jahren nach erfolgter Markteinführung mit hoher Wahrscheinlichkeit einen Deckungsbeitrag von mindestens CHF 4 Mio. erwirtschaften werde. Allerdings, so die Kläger, werde sich der Schaden erst im Verlaufe der nächsten 20 Jahre konkret substantiieren lassen. Daher begnügten sie sich vorderhand mit einer Teilklage über CHF 30'000.00, unter ausdrücklichem Nachklagevorbehalt.

Die Kanzlei Kaul, Quappe & Partner bestreitet die Passivlegitimation. Das Mandat sei an Quappe persönlich erteilt worden. Der Lurch & Co. AG fehle auch die Aktivlegitimation, weshalb insoweit auf das Verfahren nicht einzutreten sei. Der Fehler des Korrespondenten sei bedauerlich, betreffe jedoch nicht den Verantwortungsbereich der Schweizer Kanzlei. Gegengeschäfte seien in der Branche üblich und daher nicht zu beanstanden. Die Mitarbeiterin Unke habe den Kontakt an einem internationalen Kongress hergestellt, und es habe alles seriös und vielversprechend gewirkt. Im Übrigen sei der Schaden rein hypothetisch, und soweit ein solcher erstellt werden könnte, werde der noch offene Anspruch im Betrag von CHF 55'000.00 (Honorar, Patentgebühren und sonstige Auslagen) entsprechend der als Beilage eingereichter Zusammenstellung zur Verrechnung gestellt.

Gleichzeitig erheben Kaul, Quappe & Partner Widerklage und stellen folgende Rechtsbegehren:

1. Es sei gerichtlich festzustellen, dass die Beklagte gegenüber Molch sowie der Lurch & Co. AG keine Verantwortlichkeit trifft.
2. Den Klägern sei gerichtlich und unter Androhung der Straffolgen gemäss Art. 292 StGB zu verbieten, in der Öffentlichkeit die Behauptung aufzustellen, sie habe den japanischen Korrespondenten Frog Ltd. einzig wegen versprochener Gegengeschäfte beauftragt.

Zur Begründung der Widerklage lassen Kaul, Quappe & Partner ausführen, sie hätten ein legitimes Interesse an definitiver Klärung des Streitfalles. Im Übrigen seien die Vorwürfe (auch wenn sie bisher bloss gegenüber dem Gericht erhoben worden seien) ehrverletzend, und es gelte daher sicherzustellen, dass dieses Urteil (wie auch immer es ausfalle) nicht verbreitet werden könne.

Molch und die Lurch & Co. AG meinen im Rahmen der Widerklageantwort, auch eine Teilklage bringe eine grundsätzliche Klärung der Haftungsfrage, weshalb ein Feststellungsinteresse fehle. Im Übrigen liege es im öffentlichen Interesse, dass die Frage der Qualität von Dienstleistungen öffentlich diskutiert werde.

Das Parteiverhör bestätigte die bekannten Parteistandpunkte, brachte ansonsten jedoch keine neuen Erkenntnisse. Kaul, Quappe & Partner gaben einen Zeitungs Ausschnitt eines japanischen Fachblattes zu den Akten, worin ausgeführt wird, Frog. Ltd. gehöre in Japan zu den aufstrebenden Patentkanzleien.

Die von den Parteien angerufenen Zeugen konnten sich an nichts Entscheidrelevantes erinnern. Weitere Beweisanträge gab es keine. Die Parteien haben auf ihren zweiten Parteivortrag verzichtet.

Das Gericht hat beschlossen, den Entscheid mit Begründung zu eröffnen,

Aufgabe:

Redigieren Sie die Beweisverfügung und davon ausgehend das vollständige Urteil des von den Klägern zutreffend angerufenen Gerichtes.

Hinweise:

- Der Sachverhalt hat einen patentrechtlichen Hintergrund, doch spielt das Patentrecht für die Entscheidungsfindung des Gerichtes keine Rolle.
- Das Widerklagebegehren 2 ist ausschliesslich unter persönlichkeitschutzrechtlichen Gesichtspunkten zu beurteilen. Es wird nicht erwartet, dass auch lauterkeitsrechtliche Aspekte thematisiert werden.

Gesetzestexte:

OR, ZGB, ZPO, IPRG, EG ZSJ