



S2016_005

Urteil vom 13. Juli 2016

Besetzung

Präsident Dr. iur. Dieter Brändle,
Richter Dr. sc. nat. Tobias Bremi (Referent),
Vizepräsident lic. iur., Dipl. Mikrotech.-Ing. ETH
Frank Schnyder,
Erste Gerichtsschreiberin lic. iur. Susanne Anderhalden

Verfahrensbeteiligte

A. AG,

vertreten durch die Rechtsanwälte Dr. iur. Andri Hess und
Dr. iur. Roman Baechler, patentanwaltlich beraten durch
Hans Rudolf Gachnang,

Klägerin

gegen

B. AG,

vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Stefan Kohler,

Beklagte

Gegenstand

Vorsorgliche Beweisführung / Beschreibung;
Fadenleiter

Das Bundespatentgericht zieht in Erwägung:

1.

Mit Eingabe vom 21. Juni 2016, eingegangen am 23. Juni 2016, stellte die Klägerin folgende Rechtsbegehren:

"1. Es sei bei der Zweigniederlassung der Gesuchsgegnerin eine Beschreibung der dort befindlichen Stickmaschine des Typs X durchzuführen:

Insbesondere sei festzustellen und genau zu beschreiben, inwiefern bei dieser Maschine – unter Bezugnahme auf Anhang A – der Fadenleiter (17) an jeder Stickstelle individuell ein- und ausschaltbar ist, insbesondere ob

- ein quer zu den Stickstellen verlaufender Fadenleiterlineal vorhanden ist, mit welchem der Fadenleiter (17) vor- und zurückbewegt werden kann,
- der Fadenleiter (17) über einen Hebel (63) und eine Kupplung (131) verfügt,
- für jede Stickstelle eine Schalteinrichtung vorhanden ist, die wenigstens eine Schaltstange und einen Antrieb umfasst,
- und mit dem Antrieb und der wenigstens einen Schaltstange wenigstens die Nadel und der Fadenleiter (17) gleichzeitig schaltbar sind.

2. Die Kosten seien einstweilen der Gesuchstellerin aufzuerlegen, unter Vorbehalt einer anderen Regelung im ordentlichen Verfahren."

und folgende Verfahrensanhträge:

"1. Die Beschreibung sei unverzüglich und ohne Anhörung der Gesuchsgegnerin anzuordnen und durchzuführen, jedenfalls aber vor dem 1. Juli 2016.

2. Den Rechtsvertretern der Gesuchstellerin sowie deren Patentanwalt sei zu gestatten, an der Beschreibung teilzunehmen.

3. Nötigenfalls seien die Rechtsvertreter der Gesuchstellerin sowie deren Patentanwalt gegenüber der Gesuchstellerin zur Verschwiegenheit über alle Wahrnehmungen anlässlich der Beschreibung zu verpflichten, wobei die Geheimhaltungsverpflichtung mit der gerichtlichen Zustellung der Beschreibung in dem Umfang endet, in dem das Gericht die Beschreibung gegenüber der Gesuchstellerin offenlegt."

2.

Gemäss den Ausführungen der Klägerin verletzt die Beklagte mit ihrer Maschine des Typs X mit individuell schaltbaren Fadenleitern, welche an der Fachmesse M., die vom xx. bis yy. 2015 in S. stattfand, ausgestellt worden war, mit grösster Wahrscheinlichkeit das von der Klägerin gehal-

tene europäische Patent EP 000 (Klagepatent). Im Vorfeld der Messe habe die Klägerin die Beklagte bereits darauf hingewiesen, dass die Klägerin der Meinung sei, dass die Maschine X das Klagepatent verletze, worauf die Beklagte reagiert habe mit der Aussage, die Stickmaschine X weise ein Merkmal des Klagepatents nicht auf. Auf die darauf erfolgten Klarstellungen der Klägerin hin, dass diese Sichtweise nicht zutreffend sei, habe sich die Beklagte nicht mehr gerührt.

Gemäss Merkmalsanalyse der Klägerin lässt sich Anspruch 1 in folgende Merkmale aufschlüsseln:

- M1: Stickmaschine, insbesondere Schiffstickmaschine, bei der ein beweglicher Fadenleiter als eines der Stichbildungsorgane dient,
 - M2: mit einer Reihe von einzeln ein- und ausschaltbaren Stickstellen,
 - M3: welche je einen individuellen, ein und ausschaltbaren Fadenleiter aufweisen,
 - M4: mit wenigstens einem Antriebsorgan mit beweglichen Linealen zum Betätigen von Stickorganen,
 - M5: und mit Kupplungsorganen an diesen Stickorganen, welche in Eingriff mit dem entsprechenden Lineal sein können,
 - M6: mit einem Schaltorgan zum gleichzeitigen Ein- und Ausschalten mehrerer Stickorgane einer Stickstelle,
- dadurch gekennzeichnet,
- M7 dass ein Fadenleiterlineal vorgesehen ist,
 - M8 dass der Fadenleiter einen Fadenleiterhebel und ein Kupplungsorgan aufweist,
 - M9 dass das Schaltorgan wenigstens eine Schaltstange und ein mit dieser verbundenes Organ zum Betätigen der Schaltstange, z.B. einen Zylinder oder Motor, aufweist,
 - M10 und dass mit dem einen Organ zum Betätigen der Schaltstange und der Schaltstange wenigstens die Nadel und der Fadenleiter gleichzeitig schaltbar sind.

Die Klägerin habe ihren Verdacht bisher nicht ausräumen können, weil ihr nicht bekannt sei, wohin die im November 2015 an der M. ausgestellte Stickmaschine des Typs X nach der Messe verbracht worden sei. Vor wenigen Tagen habe die Klägerin nun erfahren, dass die Beklagte am 1. Juli 2016 in T. einen Tag der offenen Tür veranstalten werde. Gemäss

der entsprechenden Einladung solle an diesem Tag eine Stickmaschine des Typs X gezeigt werden, welche über eine "individuelle, automatische Fadenleiterschaltung" verfüge. Da es sich bei der fraglichen X offenbar um ein Ausstellungsmodell handle, bestehe die Gefahr, dass die Maschine bereits in kurzer Zeit nicht mehr in der Schweiz sein werde. Aus diesem Grund ersuche die Klägerin das Gericht, noch vor dem 1. Juli 2016 eine Beschreibung i.S.v. Art. 77 Abs. 1 lit. b PatG der momentan in T. befindlichen Stickmaschine anzuordnen und durchzuführen. Die Beklagte solle dabei vorgängig nicht angehört werden, da die Durchführung der Beschreibung ansonsten vereitelt werden könnte.

3.

Mit Urteil vom 27. Juni 2016 wurde das Begehren gutgeheissen und es wurde eine Beschreibung bzw. Beweissicherung ohne vorgängige Anhörung der Beklagten angeordnet.

Im Urteil wurde festgehalten, dass anlässlich der Beschreibung im Sinne der Rechtsbegehren die tatsächliche Verwirklichung der Anspruchsmerkmale im Verletzungsgegenstand aufzunehmen sei, nämlich unter Verweis auf den bebilderten Anhang A wie folgt:

- ist M7 bei der X durch einen quer zu den Stickstellen verlaufenden Lineal verwirklicht, mit welcher der grosse Fadenleiter (17) vor- und zurückbewegt werden kann.
- ist M8 bei der X so verwirklicht, dass der grosse Fadenleiter (17) einen Hebel (63) sowie ein Kupplungsorgan (131) aufweist.
- ist M9 beim Verletzungsobjekt dadurch erfüllt, dass das Schaltorgan wenigstens eine Schaltstange sowie ein mit dieser verbundenes Organ zum Betätigen der Schaltstange, z.B. einen Zylinder, einen Motor oder ähnliches, aufweist.
- ist M10 bei der X so umgesetzt, dass mit dem einen Organ zur Betätigen der Schaltstange und der Schaltstange wenigstens die Nadel und der Fadenleiter (17) gleichzeitig schaltbar sind.

Wobei in Anhang A Folgendes wiedergegeben ist:

[Bild 1]

[Bild 2]

Die Beschreibung wurde am 28. Juni 2016 am Ort der Zweigniederlassung der Beklagten durchgeführt.

4.

Am 29. Juni 2016 wurde der Beklagten das Protokoll der Beschreibung zugestellt und ihr wurde Frist angesetzt, sich zum Protokoll, insbesondere betreffend Wahrung von Geschäftsgeheimnissen, und zum Begehren zu äussern.

Mit Eingabe vom 7. Juli 2016 erfolgte die Stellungnahme der Beklagten, wobei sie ein geschwärztes Protokoll einreichte. Dazu machte sie geltend, die Schwärzungen würden damit begründet, dass die auf den Fotos abgedeckten Teile der Maschine Fadenleiterführungselemente betreffen, die mit der – verfahrensgegenständlichen – Schaltung des Fadenleiters nichts zu tun hätten. Die abgedeckten Elemente stellten Geschäftsgeheimnisse der Beklagten dar. Das diesbezügliche Geheimhaltungsinteresse der Beklagten sei dadurch manifestiert, dass an der Maschine gut sichtbar ein Piktogramm "Fotografieren verboten" angebracht sei. Eine weitergehende Stellungnahme zum Gesuch erfolgte nicht.

5.

Die im Protokoll von der Beklagten ausgeschwärzten Stellen auf den Fotos 1 sowie 3-7 decken ausschliesslich den vorderen Bereich mit den vorderen Fadenleiterführungselementen an den Stickstellen und mit den vorderen Fadenleiterführungselementen unmittelbar hinter den Stickstellen ab. Die Bereiche betreffend Merkmale:

M7 (gibt es einen quer zu den Stickstellen verlaufenden Lineal, mit welchem der grosse Fadenleiter vor- und zurückbewegt werden kann),

M8 (verfügt der grosse Fadenleiter über einen Hebel sowie ein Kuppelungsorgan),

M9 (umfasst das Schaltorgan wenigstens eine Schaltstange sowie ein mit dieser verbundenes Organ zum Betätigen der Schaltstange, z.B. einen Zylinder, einen Motor oder ähnliches) und

M10 (sind mit einem Organ zur Betätigen der Schaltstange und der Schaltstange wenigstens die Nadel und der Fadenleiter gleichzeitig schaltbar),

d.h. jene Bereiche, zu welchen die Klägerin eine Beschreibung beantragt hatte, werden dadurch nicht tangiert, weder indirekt noch direkt.

Damit liegen die ausgeschwärtzten Bereiche ausserhalb des Umfangs der Beschreibung, weil sie mit der Schaltung des Fadenleiters nichts zu tun haben. Ferner ist das Geheimhaltungsinteresse der Beklagten nachvollziehbar angesichts der Hinweise auf der Maschine, dass Fotografieren verboten ist. Zudem ist nicht auszuschliessen, dass die Maschine seit ihrer öffentlichen Ausstellung in S. weiter verändert wurde.

Das Protokoll ist entsprechend der Klägerin nur in der geschwärtzten Fassung zuzustellen.

6.

Um der Beklagten die Möglichkeit einer Beschwerde zu geben, und diese nicht durch eine unmittelbare Übergabe des geschwärtzten Protokolls und der durch das Gericht lesbar gemachten Version an die Klägerin zu präjudizieren, wird das geschwärtzte Protokoll der Klägerin erst nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Entscheides zugestellt.

7.

Antragsgemäss sind die Kosten der Klägerin aufzuerlegen.¹ Die Gerichtsgebühr ist auf CHF 4'000.– festzusetzen (Art. 1 und 2 KR-PatGer) und mit dem Kostenvorschuss der Klägerin zu verrechnen (Art. 111 Abs. 1 ZPO). Der nicht beanspruchte Teil des Kostenvorschusses ist der Klägerin zurückzuerstatten.

Mangels eines entsprechenden Antrags ist der Beklagten keine Parteientschädigung zuzusprechen.²

¹ vgl. auch Fellmann, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Komm., Art. 158 N 37.

² Jenny, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Komm., Art. 105 N 6.

Das Bundespatentgericht erkennt:

1. In Erledigung des Verfahrens wird der Klägerin das gemäss den Erwägungen geschwärzte Protokoll vom 7. Juli 2016 zugestellt. Die Zustellung erfolgt nach Eintritt der Rechtskraft des Urteils.
2. Die Gerichtsgebühr wird festgesetzt auf CHF 4'000.–.
3. Die Kosten werden der Klägerin auferlegt und mit dem Kostenvorschuss der Klägerin verrechnet. Der nicht beanspruchte Teil des Kostenvorschusses wird der Klägerin zurückerstattet.
4. Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen.
5. Schriftliche Mitteilung an die Parteien sowie nach Eintritt der Rechtskraft an das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum, je gegen Empfangsbestätigung.

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in Zivilsachen geführt werden (Art. 72 ff., 90 ff. und 100 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Die Rechtschrift ist in einer Amtssprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie die beschwerdeführende Partei in Händen hat, beizulegen (vgl. Art. 42 BGG).

St. Gallen, 13. Juli 2016

Im Namen des Bundespatentgerichts

Präsident

Erste Gerichtsschreiberin

Dr. iur. Dieter Brändle

lic. iur. Susanne Anderhalden

Versand: 13.07.2016