



S2013_008

Urteil vom 30. August 2013

Besetzung

Präsident Dr. iur. Dieter Brändle,
Richter Dr. sc. nat. Tobias Bremi (Referent),
Richter Dr. phil. II, dipl. chem. Erich Wäckerlin
Erster Gerichtsschreiber lic. iur. Jakob Zellweger.

Verfahrensbeteiligte

A.
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Christian Hilti und pa-
tentanwaltlich beraten durch Dr. Alfred Köpf, beide Rentsch
Partner AG, Fraumünsterstrasse 9, 8001 Zürich,

Kläger

gegen

B.

Beklagte

Gegenstand

vorsorgliche Beweissicherung / genaue Beschreibung / vor-
sorgliche Beweisführung (Art. 158 ZPO / Art. 77 PatG)

Das Bundespatentgericht zieht in Erwägung,

1.

Mit Massnahmegesuch vom 31. Juli 2013, eingegangen am 2. August 2013, stellte der Kläger folgende Rechtsbegehren:

1) Es sei am Produktionsstandort der Beklagten frühestens ab der zweiten Augushälfte 2013 in Gegenwart des klägerischen Rechts- und Patentanwalts sowie des Klägers, vorzugsweise in einer Wochenmitte, zwecks vorsorglicher Beweissicherung ein Augenschein durchzuführen und bei den dort in Produktion befindlichen Muffenautomaten festzustellen,

1. dass die bei der Beklagten in Betrieb befindlichen Polyolefin-Muffenautomaten eine dem Aufmuffprozess nachgelagerte Nachkühl- und Pressstation aufweisen, in der die im Aufmuffprozess geformten Muffen-Zwischenprodukte einem Pressvorgang ausgesetzt werden und folgendes mittels Umfangmassband und Infrarotmessgerät zu messen:

2. die Temperatur eines erwärmten Rohrrohlings unmittelbar nach dem Verlassen der 2.Heizstation und vor der Aufmuffstation (Aussentemperatur und Innentemperatur);

3. die Temperatur eines Muffen-Zwischenprodukts unmittelbar nach dem Verlassen der Aufmuffstation (mittels Infrarotmessgerät);

4. der Durchmesser des Muffen-Zwischenprodukts unmittelbar nach dem Aufmuffvorgang;

5. die Temperatur der Muffe unmittelbar nach dem Pressvorgang und dem Verlassen der Nachkühl- und Pressstation (Aussentemperatur und Innentemperatur);

6. der Durchmesser der Nachkühl- und Pressstation (Innendurchmesser);

7. der Durchmesser der Muffe unmittelbar nach dem Pressvorgang in der Nachkühl- und Pressstation.

2) Es seien der Muffenproduktionsprozess und insbesondere der Nachkühl-/Pressvorgang sowie die Masse und Temperaturen gemäss Rechtsbegehren 1 zudem als vorsorgliche Massnahme in Form einer genauen Beschreibung festzuhalten.

3) Die vorsorgliche Beweissicherung gemäss Rechtsbegehren 1 sei gleichzeitig als vorsorgliche Beweisführung i.S. von Art. 158 Abs. 1 lit. b ZPO wegen Gefährdung der Beweismittel bzw. der Beweisführung und wegen Vorliegen eines schutzwürdigen Interesses des Klägers zu genehmigen.

4) Die Massnahmen gemäss Ziff. 1, 2 und 3 seien superprovisorisch, ohne Anhörung der Beklagten, zu verfügen.

5) Eventualiter, für den Fall, dass wider Erwarten anlässlich des superprovisorisch anberaumten Augenscheins kein Muffenautomat gemäss Rechtsbegehren 1) Ziff. 1 in Produktion sein sollte, seien die in schriftlicher, elektronischer oder anderer Form vorhandenen Einstellwerte / Parameter (analog den Massnahme-

beilagen 29 und 30) für mindestens zwei Rohrdimensionen mit üblichen Aussenumfängen zwischen 110 mm bis 250 mm x 4,2 - 7,7 mm gemäss B-Preisliste (Massnahmebeilage 6, S. 8) sicher zu stellen und der Herstellungsprozess sei bei zweiter Gelegenheit mit den festgehaltenen Einstellwerten durchzuführen und zu verifizieren; namentlich seien festzuhalten,

welche Einstellwerte / Parameter für welche Rohrdimension bei einem Muffenproduktionsprozess je nach Muffengrösse zur Anwendung gelangt (analog Massnahmebeilagen 29 und 30) und

standardmässig eingegeben werden oder eingegeben sind;

welches Polyethylen (PE-) oder / Polypropylen (PP-)Material zum Einsatz gelangt;

welche Masse die Werkzeuge in Abhängigkeit zur Rohrdimension haben.

6) Alles verbunden mit einem Rückforderungsanspruch der Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der Beklagten, unter Mitberücksichtigung des patentanwaltlichen Aufwands im Falle des Obsiegens im ordentlichen Verletzungs- bzw. Schadenersatz- / Gewinnherausgabeverfahren.

2.

Gemäss den Ausführungen des Klägers verletzt die Beklagte mit dem Betrieb des C.-Muffenautomaten, der von der Beklagten zum Verkauf angeboten wurde und noch bis ca. Ende 2013 in Betrieb sein soll, das Streitpatent EP xxx, das ein Verfahren zum Herstellen von Formteilen aus im warmen Zustand formbaren Kunststoffen betrifft. Der Kläger hält fest, dass es sich beim streitpatentgegenständlichen Muffen-Herstellungsverfahren um ein betriebsinternes Verfahren handle, weshalb aus dem bekannten Endprodukt (aufgemuffte Rohre aus Polyethylen [PE] und Polypropylen [PP]) nicht mit absoluter Sicherheit eruiert werden könne, ob es mit dem streitpatentgemässen "Nachkühl-" oder "Antischrumpfsystem" hergestellt worden sei, oder ob die "natürliche Schrumpfung" bei der Lagerung der Endprodukte zu den Endmassen geführt habe. Muffenautomaten könnten mit und ohne patentverletzende Nachkühl- oder Pressstation betrieben werden, wobei die Pressstation bzw. die Pressbacken innert 40 - 60 Minuten abgebaut werden könnten, so dass sie bei einem Augenschein nicht mehr sichtbar und beweisbar seien, wenn einem Verletzer vorweg eine Beweissicherungsmassnahme mitgeteilt würde.

3.

Der Kläger reicht ein Urteil des deutschen Bundesgerichtshofes vom 23. Juli 2009 (BGH-Urteil X) in Sachen D. gegen A. (Kläger im vorliegenden Verfahren) ein und hält fest, der Kläger (und dortige Nichtigkeitsbeklagte) habe das Streitpatent mit der Einschränkung verteidigt, "dass am Ende

von Anspruch 1 die Worte 'auf die gewünschten Endabmessungen gebracht werden' ersetzt werden durch 'unter die gewünschten Endabmessungen gebracht werden, so dass sie nach dem Pressvorgang die gewünschten Endabmessungen aufweisen', und in den Ansprüchen 2 und 3 auf diese geänderte Fassung Bezug genommen wird". Wie dem BGH-Urteil, Seite 2, entnommen werden kann, wurde EP xxx mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland teilweise für nichtig erklärt, dass Patentanspruch 1 folgende Fassung erhält, auf die sich die Patentansprüche 2 und 3 zurückbeziehen:

„Verfahren zum Herstellen von Formteilen aus im warmen Zustand formbaren Polyolefinen, wie Polyethylen und Polypropylen, bei dem das Kunststoffmaterial auf bzw. über seine eine bleibende Verformung zulassende Verformungstemperatur erwärmt, in diesem Zustand zu dem Formteil geformt und anschliessend unter diese Verformungstemperatur abgekühlt wird, dadurch gekennzeichnet, dass die Formteile im wenigstens auf die Verformungstemperatur erwärmten Zustand zu ein geringes Übermass gegenüber den gewünschten Endmassen aufweisenden Zwischenprodukten geformt und erst nach der Abkühlung unter die Verformungstemperatur in einem materialverdichtenden Pressvorgang unter die gewünschten Endabmessungen gebracht werden, sodass sie nach dem Pressvorgang die gewünschten Endabmessungen aufweisen.“

Nachdem der Kläger am 5. Juli 2013 beim eidgenössischen Amt für geistiges Eigentum (IGE) einen Antrag zum Teilverzicht durch Streichung einer Alternative und durch Aufnahme einer Einschränkung auf anderem Wege eingereicht hatte, teilte dieses mit Schreiben vom 31. Juli 2013 mit, dass der vorgelegte Patentanspruch 1 in der neuen Fassung angenommen werden könne und die Voraussetzungen gemäss Art. 24 Abs. 1 lit. c PatG erfüllt seien. Die Verzichtserklärung lautet wie folgt:

I. der bisherige unabhängige Patentanspruch 1 wird

i) durch Streichung der Alternative „Kunststoffen, insbesondere“, und
ii) durch Aufnahme der Formulierung „unter die gewünschten Endabmessungen gebracht werden, so dass sie nach dem Pressvorgang die gewünschten Endabmessungen aufweisen“ anstelle des Ausdrucks „auf die gewünschten Endabmessungen gebracht werden“ eingeschränkt, und erhält somit die folgende Fassung:

1. Verfahren zum Herstellen von Formteilen aus im warmen Zustand formbaren Polyolefinen, wie Polyethylen und Polypropylen, bei dem das Kunststoffmaterial auf bzw. über seine eine bleibende Verformung zulassende Verformungstemperatur erwärmt, in diesem Zustand zu dem Formteil geformt und anschliessend

unter diese Verformungstemperatur abgekühlt wird, dadurch gekennzeichnet, dass die Formteile im wenigstens auf die Verformungstemperatur erwärmten Zustand zu ein geringes Übermass gegenüber den gewünschten Endmassen aufweisenden Zwischenprodukten geformt und erst nach der Abkühlung unter die Verformungstemperatur in einem materialverdichtenden Pressvorgang unter die gewünschten Endabmessungen gebracht werden, so dass sie nach dem Pressvorgang die gewünschten Endabmessungen aufweisen.

II. die restlichen Ansprüche und ihre Rückbezüge in ihrer ursprünglichen Fassung beibehalten werden.

Soweit Teile der Beschreibung mit der Änderung des Anspruchs 1 nicht vereinbar sind, sollen sie als nicht vorhanden gelten.

Gemäss Mitteilung des IGE an den Kläger soll der Teilverzicht am 30. September 2013 veröffentlicht werden. Insgesamt hat somit der Kläger unter Hinweis auf das seinen Standpunkt stützende BGH-Urteil und den Bescheid des IGE glaubhaft dargetan, dass die vorgenommene Einschränkung des Streitpatents zulässig ist.

4.

Der Kläger hält fest, das Streitpatent laufe im Oktober 2013 ab. Er führt nachvollziehbar aus, dass ein Unterlassungsurteil aufgrund der kurzen Restlaufzeit des Patents nicht mehr zu erlangen sei. Er begründet ein bestehendes Rechtsschutzinteresse vorerst hinreichend mit dem Hinweis, dass er sich im ordentlichen Verfahren auf eine Feststellungsklage auf Verletzung und rückwirkenden Schadenersatz oder Gewinnherausgabe beschränken werde.

5.

Der Kläger beantragt in einer bestimmten Reihenfolge, wobei er ausführt, die Reihenfolge der Rechtsbegehren 1-3 sei bewusst gewählt worden, eine Beweissicherung gemäss Art. 77 Abs. 1 lit. a PatG, eine genaue Beschreibung gemäss Art. 77 Abs. 1 lit. b und Abs. 2 PatG und eine vorsorgliche Beweisführung gemäss Art. 158 ZPO. Wie der Kläger zu Recht ausführt, ist allen drei Massnahmen gemeinsam, dass eine drohende oder bestehende Verletzung glaubhaft gemacht werden muss.¹ Hier legt der Kläger glaubhaft dar, dass ein entsprechender Muffenautomat der C., welcher bei der E. im Einsatz sei, und auch der entsprechende C.-Muffenautomat das eingeschränkte Streitpatent verletzen würden.

¹ Vgl. BGE 138 III 76, E.2.4.2

6.

Der Kläger macht eine Gefährdung des Beweises bzw. eine drohende Beweisvereitelung gemäss Art. 77 Abs. 1 lit. a PatG bzw. einen nicht leicht wiedergutzumachenden Nachteil gemäss Art. 261 Abs. 1 ZPO hinreichend mit dem Hinweis glaubhaft, dass sich der Muffenautomat der Beklagten unterschiedlich betreiben lasse und dass effektiv nur durch die beantragten Massnahmen herausgefunden werden könne, wie dieser betrieben werde. Gemäss den glaubhaften Ausführungen des Klägers kann ein allfälliges patentverletzendes Handeln der Beklagten nicht aufgrund des Endprodukts abgeleitet werden, da dieses durch ein anderes Verfahren die erfindungsgemässen Eigenschaften erhalten kann, oder so aussortiert sein kann, dass nur die erfindungsgemässen Eigenschaften realisiert sind. Ferner legt der Kläger glaubhaft dar, dass Muffenautomaten, auch wenn sie die gleiche Typenbezeichnung haben, nicht immer identisch ausgestattet sind, sondern verschieden, insbesondere mit oder ohne hier relevante Nachkühl- oder Pressstation betrieben werden können. Damit ist eine Beweisgefährdung genügend dargetan, um eine Beschreibung bzw. vorsorgliche Beweissicherung zu veranlassen, wobei diese im Betrieb der Beklagten und überraschend, d.h. ohne vorgängige Information der Beklagten, stattzufinden hat, damit keine Änderungen an der Maschine und dem Verfahren vorgenommen werden können.

7.

Entgegen dem Vorbringen des Klägers kann nicht davon ausgegangen werden, es stelle sich hier die Frage der Offenbarung von Geschäftsgeheimnissen nicht, nachdem die Muffenmasse und die aufgrund des Materials (PP oder PE) vorgegebenen Temperaturen als solche keine Geschäftsgeheimnisse darstellen würden und der Nachkühl-/Antischumpf- oder Unterpressvorgang durch das Streitpatent veröffentlicht sei und damit zum Stand der Technik gehöre. Nachdem die Beschreibung bzw. Beweissicherung überraschend bei der Beklagten zu erfolgen hat, kann diese keine Massnahmen ergreifen, damit der Kläger nicht über das zu beschreibende Verfahren hinaus Einblick in allfällige Geschäftsgeheimnisse der Beklagten erhält. Der Kläger ist deshalb von der Teilnahme an der Beschreibung auszuschliessen (vgl. Art. 77 Abs. 3 PatG).

Ein Ausschluss des Rechtsanwaltes und des Patentanwaltes des Klägers erscheint indes nicht erforderlich, sofern die Parteivertreter respektive -berater gegenüber dem Kläger zur Verschwiegenheit gegenüber all ihrer Wahrnehmungen anlässlich der Beschreibung verpflichtet werden, wobei diese Geheimhaltungsverpflichtung erst mit der Zustellung der Beschrei-

bung an den Kläger endet, und zwar nur in dem Umfang, in welchem das Gericht die Beschreibung dem Kläger offen legt. Im Übrigen bleibt die Geheimhaltungspflicht bestehen. Dem Rechtsanwalt und dem Patentanwalt des Klägers – und nur diesen – ist entsprechend die Teilnahme an der Beschreibung frei zu stellen. Nehmen sie teil, gilt die angeführte Verschwiegenheitsverpflichtung, unter Androhung von Art. 292 StGB.²

8.

Die Beschreibung wird im Sinne von Art. 77 Abs. 4 PatG durchgeführt durch den Richter Dr. Tobias Bremi unter Mitwirkung des ersten Gerichtsschreibers Jakob Zellweger. Der Rechtsanwalt bzw. der Patentanwalt des Klägers haben dafür zu sorgen, dass die beanspruchte Beschreibung bzw. Beweissicherung technisch sachgerecht durchgeführt werden kann, indem sie alle für die Durchführung der beantragten Messungen erforderlichen Geräte zur Verfügung stellen und für deren sachgerechte Bedienung besorgt sind. Soweit nötig und beim Gericht wenigstens eine Woche vor dem Beschreibungstermin eingehend unter Angabe von Personalien und Qualifikationen beantragt, sind der Rechtsanwalt und der Patentanwalt des Klägers berechtigt, einen spezialisierten Techniker für die Durchführung der Beschreibung bzw. der Beweissicherung beizuziehen, wobei dieser unabhängig sein muss, der Verschwiegenheitsverpflichtung gemäss obenstehender Erwägung 7 untersteht und keinerlei Beziehungen zu den Parteien haben darf.

Die Beschreibung wird direkt vor Ort protokolliert, vor Ort ausgedruckt und der Beklagten sowie dem anwesenden Parteivertreter der Klägerin zur Kontrolle der Richtigkeit und Vollständigkeit zur Unterschrift vorgelegt.

Anschliessend wird die Beschreibung vom Gericht der Beklagten zur Stellungnahme zugestellt werden. Hier wird eine Frist angesetzt werden, in der Beschreibung enthaltene Geschäftsgeheimnisse, die der Gegenseite nicht offen gelegt werden dürfen, zu markieren und dies in jedem Einzelfall zu begründen (Art. 77 Abs. 5 PatG). Die Markierung ist vorzunehmen, indem auf einer Kopie der Beschreibung die entsprechenden Textstellen ausgeschwärzt werden.

Anschliessend wird das Gericht in Abwägung der Interessen der Parteien entscheiden, inwieweit der Kläger über das Ergebnis der Beschreibung bzw. Beweissicherung zu orientieren ist.

² Vgl. S2012_007, Entscheid vom 14.06.2012, E. 5

Das Bundespatentgericht erkennt:

1. Es wird eine Beschreibung bzw. Beweissicherung im Sinne der Erwägungen angeordnet. Die Beschreibung findet am 11. September 2013, ab 10.15 Uhr, am Produktionsstandort der Beklagten statt.
2. Der Kläger wird von der Teilnahme ausgeschlossen.
3. Der Rechtsanwalt und der Patentanwalt des Klägers sind gegenüber diesem zur Verschwiegenheit bezüglich all ihrer Wahrnehmungen anlässlich der Beschreibung verpflichtet, wobei diese Geheimhaltungsverpflichtung erst mit der Zustellung der Beschreibung an den Kläger endet, und nur in dem Umfang, in welchem das Gericht die Beschreibung dem Kläger offen legt. Im Übrigen bleibt die Geheimhaltungspflicht bestehen. Verletzung der Geheimhaltungspflicht würde als Ungehorsam gegen amtliche Verfügungen im Sinne von Art. 292 StGB mit Busse bestraft.
4. Der Rechtsanwalt und der Patentanwalt des Klägers sind, sofern rechtzeitig beantragt, berechtigt, zur Durchführung der Beschreibung bzw. Beweissicherung einen unabhängigen Techniker beizuziehen, wobei dieser den Verpflichtungen gemäss Ziff. 3 hiervor untersteht und ausdrücklich darauf hingewiesen wird, dass eine Verletzung der Geheimhaltungspflicht als Ungehorsam gegen amtliche Verfügungen im Sinne von Art. 292 StGB mit Busse bestraft würde.

Dieses Urteil geht an:

- Rechtsanwalt Dr. Christian Hilti (mit Gerichtsurkunde)
- B. (überbracht anlässlich der Beschreibung bzw. Beweiserhebung)

St. Gallen, 30. August 2013

Im Namen des Bundespatentgerichts

Präsident

Gerichtsschreiber

Dr. iur. Dieter Brändle

lic. iur. Jakob Zellweger

Versand: 30. August 2013