

Patente im Konkursverfahren – einige praktische Hinweise

Christoph Mutti

Gegenstand der Konkursmasse können auch Patente oder Patentanmeldungen sein. Die Verwaltung, Sicherung und Verwertung dieser Immaterialgüterrechte ist mindestens teilweise mit Besonderheiten verbunden. Nachfolgend wird auf einige praktische Probleme eingegangen und es folgen Hinweise zu möglichen Vorgehensweisen bezüglich der Verwaltung und Pflege von sich in der Konkursmasse befindlichen Patenten.

Inhaltsübersicht

1. Einleitung
2. Inventarisierung und Patentrechtspflege
3. Streitigkeiten über die Zugehörigkeit eines Patents zur Masse
4. Verwertung

1. Einleitung [^]

[Rz 1] Der vorliegende Artikel setzt sich mit einigen praktischen Problemen im Zusammenhang mit Patenten im Konkursverfahren auseinander. Einzelne herausgegriffene Themen sollen etwas näher beleuchtet werden: so die Behandlung und Pflege eines sich in der Konkursmasse befindlichen Patents und die Frage der Aufrechterhaltung einzelner Schutzrechte. Es folgen einige Bemerkungen zum Vorgehen, wenn ein Dritter Anspruch auf Patente erhebt, schliesslich werden einige Hinweise zur Verwertung von Patenten im Konkurs gegeben. Die insbesondere unter Ziff. 2 erwähnten Vorgehensweisen sind als mögliche Entscheidungshilfen für die Konkursverwaltung zu verstehen.

[Rz 2] Selbstverständlich besteht kein Anspruch auf Vollständigkeit. Die vorliegende Publikation kann Fragen des Patentschutzes und des Schutzbereichs sowie prozessrechtliche Einzelfragen – namentlich die nach dem im Einzelfall zuständigen Gericht¹ – nicht behandeln.

2. Inventarisierung und Patentrechtspflege [^]

[Rz 3] Ein Patent wird gemäss Patentgesetz für neue gewerblich anwendbare Erfindungen erteilt². Eine eigentliche Definition des Patents findet sich im Gesetz nicht, nähere Ausführungen zu den einzelnen Grundvoraussetzungen (Erfindung, gewerbliche Anwendbarkeit und Neuheit) für die Erlangung eines entsprechenden Schutztitels finden sich beispielsweise auf der Homepage des Instituts für geistiges Eigentum³.

[Rz 4] Wie die anderen Aktiven sind auch die Patente nach Konkurseröffnung durch das Konkursamt bzw. die Konkursverwaltung ins Konkursinventar aufzunehmen. Bereits bei der Inventarisierung empfiehlt es sich, die Unterlagen zum bzw. zu den betreffenden Patenten sicherzustellen. Dazu gehören insbesondere die Patentschrift mit der Beschreibung der Erfindung, die Patenturkunde mit der Patentnummer des betreffenden Amts (z.B. Institut für geistiges Eigentum, Europäisches Patentamt, United States Patent and Trademark Office

usw.). Es gilt auch zu beachten, dass auch Patentanmeldungen – somit Erfindungen im Sinne des Patentgesetzes, bezüglich welcher das Verfahren zwecks Eintragung ins Patentregister noch läuft – zu inventarisieren sind, da auch Patentanmeldungen Werte darstellen und somit verwertbar sein können⁴. Unterlagen, Listen und weitere Dokumente sollten Aufschluss darüber geben, welche Patente in welchem Land in welchem Verfahrensstadium stehen (Anmeldungsverfahren zur Eintragung, eingetragenes Patent, allfällige hängige patentrechtliche Streitigkeiten usw.).

[Rz 5] Es geht in einem ersten Schritt mit anderen Worten darum, sich einen Überblick zu verschaffen und die Patentanmeldungen, Patente und deren Rechte möglichst umfassend zu dokumentieren. Oftmals werden die Patente durch ein Patentanwaltsbüro betreut. Für die Konkursverwaltung dürften die im Zusammenhang mit der Inventarisierung stehenden Arbeiten durch die Kontaktierung des Patentanwaltsbüros oftmals stark erleichtert werden: dieses wird über Art, Stand, allfällige laufende Verfahren im In- und Ausland usw. bezüglich jedes einzelnen Patents Auskunft geben können, zumal der Patentanwalt in der Regel die Korrespondenz der Patentämter erhalten dürfte. Die Konkursverwaltung kann sich so in effizienter Weise einen Überblick verschaffen und sich aufdatieren bzw. dokumentieren lassen.

[Rz 6] Die inventarisierten Patente und Patentanmeldungen sind, wie die anderen sich in der Konkursmasse befindlichen Aktiven auch, unter Wahrung der Gläubigerinteressen zu verwalten (vgl. Art. 240 [SchKG](#)). Für die Konkursverwaltung stellen sich in diesem Zusammenhang spezifische Fragen, da die einmal inventarisierten Werte nicht einfach bis zur Verwertung belassen werden können, sondern vielmehr gepflegt werden müssen.

[Rz 7] Man muss sich insbesondere bewusst sein, dass im Zusammenhang mit Anmeldungen von Patenten Fristen einzuhalten sind, und dass die periodisch von den Patentämtern im In- und Ausland erhobenen Gebühren fristgerecht zu begleichen sind, ansonsten werden die Patente verfallen bzw. keinen entsprechenden Schutz mehr geniessen⁵. Zudem kann es vorkommen, dass in einem laufenden, von der nun konkursiten Gesellschaft eingeleiteten, Patentanmeldungsverfahren ein Dritter ein Verfahren nach Patentgesetz angestrengt hat und die Konkursverwaltung zur Stellungnahme, zur Einreichung von weiteren Dokumenten und Rechtsschriften usw. in diesem Verfahren aufgefordert wird.

[Rz 8] Im Rahmen der Verwaltung kommt die Konkursverwaltung wohl nicht darum herum, zu entscheiden, welche Patente allenfalls in welchen Ländern mit entsprechenden Kostenfolgen aufrechterhalten und welche fallen gelassen werden sollen, welche laufenden Anmeldungen mit den damit verbundenen Aufwendungen weiterverfolgt werden sollen usw.

[Rz 9] Ein Patent oder eine Patentfamilie kann einen wirtschaftlich bedeutenden Wert auch im Konkurs darstellen, andererseits ist zu bedenken, dass die durch die Konkursmasse zu tragenden Gebühren und Auslagen von Patentämtern, die Aufwendungen der Patentanwaltsbüros usw. beträchtliche Ausmasse annehmen und die Konkursmasse mit der Zeit empfindlich belasten können.

[Rz 10] Die Konkursverwaltung wird die entsprechenden Entscheidungen fällen müssen. Bei der Beschaffung der Entscheidungsgrundlagen wird sie auf die Einschätzungen und Beurteilungen von Spezialisten bzw. Sachverständigen angewiesen sein. In diesem Zusammenhang kann die Konsultierung des mit den Patenten vertrauten Patentanwaltsbüros und des seinerzeit bei der nun konkursiten Unternehmung für die Patente Verantwortlichen Sinn machen. Diese dürften die Produkte und Patente des Unternehmens kennen und vermögen in der Regel einzuschätzen, welche Patente (immer noch) werthaltig sein dürften und deshalb aufrechterhalten werden sollten. Gestützt auf eine solche Beurteilung – welche vorzugsweise in schriftlicher Form vorgelegt werden sollte – kann die Konkursverwaltung den Auftrag zur Einleitung der notwendigen Schritte, zur Fristenverwaltung und Aufrechterhaltung des Patentschutzes erteilen und für die damit verbundenen Aufwendungen Dritter Kostengutsprache leisten. Ziel dieses Vorgehens ist die Aufrechterhaltung und Pflege der relevanten, nach objektiver Beurteilung nach wie vor werthaltigen und somit voraussichtlich auch verwertbaren, Patente.

[Rz 11] Unter Umständen rät der Patentanwalt bzw. Sachverständige auch, eines oder mehrere Patente fallen zu lassen. Dies kann beispielsweise dann der Fall sein, wenn ein Patent technisch überholt ist oder eng mit einem Produkt der nun konkursiten Unternehmung verbunden ist, welches als Folge der Einstellung des Betriebes nicht mehr hergestellt wird. Diesfalls macht es wohl wenig Sinn und dürfte kaum im Interesse der Konkursmasse bzw. der Konkursgläubiger liegen, für ein aller Voraussicht nach nahezu wertloses Patent den Schutz aufrechtzuerhalten und Gebühren usw. zu übernehmen. Erscheint die Einschätzung schwierig, ob ein Patent noch werthaltig sein könnte oder nicht, wird die Konkursverwaltung sich wohl eher für die Aufrechterhaltung des Schutzes entscheiden, gleichzeitig aber nach Möglichkeit für eine rasche Verwertung des betreffenden Patents besorgt sein. Für den Fall, dass ein Patent nicht aufrechterhalten wird, sollte den Gläubigern eine entsprechende Mitteilung gemacht und ihnen die Möglichkeit gegeben werden, für den Erwerb des betreffenden Patents selber ein Angebot zu unterbreiten.

[Rz 12] In der Praxis ist es schon vorgekommen, dass zwischen den Angaben der in Konkurs gefallenen Gesellschaft und den Registereinträgen Differenzen bestehen, beispielsweise erscheint eine Gesellschaft im Register noch als Inhaberin eines Patents, in der Patentübersichtsliste des Betriebs jedoch nicht mehr. Einer solchen Sachlage kann z. B. eine vor Konkurseröffnung vorgenommene Patentabtretung an einen Dritten zugrunde liegen, welche im Register nicht bzw. noch nicht vollzogen worden ist. Die Konkursverwaltung tut deshalb gut daran, sich bei den Sachverständigen, beim Patentanwalt oder allenfalls beim Patentamt nach allfälligen noch nicht in allen Teilen vollzogenen Abtretungen oder noch hängigen Geschäften zu erkundigen. Es sollte möglichst zu einem frühen Zeitpunkt eindeutig feststehen, welche Patente und Patentanmeldungen sich tatsächlich in der Konkursmasse befinden, damit nicht Verwaltungs- oder gar Verwertungshandlungen bezüglich Patenten vorgenommen werden, bei welchen sich später herausstellt, dass Dritte bessere Rechte daran haben.

3. Streitigkeiten über die Zugehörigkeit eines Patents zur Masse [^]

[Rz 13] In diesem Abschnitt werden einige Ausführungen zu den im Rahmen eines

Konkursverfahrens sich allenfalls ergebenden spezifischen Streitigkeiten im Zusammenhang mit Patenten gemacht. Es geht dabei um Auseinandersetzungen darüber, ob ein Patent zur Konkursmasse gehört und somit im Konkursverfahren verwertet werden kann oder nicht.

[Rz 14] Zur Beurteilung dieser Frage kommt es ganz grundsätzlich darauf an, ob die Konkursmasse im Zeitpunkt der Konkurseröffnung den ausschliesslichen Gewahrsam an einem bestimmten Vermögenswert hatte oder nicht⁶. Unter Gewahrsam ist die ausschliessliche tatsächliche Verfügungsgewalt über eine Sache zu verstehen⁷. Mit der Konkurseröffnung verliert der Schuldner die Verfügungsgewalt über sein Vermögen und die Konkursmasse erlangt den Gewahrsam daran⁸.

[Rz 15] An Patenten kann – wie an anderen Rechten auch – nicht Gewahrsam im engeren Sinne bestehen, es ist vielmehr nach der Wahrscheinlichkeit der besseren Berechtigung zu fragen. Die Patente sind – ähnlich wie Grundstücke – in einem öffentlichen Register eingetragen. Der im Register Eingetragene hat vermutungsweise das bessere Recht am betreffenden Patent als andere Dritte, die ihrerseits Ansprüche am Patent geltend machen⁹.

[Rz 16] Ist der Konkursit im Zeitpunkt 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 – natürlich unter der Annahme, dass Konkursverwaltung und Gläubiger diesen nicht anerkennen wollen – mittels Aussonderungsverfügung durch die Konkursverwaltung abzuweisen. Dem Eigentumsansprecher teilt die Konkursverwaltung somit in ihrer Verfügung mit entsprechender Begründung mit, dass sie den Eigentumsanspruch ablehne, gleichzeitig wird dem Drittsprecher eine Frist von 20 Tagen angesetzt, um beim zuständigen Gericht Aussonderungsklage zu erheben¹⁰. Dem Dritten wird somit in diesem Fall die Klägerrolle zugewiesen. Erhebt der Drittsprecher innert Frist Aussonderungsklage, so wird der Richter im laufenden Konkursverfahren darüber entscheiden, ob das betreffende Patent in der Konkursmasse verbleibt (bei Abweisung der Aussonderungsklage) oder nicht (bei Gutheissung 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 verwertet werden.

[Rz 17] Hat die Masse dagegen keinen Gewahrsam am Patent bzw. war im Zeitpunkt der Konkurseröffnung eben nicht der Schuldner als Berechtigter am Patent im Register eingetragen, so muss die Konkursmasse gegebenenfalls gegen den Dritten, welcher aufgrund des Registereintrags anscheinend die bessere Berechtigung hat, klagen¹¹. Es handelt sich dabei um eine sogenannte Admassierungsklage, mit welcher im Falle des Obsiegens der klägerischen Konkursverwaltung Vermögenswerte zur Konkursmasse gezogen werden können. Das Vorgehen und die Zuweisung der Kläger- und Beklagtenrolle richten sich somit nach den auch bei anderen Vermögenswerten zur Anwendung kommenden Regeln des Aussonderungs- und Admassierungsverfahrens im Konkurs.

4. Verwertung ^

[Rz 18] Die sich in der Konkursmasse befindlichen Patente sind durch die Konkursverwaltung zu verwerten. Dabei sind – wie bei der Verwertung anderer Aktiven auch – allfällige Pfandrechte zu beachten.

[Rz 19] Die Verwertung bzw. Abtretung des Patents dürfte üblicherweise auf dem Weg des freihändigen Verkaufs erfolgen. Die Konkursverwaltung erlässt eine sogenannte Freihandverkaufsverfügung, in welcher die Abtretungsbedingungen wie Bezeichnung der zur Abtretung gelangenden Patente oder Patentanmeldungen, Festsetzung und Tilgung des Abtretungspreises, Gewährleistungsbestimmungen, Vorbehalte wie Zustimmung der Konkursgläubiger zu dieser Verwertung usw. festgehalten sind. Klar geregelt werden sollte auch der Übergang von Nutzen und Schaden bzw. der Zeitpunkt, von dem an der Erwerber die Verantwortung für die rechtzeitige Vornahme der der Aufrechterhaltung der Patente dienenden Handlungen wie rechtzeitige Anmeldungen, Zahlung von Gebühren usw. trägt. Bei der Freihandverkaufsverfügung handelt es sich um einen hoheitlichen Akt der Konkursverwaltung¹², der Erwerber der Patente stimmt der Verfügung durch Mitunterzeichnung zu.

[Rz 20] Vor der Verwertung hat die Konkursverwaltung natürlich allfällige Ansprüche Dritter zu klären (vgl. vorstehende Ausführungen unter Ziff. 2 und 3). Zudem ist darauf zu achten, dass die zur freihändigen Verwertung gelangenden Patente in der Verfügung genau und unmissverständlich bezeichnet werden. Unklare oder mehrdeutige Angaben, welche eine Individualisierung der betreffenden Patente nicht ermöglichen, können die Nichtigkeit der Freihandverkaufsverfügung zur Folge haben. Das Bundesgericht hat im Januar 2005 eine Freihandverkaufsverfügung betreffend Marken als nichtig erklärt, da die zur Abtretung gelangenden Verfügungsgegenstände nicht näher bezeichnet worden waren und eine Individualisierung daher nicht möglich war¹³. Dasselbe gilt auch bezüglich Patenten, es empfiehlt sich daher, die der Dokumentierung der Patente (vgl. vorstehende Ausführungen unter Ziff. 2) zu entnehmenden wichtigsten Registerangaben inklusive Registernummern in der Verfügung zu erwähnen bzw. auf eine entsprechende aussagekräftige Liste als Beilage und integrierender Bestandteil der Verfügung zu verweisen.

[Rz 21] Nach Abschluss der Freihandverkaufsverfügung werden im Rahmen des Vollzugs derselben bzw. im Zusammenhang mit der Anmeldung der Mutationen bei den betreffenden Patentämtern Formulare auszufüllen, Abtretungserklärungen abzugeben sein usw. In der Freihandverkaufsverfügung wird demzufolge mit Vorteil auch die Regelung festgehalten, dass der Erwerber der Patente die notwendigen Mutationen und Umschreibungen in den Registern zu veranlassen, die entsprechenden Erklärungen usw. vorzubereiten und alle damit verbundenen Kosten (wie Gebühren und Auslagen der Ämter und Patentanwaltsbüros, aber auch allfällige Auslagen der Konkursverwaltung für die Beglaubigung von Unterschriften auf Formularen usw.) zu übernehmen habe.

Christoph Mutti ist Partner bei der [Transliq AG](#) und Projektleiter in verschiedenen Konkurs- und Nachlassverfahren.

-
- ¹ Vgl. aber dazu Stieger Werner, Fallstricke beim Prozessieren im Immaterialgüterrecht – Beispiele aus der neueren zivilprozessualen Praxis, in zzz 9/2006, S. 39 ff.
- ² Art. 1 Abs. 1 PatG (Bundesgesetz über die Erfindungspatente, Patentgesetz, [SR 232.14](#)).
- ³ [www.ige.ch](#), Rubrik Patente.
- ⁴ Vgl. Art. 33 Abs. 2bis PatG, in welchem von der Übertragung des Patentgesuchs die Rede ist.
- ⁵ Vgl. Art. 15 Abs. 1 lit. b PatG, wonach ein Patent erlischt, wenn eine fällig gewordene Jahresgebühr nicht rechtzeitig bezahlt wird.
- ⁶ [BGE 122 III 436](#) vom 3. Dezember 1996.
- ⁷ [BGE 110 III 87](#) vom 1. Juni 1984, Erwägung 2.
- ⁸ Vgl. Art. 197 SchKG.
- ⁹ Vgl. [BGE 87 III 11](#) vom 25. Januar 1961 mit Hinweisen auf ältere Entscheide betr. Eintragungen in amtlichen Registern; Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Staehelin, Art. 107, N 14, wonach bei in öffentlichen Registern registrierten Rechten auf den Registereintrag abgestellt werden kann, da dieser den Anschein der besseren Berechtigung begründet.
- ¹⁰ Verfahren nach Art. 242 Abs. 1 und 2 SchKG.
- ¹¹ [BGE 110 III 87](#) vom 1. Juni 1984, Erwägung 2; Art. 242 Abs. 3 SchKG.
- ¹² S. auch [BGE 106 III 79](#) vom 1. Mai 1980 zur Rechtsnatur des Freihandverkaufs.
- ¹³ [BGE 131 III 237](#) vom 28. Januar 2005, wonach bei der Verwertung von registrierten Immaterialgüterrechten zur Individualisierung die Erwähnung der wichtigsten Registerangaben erforderlich ist.

Rechtsgebiet [SchKG](#)

Erschienen in [Jusletter 2. Juli 2007](#)

Zitiervorschlag Christoph Mutti, Patente im Konkursverfahren – einige praktische Hinweise, in: [Jusletter 2. Juli 2007](#) [Rz]