



S2018_001

Urteil vom 23. Mai 2018

Besetzung

Instruktionsrichter Dr. iur., Dipl. El.-Ing. ETH Rudolf Rentsch,
Richter Dipl. El.-Ing. ETH Peter Rigling (Referent),
Richter lic. iur., Dipl. Mikrotech.-Ing. ETH Frank Schnyder,
Erste Gerichtsschreiberin lic. iur. Susanne Anderhalden

Verfahrensbeteiligte

Two-Way Media Ltd,

2042 Alpine Drive, US-80304 Boulder, Colorado,

vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Christoph Gasser,
BianchiSchwald GmbH, St. Annagasse 9, Postfach 1162,
8021 Zürich, patentanwaltlich beraten durch Christoph Mül-
ler, Hepp Wenger Ryffel AG, Friedtalweg 5, 9500 Wil,

Klägerin

gegen

1. **Swisscom (Schweiz) AG,**

Alte Tiefenaustrasse 6, 3050 Bern Swisscom,

2. **Swisscom AG,**

Alte Tiefenaustrasse 6, 3050 Bern Swisscom,

beide vertreten durch die Rechtsanwälte Dr. iur. Andri Hess,
und MLaw Thomas Spörri, Homburger AG, Prime Tower,
Hardstrasse 201, CH-8005 Zürich, beide patentanwaltlich
vertreten durch Andreas Detken und Andrea Rutz, Isler &
Pedrazzini AG, Giesshübelstrasse 451, Postfach 1772,
8027 Zürich

Beklagte

Gegenstand

Vorsorgliche Massnahmen / Beschreibung

Das Bundespatentgericht zieht in Erwägung:

1. Prozessgeschichte

1.1 Mit Eingabe vom 6. Februar 2018, stellte die Klägerin folgende Rechtsbegehren:

„1. Es sei in den analogen und digitalen Räumlichkeiten der Beklagten, insbesondere am Sitz der Beklagten (Alten Tiefenastrasse 6, 3050 Bern) und in der Zweigniederlassung Zürich, Pfingstweidstrasse 51, 8005 Zürich, eine genaue Beschreibung der dort befindlichen technischen und nutzerdatenbezogenen Infrastruktur (insbesondere im Hinblick auf die Auswertung von Daten zum Nutzerverhalten) sowie der technischen Dokumentation (insbesondere Beschreibung der Software für Server und Clients/TV Boxen) zu den Produkten Swisscom TV 1.0 und Swisscom TV 2.0 der Beklagten 1 und 2 durchzuführen:

Es sei insbesondere genau festzustellen und zu beschreiben

- inwiefern und in welchem Umfang von Set-Top-Boxen (TV Box) Informationen zu einem Server übermittelt und auf diesem verzeichnet wurden oder werden, welche die Auswahl und Lieferung eines ausgewählten Medienstroms betreffen, insbesondere

Informationen bezüglich

- des gewählten Medienstroms und dessen Lieferung,
- des Beginns der Zustellung des Medienstroms,
- der Beendigung der Zustellung des Medienstroms (durch Detektion der Beendigung des Weiterleitens einer kontinuierlichen Folge von einzelnen Informationsstücken, die dem Medienstrom mit einem vorgegebenen Programmplan entsprechen),
- des Benutzers, der der TV Box zugeordnet ist,
- des Systems bzw. der TV Box und deren Betriebsstatus, insb. der Version einer Medienwiedergabeeinrichtungsanwendung auf der TV Box,
- der Dauer des Stroms, der an die TV Box weitergeleitet wird (durch Ermitteln des Ausmasses des Medienstroms, der an die TV Box weitergeleitet wurde, nach der Beendigung des Weiterleitens des Medienstromes);

der Gesamtinformation darüber, welche Ströme von Paketen von welchen Benutzern empfangen wurden;

der Gesamtinformation über die Anzahl der TV Boxen, an die der gewählte Medienstrom zugestellt wurde;

der Information, die von einem Server verwendet wird, um die Zustellung des gewählten Medienstroms an die TV Box zu authentifizieren;

- inwiefern in Echtzeit Medienströme für kommerzielle Zwecke gemessen wurden oder werden und Information für kommerzielle

Zwecke protokolliert wird oder wurde (insb. mit Bezug auf die Lieferung des gewählten Medienstroms an die TV Box);

- inwiefern die TV Boxen ein computerlesbares Dauerspeichermedium aufweisen oder mit einem solchen verbunden sind;
- inwiefern die TV Boxen folgende Aktionen durchführen oder durchführten:
 - Registrieren, Anmelden und Abmelden eines Benutzers, der der TV Box zugeordnet ist,
 - Verwalten von Medien in einem Puffer auf der TV Box,
 - Einfügen anderer auf der TV Box gespeicherter Medien in den gewählten Medienstrom (insb. inwiefern eine erste Folge von einzelnen Informationsstücken, die zu einer ersten Zeit an die TV Box weitergeleitet werden, in der TV Box gespeichert wird und zu einer späteren Zeit in der TV Box die erste Folge von einzelnen Informationsstücken in eine zweite Folge von einzelnen Informationsstücken, die an die TV Box weitergeleitet werden, eingefügt wird)
 - Anfordern einer Liste anderer Server von einem Server,
 - Verarbeiten von Regiesignalen,
 - Übertragen einer Anforderung einer anderen Bitrate des gewählten Medienstroms an einen Server und Ändern der Bitrate des gewählten Medienstroms während der Lieferung des gewählten Medienstroms an die TV Box;
- inwiefern serverseitig
 - Benutzer, die TV Boxen zugeordnet sind, (i) registriert und/oder (ii) authentifiziert wurden oder werden,
 - ein oder mehrere Audio- oder Videoinformationsströme in einen oder mehrere Ströme von adressierten digitalen Paketen, die die Spezifikationen eines Netzkommunikationsprotokolls erfüllen, umgewandelt wurden oder werden,
 - Paketgrößen zur Beherrschung von Änderungen der Netzbedingungen dynamisch variiert wurden oder werden,
 - die Lieferung des gewählten Medienstroms an die TV Box als Antwort auf von der TV Box empfangene Wahlsignale gesteuert wird oder auf der Grundlage einer Überwachung der Lieferung des gewählten Medienstroms gesteuert wird,
 - der Betriebsstatus eines anderen Servers bestimmt wird,
 - ein Überwachen von Paketverlust oder Überlastung des Kommunikationsnetzes während der Lieferung des gewählten Medienstroms stattfindet,
 - die Überwachung der TV Box ein periodisches Senden von Ping-Befehlen an die TV Box zum Bestimmen des Betriebsstatus umfasst,
- inwiefern die Lieferung des gewählten Medienstroms über das Kommunikationsnetz an die TV Box angepasst wird auf der Grundlage von Faktoren wie:
 - der Version einer Medienwiedergabeanwendung auf der TV Box,

- der vorherrschenden Lastcharakteristik des Servers,
 - der Betriebscharakteristik oder Performancecharakteristiken des Kommunikationsnetzes,
 - der Konfiguration der TV Box,
 - der Fähigkeit der TV Box, den Medienstrom zu empfangen und abzuspielen,
 - der vorherrschenden Belastung des Medienservers;
- inwiefern Werbung in Abhängigkeit des mit der TV Box verknüpften Nutzers variiert wird;
 - inwiefern vor dem Weiterleiten des Medienstroms vom Medienserver an die TV Box ein Medienserver aus mehreren Medienservern ausgewählt wird;
 - inwiefern die Folge von einzelnen Informationsstücken von einer Vielzahl von Servern weitergeleitet wird, die skalierbar sind, sodass eine beliebige Anzahl von TV Boxen die Folge von einzelnen Informationsstücken empfangen kann;
 - inwiefern von einem Medienserver eine Anforderung zum Liefern des Medienstroms an die TV Box empfangen wird, welche ein Sicherheitstoken einschliesst, das anzeigt, dass die TV Box von einem vom Medienserver verschiedenen Server autorisiert wurde, den Medienstrom zu empfangen;
 - inwiefern der Medienserver ein Zwischenserver ist, der die Folge von einzelnen Stücken von Medieninformation von einer Quelle empfängt, wobei diese Quelle separat und verschieden vom Medienserver ist, und ein oder mehrere einzelne Stücke von Medieninformation von der Quelle durch den Medienserver empfangen werden, während der Medienserver die Folge von einzelnen Stücken von Medieninformation an die TV Box weiterleitet.
2. Es sei in den analogen und digitalen Räumlichkeiten der Beklagten, insbesondere am Sitz der Beklagten (Alten Tiefenastrasse 6, 3050 Bern) und in der Zweigniederlassung Zürich, Pfingstweidstrasse 51, 8005 Zürich, eine genaue Beschreibung der dort befindlichen technischen und nutzerdatenbezogenen Infrastruktur (insbesondere im Hinblick auf die Auswertung von Daten zum Nutzerverhalten) sowie der technischen Dokumentation (insbesondere Beschreibung der Software für Server und Endgeräte) zum Produkt TV Air (insbesondere auch für die Apps "TV Air", "Bluewin", "Swisscom TV" und "Swisscom TV 2.0" für mobile Endgeräte für Google Play/Android und itunes/Apple sowie für browserbasierten Betrieb) der Beklagten 1 und 2 durchzuführen:

Es sei insbesondere genau festzustellen und zu beschreiben

- inwiefern und in welchem Umfang von Endgeräten (wie Mobiltelefonen, Computern, Tablets) Informationen zu einem Server übermittelt und auf diesem verzeichnet wurden oder werden, welche die Auswahl und Lieferung eines ausgewählten Medienstroms betreffen, insbesondere Informationen bezüglich

- des gewählten Medienstroms und dessen Lieferung,
- des Beginns der Zustellung des Medienstroms,
- der Beendigung der Zustellung des Medienstroms (durch Detektion der Beendigung des Weiterleitens einer kontinuierlichen Folge von einzelnen Informationsstücken, die dem Medienstrom mit einem vorgegebenen Programmplan entsprechen),
- des Benutzers, der dem Endgerät zugeordnet ist,
- des Systems bzw. des Endgeräts und dessen Betriebsstatus, insb. der Version einer Medienwiedergabeeinrichtungsanwendung auf dem Endgerät,(
- der Dauer des Stroms, der an das Endgerät weitergeleitet wird (durch Ermitteln des Ausmasses des Medienstroms, der an das Endgerät weitergeleitet wurde, nach der Beendigung des Weiterleitens des Medienstromes);

der Gesamtinformation darüber, welche Ströme von Paketen von welchen Benutzern empfangen wurden;

der Gesamtinformation über die Anzahl der Endgeräte, an die der gewählte Medienstrom zugestellt wurde;

der Information, die von einem Server verwendet wird, um die Zustellung des gewählten Medienstroms an das Endgerät zu authentifizieren;

- inwiefern in Echtzeit Medienströme für kommerzielle Zwecke gemessen wurden oder werden und Information für kommerzielle Zwecke protokolliert wird oder wurde (insb. mit Bezug auf die Lieferung des gewählten Medienstroms an das Endgerät);
- inwiefern die Endgeräte folgende Aktionen durchführen oder durchführten:
 - Registrieren, Anmelden und Abmelden eines Benutzers, der dem Endgerät zugeordnet ist,
 - Verwalten von Medien in einem Puffer auf dem Endgerät,
 - Einfügen anderer auf dem Endgerät gespeicherter Medien in den gewählten Medienstrom (insb. inwiefern eine erste Folge von einzelnen Informationsstücken, die zu einer ersten Zeit an das Endgerät weitergeleitet werden, in dem Endgerät gespeichert wird und zu einer späteren Zeit in dem Endgerät die erste Folge von einzelnen Informationsstücken in eine zweite Folge von einzelnen Informationsstücken, die an das Endgerät weitergeleitet werden, eingefügt wird),
 - Anfordern einer Liste anderer Server von einem Server,
 - Verarbeiten von Regiesignalen,
 - Übertragen einer Anforderung einer anderen Bitrate des gewählten Medienstroms an einen Server und Ändern der Bitrate des gewählten Medienstroms während der Lieferung des gewählten Medienstroms an das Endgerät;
- inwiefern serverseitig
 - Benutzer, die Endgeräten zugeordnet sind, (i) registriert und/oder (ii) authentifiziert wurden oder werden,

- ein oder mehrere Audio- oder Videoinformationsströme in einen oder mehrere Ströme von adressierten digitalen Paketen, die die Spezifikationen eines Netzkommunikationsprotokolls erfüllen, umgewandelt wurden oder werden,
 - Paketgrößen zur Beherrschung von Änderungen der Netzbedingungen dynamisch variiert wurden oder werden,
 - die Lieferung des gewählten Medienstroms an das Endgerät als Antwort auf von dem Endgerät empfangene Wahlsignale gesteuert wird oder auf der Grundlage einer Überwachung der Lieferung des gewählten Medienstroms gesteuert wird,
 - der Betriebsstatus eines anderen Servers bestimmt wird,
 - ein Überwachen von Paketverlust oder Überlastung des Kommunikationsnetzes während der Lieferung des gewählten Medienstroms stattfindet,
 - die Überwachung der Endgeräte ein periodisches Senden von Ping-Befehlen an die Endgeräte zum Bestimmen des Betriebsstatus umfasst,
- inwiefern die Lieferung des gewählten Medienstroms über das Kommunikationsnetz an die Endgeräte angepasst wird auf der Grundlage von Faktoren wie:
 - der Version einer Medienwiedergabeanwendung auf dem Endgerät,
 - der vorherrschenden Lastcharakteristik des Servers,
 - der Betriebscharakteristik oder Performancecharakteristiken des Kommunikationsnetzes,
 - der Konfiguration des Endgerätes,
 - der Fähigkeit des Endgerätes, den Medienstrom zu empfangen und abzuspielen,
 - der vorherrschenden Belastung des Medienservers;
 - inwiefern Werbung in Abhängigkeit des mit dem Endgerät verknüpften Nutzers variiert wird;
 - inwiefern vor dem Weiterleiten des Medienstroms vom Medienserver an das Endgerät ein Medienserver aus mehreren Medienservern ausgewählt wird;
 - inwiefern die Folge von einzelnen Informationsstücken von einer Vielzahl von Servern weitergeleitet wird, die skalierbar sind, sodass eine beliebige Anzahl von Endgeräten die Folge von einzelnen Informationsstücken empfangen kann;
 - inwiefern von einem Medienserver eine Anforderung zum Liefern des Medienstroms an das Endgerät empfangen wird, welche ein Sicherheitstoken einschliesst, das anzeigt, dass das Endgerät von einem vom Medienserver verschiedenen Server autorisiert wurde, den Medienstrom zu empfangen;
 - inwiefern der Medienserver ein Zwischenserver ist, der die Folge von einzelnen Stücken von Medieninformation von einer Quelle empfängt, wobei diese Quelle separat und verschieden vom Medi-

enserver ist, und ein oder mehrere einzelne Stücke von Medieninformation von der Quelle durch den Medienserver empfangen werden, während der Medienserver die Folge von einzelnen Stücken von Medieninformation an das Endgerät weiterleitet.

3. Die Kosten seien unter Vorbehalt einer anderen Regelung im ordentlichen Verfahren vorläufig der Klägerin aufzuerlegen.“

1.2 Die Stellungnahme der Beklagten erfolgte mit Eingabe vom 16. März 2018, womit diese folgende Anträge stellte:

- „1. Das Gesuch um genaue Beschreibung vom 6. Februar 2018 sei abzuweisen;
2. Eventualiter sei den Gesuchsbegehren 1 und 2 nur in folgendem Umfang stattzugeben:

„1. Es sei in den analogen Räumlichkeiten der Beklagten 1 am Sitz der Beklagten 1 (Alte Tiefenastrasse 6, 3050 Bern) und in der Zweigniederlassung Zürich, Pfingstweidstrasse 51, 8005 Zürich, eine genaue Beschreibung der dort befindlichen technischen Infrastruktur in Hinblick auf die Auswertung von Daten zum Nutzerverhalten zum Produkt Swisscom TV 2.0 der Beklagten 1 im Zeitraum vor dem 8. Mai 2017 durchzuführen.

Konkret sei genau festzustellen und zu beschreiben,

- inwiefern und in welchem Umfang im Zeitraum vor dem 8. Mai 2017 von Set-Top-Boxen (TV Box) Informationen zu einem Server übermittelt und auf diesem verzeichnet wurden, welche die Auswahl und Lieferung eines ausgewählten Medienstroms betreffen, konkret Informationen bezüglich
 - des gewählten Medienstroms und dessen Lieferung,
 - der Beendigung der Zustellung des Medienstroms (durch Detektion der Beendigung des Weiterleitens einer kontinuierlichen Folge von einzelnen Informationsstücken, die dem Medienstrom mit einem vorgegebenen Programmplan entsprechen),
 - des Benutzers, der der TV Box zugeordnet ist,
 - des Systems bzw. der TV Box und dessen Betriebsstatus, einschliesslich der Version einer Medienwiedergabeeinrichtung auf der TV Box,
 - der Dauer des Stroms, der an die TV Box weitergeleitet wird (durch Ermitteln des Ausmasses des Medienstroms, der an das

Endgerätweitergeleitet wurde, nach der Beendigung des Weiterleitens des Medienstroms);

der Gesamtinformation darüber, welche Ströme von Paketen von welchen Benutzern empfangen wurden;

der Gesamtinformation über die Anzahl der TV Boxen, an die der gewählte Medienstrom zugestellt wurde;

der Information, die von einem Server verwendet wird, um die Zustellung des gewählten Medienstroms an die TV Box zu authentifizieren;

- inwiefern im Zeitraum vor dem 8. Mai 2017 in Echtzeit Medienströme für kommerzielle Zwecke gemessen wurden und Information für kommerzielle Zwecke protokolliert wurde (konkret mit Bezug auf die Lieferung desgewählten Medienstroms an die TV Box);
- inwiefern im Zeitraum vor dem 8. Mai 2017 die TV Boxen folgende Aktionen durchführten:
 - Registrieren, Anmelden und Abmelden eines Benutzers, der der TV Box zugeordnet ist,
- inwiefern im Zeitraum vor dem 8. Mai 2017 serverseitig
 - Benutzer, die TV Boxen zugeordnet sind, (i) registriert und/oder (ii) authentifiziert wurden,
 - die Lieferung des gewählten Medienstroms an die TV Box als Antwort auf von der TV Box empfangene Wahlsignale gesteuert wurde oder auf der Grundlage einer Überwachung der Lieferung des gewählten Medienstroms gesteuert wurde,
 - die Überwachung der TV Box ein periodisches Senden von Ping-Befehlen an die TV Box zum Bestimmen des Betriebsstatus umfasste.

2. Es sei in den analogen Räumlichkeiten der Beklagten 1 am Sitz der Beklagten 1 (Alte Tiefenastrasse 6, 3050 Bern) und in der Zweigniederlassung Zürich, Pfingstweidstrasse 51, 8005 Zürich, eine genaue Beschreibung der dort befindlichen technischen Infrastruktur in Hinblick auf die Auswertung von Daten zum Nutzerverhalten zum Produkt TV Air (konkret für die App "TV Air" für mobile Endgeräte mit dem Betriebssystem Android (Google) und OS (Apple) sowie für browserbasierten Betrieb) der Beklagten 1 im Zeitraum vor dem 8. Mai 2017 durchzuführen.

Konkret sei genau festzustellen und zu beschreiben,

- inwiefern und in welchem Umfang im Zeitraum vor dem 8. Mai 2017 von Endgeräten (wie Mobiltelefonen, Computern, Tablets) Informationen zu einem Server übermittelt und auf diesem verzeichnet wurden, welche die Auswahl und Lieferung eines ausgewählten Medienstroms betreffen, konkret

Informationen bezüglich

- des gewählten Medienstroms und dessen Lieferung,
- der Beendigung der Zustellung des Medienstroms (durch Detektion der Beendigung des Weiterleitens einer kontinuierlichen Folge von einzelnen Informationsstücken, die dem Medienstrom mit einem vorgegebenen Programmplan entsprechen),
- des Benutzers, der dem Endgerät zugeordnet ist,
- des Systems bzw. des Endgeräts und dessen Betriebsstatus, einschliesslich der Version einer Medienwiedergabeeinrichtungsanwendung auf dem Endgerät,
- der Dauer des Stroms, der an das Endgerät weitergeleitet wird (durch Ermitteln des Ausmasses des Medienstroms, der an das Endgerät weitergeleitet wurde, nach der Beendigung des Weiterleitens des Medienstroms);

der Gesamtinformation darüber, welche Ströme von Paketen von welchen Benutzern empfangen wurden;

der Gesamtinformation über die Anzahl der Endgeräte, an die der gewählte Medienstrom zugestellt wurde;

der Information, die von einem Server verwendet wird, um die Zustellung des gewählten Medienstroms an das Endgerät zu authentifizieren;

- inwiefern im Zeitraum vor dem 8. Mai 2017 in Echtzeit Medienströme für kommerzielle Zwecke gemessen wurden und Information für kommerzielle Zwecke protokolliert wurde (konkret mit Bezug auf die Lieferung desgewählten Medienstroms an das Endgerät);
- inwiefern im Zeitraum vor dem 8. Mai 2017 die Endgeräte folgende Aktionen durchführten:
 - Registrieren, Anmelden und Abmelden eines Benutzers, der dem Endgerät zugeordnet ist,
- inwiefern im Zeitraum vor dem 8. Mai 2017 serverseitig

- Benutzer, die Endgeräten zugeordnet sind, (i) registriert und/oder (ii) authentifiziert wurden,
 - die Lieferung des gewählten Medienstroms an das Endgerät als Antwort auf von dem Endgerät empfangene Wahlsignale gesteuert wurde oder auf der Grundlage einer Überwachung der Lieferung des gewählten Medienstroms gesteuert wurde,
 - die Überwachung des Endgeräts ein periodisches Senden von Ping-Befehlen an das Endgerät zum Bestimmen des Betriebsstatus umfasste.“
3. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen (zuzüglich der Auslagen für die mitwirkenden Patentanwälte) zu Lasten der Klägerin.“

1.3 Am 15. März 2018 reichte die Klägerin ihre Kostennoten ein.

1.4 Am 19. März 2018 reichten die Beklagten eine Noveneingabe ein.

1.5 Am 6. April 2018 nahmen die Beklagten zu den Kostennoten der Klägerin Stellung.

1.6 Mit Eingabe vom 9. April 2018 machte die Klägerin von ihrem unbedingten Replikrecht Gebrauch.

1.7 Am 18. April 2018 äusserte sich die Klägerin im Rahmen des Replikrechts noch zur Stellungnahme der Beklagten vom 6. April 2018.

2. Prozessuales

2.1 Die Klägerin ist ein Unternehmen mit Sitz in den USA, die Beklagten sind schweizerische Aktiengesellschaften mit Sitz in der Schweiz. Der Klage liegt ein internationaler Sachverhalt zu Grunde. Gemäss Art. 2 Abs. 1 LugÜ, Art. 109 IPRG sowie Art. 26 Abs. 1 lit. b PatGG ist die Zuständigkeit des Bundespatentgerichts gegeben, wobei die Sache unter Schweizer Recht zu beurteilen ist (Art. 110 IPRG).

2.2 Der Einzelrichter kann in Dreierbesetzung entscheiden, wenn es die rechtlichen oder tatsächlichen Verhältnisse erfordern (Art. 23 Abs. 3 PatGG).

3. Sachverhalt, Ausgangslage

3.1 Die Klägerin ist eingetragene Inhaberin des Schweizer Teils des europäischen Patents EP 2 323 333 B1 (nachfolgend Streitpatent 1) und des Schweizer Teils des europäischen Patents EP 2 278 775 B1 (nachfolgend Streitpatent 2).

Das Streitpatent 1 betrifft gemäss dem unabhängigen Anspruch 1 ein Verfahren zum Messen von Streaming-Daten und gemäss den beiden weiteren unabhängigen Ansprüchen 37 und 38 ein System und einen computerlesbaren Datenträger zum Durchführen eines solchen Verfahrens.

Das Streitpatent 2 betrifft gemäss dem ersten unabhängigen Anspruch 1 das Abspielen eines Medienstroms auf einem Client Computer und gemäss den beiden unabhängigen Ansprüchen 22 und 33 einen computerlesbaren Datenträger zum Durchführen eines solchen Verfahrens bzw. ein System zur Wiedergabe von Medien.

Die Klägerin bringt vor, die beiden Streitpatente würden sich allgemein auf die Kommunikation von Audio- oder Video-Inhalten über ein Netzwerk, wie das Internet, beziehen. Die Erfindungen würden insbesondere Verfahren und Erzeugnisse für die Bereitstellung von Audio- und/oder Video-Kommunikationsdienstleistungen in Echtzeit an eine Vielzahl von Nutzern betreffen. Für die effiziente Bereitstellung solcher Audio- und/oder Video-Kommunikationsdienstleistungen sei insbesondere die Gestaltung der Server-Architektur von zentraler Bedeutung. Diese Gestaltung verbessere die Servicequalität ebenso wie das fortlaufende Überwachen der Kommunikationsdienstleistungen.

Neben der Bereitstellung von Audio- und/oder Video-Kommunikationsdienstleistungen in Echtzeit an eine Vielzahl von Nutzern sind insbesondere kommerzielle Interessen von Bedeutung, die es einer Betreiberin erlauben, das Verhalten von Nutzern aufzuzeichnen und weiter zu verwenden, und zwar derart, dass aufgrund des Verhaltens eines Nutzers, der sich vorab registriert und authentifiziert hat, weitere Angebote unterbreiten zu können. Bei diesen weiteren Angeboten kann es sich um artverwandte Angebote handeln, die verglichen mit der Programmwahl eines Nutzers ähnlich gelagert sind. Entsprechend sind die Ansprüche u. a. auf einen kommerziellen Zweck gerichtet (Anspruch 1: „A method for metering real-time streaming media for commercial purposes“, Anspruch 37: „A system for me-

tering real-time streaming media for commercial purposes“ sowie Ansprüche 1 und 22, worin die entsprechenden Daten bereitgestellt werden für die Übertragung zu einem zentralen Server).

Gemäss der Klägerin würden die Beklagten seit dem Jahr 2006 internetbasiertes Fernsehen (IPTV) anbieten und damit weltweit zu den ersten Anbietern gehören. IPTV sei im Jahr 2006 unter dem Namen „Bluewin TV“ eingeführt und später unter dem Namen „Swisscom TV“ weiter betrieben worden. Der Dienst habe auf einer Zusammenarbeit zwischen Swisscom und Microsoft basiert, unter Verwendung des Microsoft Produktes „Mediaroom“, welches 2013 durch Ericsson übernommen worden sei.

Die Set-Top-Boxen für die erste Generation von Swisscom TV (nachfolgend Swisscom TV 1.0 genannt) seien mehrere Male überarbeitet und ausgetauscht worden. Für den Betrieb von Swisscom TV 1.0 hätten die Beklagten gemäss Angaben auf ihrer Website zum Download von Bedien- und Installationsanleitungen verschiedene Set-Top-Boxen verwendet.

Im Jahr 2014 hätten die Beklagten eine neue Generation von IPTV unter dem Namen „Swisscom TV 2.0“ eingeführt. Im Gegensatz zur Vorgängerversion basiere „Swisscom TV 2.0“ nicht mehr auf der Plattform „Mediaroom“, sondern auf einer Eigenentwicklung auf der Basis eines Android-Betriebssystems. Nachdem Swisscom TV 1.0 und Swisscom TV 2.0 von 2014 bis 2017 parallel betrieben und angeboten worden sei, sei im August 2017 die Einstellung von Swisscom TV 1.0 angekündigt worden.

Spätestens seit Dezember 2015 würden die Beklagten ausserdem einen sogenannten OTT (Over the Top) Dienst unter dem Namen „TV Air“ anbieten, der auf Computern oder auf mobilen Geräten wie Smartphones oder Tablets verwendbar sei.

Die Klägerin legt dar, dass gemäss ihrer Analyse die Beklagten mit ihren Produkten Swisscom TV (Swisscom TV 1.0, Swisscom TV 2.0, TV Air) die Streitpatente 1 und 2 verletzen würden, nämlich die Ansprüche 1, 37 und 38 von Streitpatent 1 sowie die Ansprüche 1, 22 und 33 von Streitpatent 2.

3.2 Die Beklagten wenden im Wesentlichen ein,

- dass die Rechtsbeständigkeit der Streitpatente nicht glaubhaft sei,
- dass die Beklagte 2 nicht operativ tätig sei und die betreffenden Swisscom TV-Angebote nicht betreibe,

- dass die Streitpatente im Mai 2017 abgelaufen seien und daher keine gegenwärtige oder drohende Verletzung gegeben sein könne,
- dass die Beschreibung von Software, wie beantragt, einer sinnlichen Wahrnehmung nicht zugänglich sei,
- dass Dokumentationen nicht Gegenstand einer Beschreibung sein könnten,
- dass der Ort der Beschreibung völlig ungenügend bezeichnet werde und einer fishing expedition gleichkäme,
- dass die Beschreibung ihr Ziel nicht erreichen könne,
- dass die Rechtsbegehren zu weit bzw. unklar gefasst seien und diesbezüglich keine hinreichende Konkretisierung bestehe,

3.3 Auf die Parteivorbringen ist nachfolgend nur insoweit näher einzugehen, als dies für die Entscheidungsfindung notwendig ist.

4. Beurteilung

4.1 Bei der Beschreibung gemäss Art. 77 Abs. 1 lit. b PatG handelt es sich um einen speziell geregelten gesetzlichen Anspruch im Sinne von Art. 158 Abs. 1 lit. a ZPO.

Die Beschreibung dient nicht nur der Beweissicherung, sondern kann auch der Beschaffung von Beweismitteln bzw. zur Abklärung der Prozessaussichten dienen, nicht aber einer Ausforschung oder allgemein-umfassenden Informationsbeschaffung.¹

Beantragt eine Partei eine Beschreibung gemäss Art. 77 Abs. 1 lit. b PatG, so hat sie glaubhaft zu machen, dass ein ihr zustehender Anspruch in Bezug auf die zu beschreibenden Vorrichtungen oder Verfahren verletzt ist oder eine Verletzung diesbezüglich zu befürchten ist (Art. 77 Abs. 2 PatG). Glaubhaft gemacht ist eine Behauptung, wenn der Richter sie überwiegend für wahr hält bzw. diese als begründet erscheint. Die Gegenpartei hat ihre Einreden oder Einwendungen ebenfalls nur glaubhaft zu machen. Glaubhaft gemacht ist eine Tatsache dann, wenn für deren Vorhandensein aufgrund objektiver Anhaltspunkte eine gewisse Wahrscheinlichkeit spricht, selbst wenn das Gericht noch mit der Möglichkeit rechnet, dass sie sich

¹ Vgl. Calame/Hess-Blumer/Stieger-Calame/Dorigo, Vorbemerkungen zu Art. 23 PatGG N 133 ff.

nicht verwirklicht haben könnte.² Ausserdem ist zu beachten, dass für Tatsachen, die mit dem vorsorglich abzunehmenden Beweismittel bewiesen werden sollen, keine eigentliche Glaubhaftmachung verlangt werden kann, aber substantiierte Behauptungen vorzubringen sind. Mit der blossen Behauptung eines Bedürfnisses, Beweis- und Prozessaussichten abzuklären, ist ein schutzwürdiges Interesse an einer vorsorglichen Beweisführung jedoch noch nicht hinreichend glaubhaft gemacht. Stellt das abzunehmende Beweismittel das einzige dar, mit dem die Gesuchstellerin ihren Anspruch beweisen kann, muss es genügen, dass sie das Vorliegen der anspruchsbegründenden Tatsachen lediglich substantiiert behauptet.³ Die Vorbringen sind diesfalls nicht nur in den Grundzügen, sondern die Einzeltatsachen berücksichtigend so umfassend und klar darzulegen, dass darüber Beweis abgenommen oder dagegen gegebenenfalls der Gegenbeweis angetreten werden kann. Ein globaler Verweis auf eingereichte Unterlagen genügt den Anforderungen an Behauptung und Substantiierung nicht.⁴ Das Beweisverfahren dient also nicht dazu, fehlende Behauptungen zu ersetzen oder zu ergänzen, sondern setzt solche vielmehr voraus.⁵

Das Verhältnismässigkeitsprinzip ist auch bei der Beschreibung zu wahren.⁶

4.2 Die Rechtbegehren der Klägerin betreffen mindestens teilweise Tatsachen, die der Klägerin auch ohne Gerichtsintervention zugänglich sind. Es wird von ihr jedoch nicht dargetan, weshalb für die Ermittlung dieser Tatsachen ein Einschreiten des Gerichts notwendig ist. Sodann scheinen z.B. die TV-Boxen (oder andere Endgeräte) und Medienstrom für die Kunden der Beklagten zugänglich zu sein. Es wurde von der Klägerin weder behauptet, dass ihr dieser Zugang von den Beklagten verweigert würde noch dargetan, dass sie die TV-Boxen (oder andere Endgeräte) oder Medienströme nicht auswerten könne und deshalb diesbezüglich eine Beschreibung gemäss Art. 77 PatG benötige. Somit ist fragwürdig, ob diesbezüglich ein Rechtsschutzinteresse an einer Beschreibung vorliegt (Art. 59 Abs. 2 lit. a ZPO). Insofern ist auf die entsprechenden Rechtsbegehren nicht einzutreten.

² BGE 140 III 610, E. 4.1 unter Verweis auf BGE 130 III 321, E. 3.3, BGer 5A_283/2016, E. 2.3.1, Urteil vom 23.08.2016; BGer 5A_142/2017, E. 4.1, Urteil vom 18.08.2017.

³ BGE 138 III 76 E. 2.4.2.; BGer 4A_338/2017, Urteil vom 24.11.2017, E. 2.1.

⁴ BGer 4A_427/2016 E.3.3, Urteil vom 28.11.2016, E. 3.3.

⁵ BGer 4A_338/2017, Urteil vom 24.11.2017, E. 2.1.

⁶ Johann Zürcher, DIKE-Komm-ZPO, Art. 158 N 16.

Selbst wenn man davon ausgehen würde, ein schutzwürdiges Interesse sei vorhanden, stellt sich – wie sich aus den folgenden Erwägungen ergibt – heraus, dass die Rechtsbegehren der Klägerin abzuweisen sind.

4.3 Rechtsbeständigkeit

Die Beklagten verweisen zunächst auf verschiedene ausländische Verfahren und machen geltend, dass diese die Rechtsbeständigkeit der Streitpatente ernsthaft in Frage stellen würden.

Dazu ist festzuhalten, dass noch keine einschlägige Entscheidung in einem ausländischen Parallelverfahren vorliegt. Die Verfahren in den USA betreffen nicht die Streitpatente selber. Die Beklagten räumen zudem selber ein, das Urteil des U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit (CAFC) erlaube keine direkten Rückschlüsse auf die Rechtsbeständigkeit der vorliegenden Streitpatente. Die Nichtigkeitsverfahren in Deutschland betreffen zwar die beiden parallelen deutschen Teile der Streitpatente und haben unbestritten dazu geführt, dass das Verletzungsverfahren der Klägerin am Landgericht Mannheim ausgesetzt wurde. Die näheren Umstände, insbesondere was zur Aussetzung des Verletzungsverfahrens geführt hat, sind aber nicht bekannt und auch hinsichtlich der tatsächlichen Gründe nicht substantiiert dargelegt. Schliesslich ist unbestritten, dass eine die Streitpatente betreffende Verletzungsklage in Spanien hängig ist, wo ebenfalls eine mangelnde Rechtsbeständigkeit geltend gemacht wurde. Aber mehr ist aus diesem Verfahren auch nicht bekannt und den Parteivorträgen auch nicht zu entnehmen. Eine materiell-inhaltlich begründete Auseinandersetzung zur Nichtigkeit der hier massgeblichen Streitpatente wird von den Beklagten nicht vorgetragen und eine solche ist daher nicht glaubhaft gemacht. Insbesondere wird von den Beklagten kein konkreter Sachverhalt mit Bezug auf einen relevanten Stand der Technik vorgetragen, der die Patentfähigkeit der Streitpatente in Frage stellen würde. Damit ist die Nichtigkeit der in diesem Verfahren zu beurteilenden Streitpatente 1 und 2 insgesamt nicht genügend glaubhaft gemacht und es ist aufgrund der Aktenlage von deren Rechtsbestand auszugehen.

4.4 Zur Frage der operativen Tätigkeit der Beklagten 2

Die Beklagten machen weiter geltend, die Beklagte 2 sei innerhalb des Swisscom Konzerns die Holdinggesellschaft. Sie übe keine operative Tätigkeit aus und betreibe nicht die den Gegenstand der beantragten Beschreibung bildenden Swisscom TV-Angebote. Swisscom TV werde von der Beklagten 1 betrieben.

Die Klägerin bestreitet dies nicht, sondern macht geltend, die Beklagte 2 stehe mindestens konzernrechtlich als Mittäterin in der Verantwortung.

Wenn die Beklagte 2 keine operative Tätigkeit ausübt und die fraglichen TV-Angebote nicht betreibt, dann erscheint deren Passivlegitimation für die beantragte Beschreibung in der Tat fraglich. Die Beklagten nehmen zu der Darstellung der Klägerin, wonach die Beklagte 2 als Anstifterin, Gehilfin oder Mittäterin ebenfalls für die behaupteten patentverletzenden Handlungen mitverantwortlich sei, nicht einlässlich Stellung. Allerdings kann die vorliegende Frage offen bleiben, da das Gesuch um Beschreibung – wie bereits erwähnt – abzuweisen sein wird.

4.5 Patentverletzung, Substantiierung/Glaubhaftmachung, Rechtsschutzinteresse

4.5.1 Die Streitpatente sind im Mai 2017 abgelaufen. Die Beklagten machen geltend, es sei vor diesem Hintergrund eindeutig, dass eine Patentverletzung nicht stattfinde und erst recht nicht drohen könne. Abgesehen davon könne der Ist-Zustand keinen Beweis für eine allfällig in der Vergangenheit begangene Patentverletzung liefern. Die Klägerin behaupte selber, dass Swisscom TV immer wieder verändert worden sei. Im heutigen Zeitpunkt mangle es der Klägerin an einem schutzwürdigen Interesse an einer Beschreibung hinsichtlich des gegenwärtigen Zustands, da vielmehr die Beschreibung eines historischen Zustandes erforderlich wäre.

Die Klägerin bringt dazu vor, der Wortlaut von Art. 77 Abs. 2 PatG „dass ein ihr zustehender Anspruch verletzt ist“ schliesse die genaue Beschreibung zur Klärung eines der Klägerin zustehenden Anspruchs auf monetären Ersatz gerade nicht aus.

Was die Zustandsänderungen betreffe, so könnten diese auch während der Patentlaufzeit auftreten. Es sei die Aufgabe der Klägerin und letztlich des Gerichts, aus dem Ergebnis der Beschreibung des Ist-Zustands die richtigen Schlüsse auf die Vergangenheit zu ziehen. Selbst wenn somit für die Patentlaufdauer von einer Glaubhaftmachung einer Patentverletzung namentlich der unabhängigen Patentansprüche auszugehen wäre, was vorliegend offen bleiben kann, obliegt es dem Antragsteller für eine Beschreibung nach Ablauf eines Patentbesitzes darzulegen, inwiefern die in Augenschein zu nehmenden Beschreibungsobjekte sich konkret auf die vergangene bzw. historische Patentverletzung beziehen und wie genau diese für eine Beweisführung geeignet wären.

4.5.2 Es ist richtig, dass der Patentinhaber auch nach Ablauf der Schutzdauer eines Patents Ansprüche aus dem Patent, namentlich finanzielle Ansprüche, geltend machen kann. Wenn eine Beschreibung auch dazu dienen kann, um Beweismittel zu beschaffen bzw. um die Prozessaussichten für Verletzungshandlungen während der Wirksamkeit bzw. der Gültigkeitsdauer eines Patents abzuklären (s. vorstehend Ziff. 4.1), dann muss sie grundsätzlich auch nach Erlöschen des Patents möglich sein. Der Wortlaut von Art. 77 Abs. 2 PatG kann demnach nicht so eng verstanden werden, wie dies die Beklagten tun und wie er im Wesentlichen noch dem Verständnis von Art. 77 aPatG entsprach.⁷ Im Gegenteil ist die neue Fassung von Art. 77 PatG nicht auf einen Unterlassungs- oder Beseitigungsanspruch beschränkt.⁸ Es genügt, wenn ein der Klägerin zustehender Anspruch verletzt ist. Demnach schliesst Art. 77 PatG die Anrufung eines bloss finanziellen Anspruches nicht aus.

Allerdings ist in diesem Fall – und darauf wollen die Beklagten wohl auch hinaus – der der Klägerin zustehende finanzielle Anspruch, resultierend aus einer in der Vergangenheit erfolgten Patentverletzung, zu substantiieren und glaubhaft zu machen. Zu Schaden, Widerrechtlichkeit und Kausalität eines konkreten Schadens äussert sich die Klägerin jedoch nicht; ein ihr zustehender finanzieller Anspruch wurde damit nicht einmal substantiiert behauptet. Behauptet die Klägerin keinen vollständigen Sachverhalt, der ihrem (finanziellen) Anspruch entspricht, können weder der fehlende Sachverhalt noch der darauf gestützte Anspruch glaubhaft erscheinen. Schon aus diesem Grund kann das Gesuch um genaue Beschreibung gemäss Art. 77 Abs. 2 PatG nicht gutgeheissen werden.

4.5.3 Wie erwähnt, ist ein Gesuch um Beschreibung nicht allein deshalb abzuweisen, weil der Patentschutz abgelaufen und das Patent erloschen ist. Jedoch ist ein Rechtsschutzinteresse an einer Beschreibung in diesem Fall nur dann ersichtlich, wenn in der Gegenwart ein Gegenstand beschrieben werden kann, der während der massgeblichen Patentlaufdauer bestanden hat.

Die beiden Streitpatente sind nun seit einem Jahr abgelaufen. Die Streitpatente betreffen ein technisches Gebiet, das sich laufend und schnell weiterentwickelt und sich entsprechend in relativ kurzer Zeit stark verändert; ein Jahr ist hier eine lange Zeit. Die Klägerin räumt selber ein, Zustandsänderungen könnten stets auch schon während der Patentlaufzeit auftreten.

⁷ BGE 114 II 435 E. 3.d).

⁸ Vgl. BBl 2008 455, 494.

Somit ist nicht ersichtlich, inwiefern der Ist-Zustand Rückschlüsse für eine allfällige Patentverletzung für die Zeit vor Mai 2017 oder noch deutlich früher zulassen soll. Die Klägerin macht dazu auch keinerlei Ausführungen. Es genügt im Rahmen der Substantiierung nicht, bloss auf die Möglichkeit hinzuweisen, „dass spätere Geschehensabläufe Rückschlüsse auf einen früheren Sachverhalt zulassen können“. Auch ist es nicht Sache des Gerichts, aus dem beschriebenen Ist-Zustand die „richtigen“ Schlüsse auf die Vergangenheit zu ziehen. Die Klägerin hätte vielmehr begründet vortragen können und müssen, dass bzw. inwiefern das heutige System der Beklagten dem damaligen System vor Ablauf der Patentschutzdauer entspricht bzw. inwiefern welcher heutige Sachverhalt welche Rückschlüsse auf das damalige System zulässt. Zudem hätte die Klägerin substantiiert vortragen müssen, mit welchen Hilfsmitteln bzw. mit welcher Methodik die Beschreibung vorgenommen werden soll (siehe dazu unten unter Ziff. 4.5.5).

4.5.4 Die Beklagten machen in diesem Zusammenhang unter Verweis auf punktuelle Lehrmeinungen weiter geltend, dass vorliegend zu beschreibende softwareimplementierte Prozesse einer sinnlichen Wahrnehmung nicht zugänglich seien, sodass bereits deswegen eine Beschreibung nicht möglich sei.

Die Klägerin wendet ein, es handle sich vorliegend um gespeicherte Informationen, welche angezeigt und betrachtet werden könnten. Der Begriff „sinnliche Wahrnehmung“ sei kein Tatbestandsmerkmal von Art. 77 Abs. 1 lit. b und Abs. 2 PatG.

4.5.5 Einer Beschreibung nach Art. 77 Abs. 1 lit. b PatG zugänglich ist alles, was im Rahmen eines Augenscheins technisch beschrieben werden kann. Wenn ein zu beschreibender Gegenstand nicht direkt sinnlich wahrnehmbar ist, was bei Computersoftware, bei chemischen Reaktionen oder Prozessen im Bereich der Mikroelektronik oder der Quantenphysik aber auch bei anderen Verfahrenstechniken regelmässig der Fall ist, dann bedarf es Hilfsmittel bzw. einer Methodik, um solche Prozesse beschreiben zu können.⁹ Beispielsweise ist es denkbar, dass bei einem Software-gesteuerten Prozess am Produkt, das durch den Software-gesteuerten Prozess erhalten oder hergestellt worden ist, Erkenntnisse über nicht direkt wahrnehmbare Software-Steuervorgänge erlangt werden können. Im Rahmen der Substantiierungslast (s. vorstehend Ziff. 4.1) ist Aufgabe des Gesuchstellers auf genaue Beschreibung – und nicht des Gerichts (vorbehältlich Art. 153 ZPO) –, Instruktionen zur Gewinnung dieser Erkenntnisse anzugeben,

⁹ BGE 121 V 150, E. 4.b).

damit ausgehend von den durch die genaue Beschreibung gewonnenen Erkenntnissen auf die Software-Steuervorgänge geschlossen werden kann.

Als einfaches hypothetisches Beispiel sei auf einen Herstellungsprozess verwiesen, bei dem ein Temperaturverlauf softwaregesteuert verändert wird. Durch Messen der Temperatur oder weiterer Parameter können Erkenntnisse über die Software-gesteuerten Abläufe erhalten werden. Es kann damit durchaus möglich sein, mittelbar durch Messungen auf die Funktion eines Softwareprogramms zu schliessen. Es sind jedoch in derartigen Fällen Hilfsmittel, Messbedingungen bzw. Methoden oder Zustandsgrössen vom Gesuchsteller auf genaue Beschreibung zu nennen, die es im Rahmen der beantragten Beschreibung erlauben, auf die Abläufe oder Prozesse, die durch Computersoftware realisiert sind, zu schliessen. Auch wenn also Computersoftware nicht direkt sinnlich wahrnehmbar ist, kann durch geeignete und substantiiert spezifizierte Wahl von Hilfsmitteln oder einer Methodik (Setup) die Funktion von Computersoftware indirekt ermittelt werden.

Der Argumentation der Beklagten, dass Software als „Gegenstand“ einer genauen Beschreibung nicht zugänglich sei, ist zwar – bei wörtlicher Betrachtung – zuzustimmen. Allerdings muss im Auge behalten werden, dass es nicht um die Software geht, sondern um deren Funktionsweise im Sinne von Verfahrensschritten.

Software in Form von Maschinensprache im unbearbeiteten Zustand ist für den Menschen nicht verständlich und demnach kann entsprechende Maschinensprache vom Richter (oder Gutachter) auch nicht ohne Hilfsmittel sinnvoll beschrieben werden. Weiter kann der Richter seine Prüfungsaufgabe gemäss Art. 77 Abs. 3 PatG (Schutz von Fabrikations- oder Geschäftsgeheimnissen) nur bezüglich ihm verständlichen Informationen wahrnehmen. Kann oder will der Antragssteller seiner diesbezüglichen Substantiierungslast nicht nachkommen, kann ihm das Gericht diese nicht abnehmen ohne die Dispositionsmaxime zu verletzen (Art. 55 Abs. 1 ZPO).

Wie die Beklagten richtig ausführen, lassen sich durch reines Betrachten der technischen Infrastruktur vor Ort die zu beschreibenden Sachverhalte nicht ermitteln. Demgegenüber macht die Klägerin richtigerweise geltend, dass eine Software Effekte hervorrufe, die sich beschreiben liessen. Auch geht die Aussage der Klägerin, dass „sich viele der streitpatentrelevanten Merkmale anhand der durch die Software erzeugten Wirkungen beschreiben“ liessen, in die richtige Richtung. Allerdings schweigt sich die Klägerin

darüber aus, wie bzw. mit welcher Methodik und in welchem Setup die durch die Software erzeugten Wirkungen vorliegend ermittelt werden können. Auch wenn beim technischen Fachrichter, der die Beschreibung vornimmt, von einem vernünftigen Mass an Mitdenken und proaktivem Vorgehen ausgegangen werden kann, so würde dieser Rahmen vorliegend bei weitem gesprengt. So kann es nicht Aufgabe des Gerichts bzw. des technischen Fachrichters sein, die Anordnung bzw. das Setup derart festzulegen, dass die durch die Software erzeugten Wirkungen bzw. Effekte beschrieben werden können. Die Klägerin hätte, um ihrer Substantiierungspflicht nachzukommen, mit ihrem Gesuch konkret angeben müssen, wie was wo genau beschrieben werden kann und soll bzw. welche angeblich gespeicherten Informationen wie angezeigt und betrachtet werden können. Das zu beurteilende Begehren um genaue Beschreibung enthält jedoch weder Angaben zu Hilfsmitteln noch zur Methodik, wie die Beschreibung vorgenommen werden soll. Wenn sich das Beschreibungsobjekt, wie dies vorliegend der Fall ist, nicht im Rahmen eines Augenscheins unmittelbar (sinnlich wahrnehmbar) betrachten lässt, erfordert ein Antrag auf eine Beschreibung gemäss Art. 77 Abs. 1 PatG die Angabe wie bzw. mit welchen Mitteln dieses Beschreibungsobjekt mit Blick auf die zu klärenden Merkmale beschreibbar wäre. Selbst wenn vorliegend von einer Glaubhaftmachung der Verletzung der unabhängigen Patentansprüche auszugehen wäre, müsste das Gesuch um Beschreibung mangels hinreichender Angaben zum Setup, Messbedingungen und Methodik zur Beschreibung der angegriffen Softwaretechnologien abgewiesen werden.

4.5.6 Weiter tragen die Beklagten vor, die Klägerin verlange in ihren Rechtsbegehren 1 und 2 u.a. die Beschreibung technischer Dokumentationen, was Art. 77 Abs. 1 lit. b PatG nicht vorsehe. Eine Dokumentation sei bereits eine Beschreibung und sie liefere keinen Beweis für den tatsächlichen Ist-Zustand eines zu beschreibenden Verfahrens oder Erzeugnisses.

Dazu führt die Klägerin aus, soweit eine Dokumentation nicht den Ist-Zustand beschreibe, sei sie für das Verständnis der Vergangenheit möglicherweise hilfreich. Es sei nicht die Dokumentation zu beschreiben, sondern die „Infrastruktur“ unter Bezugnahme auf die Dokumentation.

Es bleibt aufgrund der klägerischen Rechtsbegehren jedoch unklar, ob mittels der Beschreibung die physisch vorhandenen Anlagen („Infrastruktur“) umschrieben werden sollen, oder ob indirekt eine Einsicht oder etwa Abschriften der „technischen Dokumentation“ angestrebt sind. Auch hier ist unklar, was die Klägerin nun genau beschrieben haben will und es ist weder

Sache des Gerichts noch ist es ersichtlich notwendig, anlässlich der Beschreibung den Bezug zu irgendwelchen unspezifizierten Dokumentationen aufgrund abstrakt-allgemeiner Hinweise herzustellen. Auch ermangelt es den Rechtsbegehrensformulierungen, wie die Beklagten in RZ 48 ff. der Klageantwort rügen, aufgrund der dreifach kaskadierten „insbesondere“-Formulierungen in den Rechtsbegehren 1 und 2 („[...] insbesondere am Sitz der Beklagten“ [...] „sei insbesondere genau festzustellen und zu beschreiben“ [...] „inwiefern [...] insbesondere Informationen bezüglich [...]“) einer hinreichenden Konkretisierung des zu beschreibenden Sachverhalts, so dass das Auskunftsbegehren diesbezüglich zu weit gefasst ist.

4.5.7 Ferner machen die Beklagten geltend, die Verletzung der abhängigen Patentansprüche sei nicht substantiiert behauptet worden.

Nachdem das Gesuch um Beschreibung, wie dargelegt, abzuweisen ist, braucht dazu nicht näher eingegangen zu werden. Ergänzend kann jedoch darauf hingewiesen werden, dass die Argumentation der Klägerin, dass die Glaubhaftmachung der Verletzung von abhängigen Ansprüchen nicht erforderlich sei, da die Verletzung der unabhängigen Ansprüche glaubhaft gemacht sei, – wie die Beklagten zu Recht einwenden – logisch nicht zutreffend ist. So definieren abhängige Ansprüche einen engeren Gegenstand, d.h. eine spezifischere Ausführungsvariante, weshalb die gegenüber dem übergeordneten Anspruch zusätzlich vorhandenen Merkmale ebenfalls als glaubhaft verletzt untersucht werden müssen. Erst wenn alle Merkmale als glaubhaft verletzt angesehen werden, ist auch die Verletzung des jeweiligen abhängigen Anspruchs glaubhaft gemacht.

4.5.8 Gemäss den Beklagten bezeichne die Klägerin den Ort der Beschreibung völlig ungenügend. Die Angabe „analoge Räumlichkeiten“ umfasse die gesamten Räumlichkeiten am betreffenden Standort. Weiter erstrecke sich das Gesuch auf „digitale Räumlichkeiten“. Diese seien aber örtlich nicht eingrenzbar und lieferten damit dem Gericht keinerlei konkreten Hinweis auf das Objekt der Beschreibung.

Die Klägerin macht geltend, die Beklagten würden nicht bestreiten, dass sich in den Räumlichkeiten am Sitz der Beklagten sowie am Ort der Zweigniederlassung eine Maschine (Software- oder Speichersystem) befinde. Genaueres könne die Klägerin nicht wissen. Aufgrund der Mitwirkungspflicht der Beklagten hätten diese die Gerichtsdelegation zu den betroffenen Maschinen zu führen.

Unklare Rechtsbegehren sind nach Treu und Glauben auszulegen.¹⁰ Der Klägerin geht es um diejenigen physisch zugänglichen Räumlichkeiten, wo die von ihr beantragten zu beschreibenden Programme und Daten (in den entsprechenden Speichersystemen) gespeichert sein sollen. Insofern ist klar, welche „Räumlichkeiten“ gemeint sind. In diesem Zusammenhang ist eine Ausforschung nicht ersichtlich.

Fraglich ist jedoch, ob eine Glaubhaftmachung gegeben ist für eine Beschreibung in den Räumlichkeiten der Beklagten 2, da diese nach Ausführungen der Beklagten keine operative Tätigkeit ausübe, was im Grundsatz von der Klägerin auch nicht bestritten ist. In Anbetracht dessen, dass der Standort beider Beklagten an derselben Adresse und möglicherweise in denselben Räumlichkeiten liegt und da die Beschreibung wie dargelegt abzuweisen ist, kann offen bleiben, ob eine Beschreibung am Standort der Beklagten 2 durch die Klägerin hinreichend substantiiert wurde.

4.6 Zusammenfassung

Aufgrund der obigen Erwägungen kann zusammenfassend festgehalten werden, dass die Klägerin ihren Anspruch nicht genügend substantiiert bzw. nicht genügend glaubhaft gemacht hat. Insofern sind die Rechtsbegehren weitgehend unklar und zu wenig bestimmt oder gehen zu weit. Auch ist, wie oben bereits ausgeführt, ein Rechtsschutzinteresse an der Beschreibung nur ungenügend dargetan. Das Gesuch der Klägerin um genaue Beschreibung ist somit abzuweisen. Es braucht daher nicht auf die ergänzenden weiteren Vorbringen der Beklagten eingegangen zu werden.

Über den prozessualen Antrag Ziff. 1 der Klägerin wurde bereits in der Verfügung vom 15. Februar 2018 entschieden und die weiteren prozessualen Anträge Ziff. 2 und 3 werden ausgangsgemäss hinfällig.

5. Kosten- und Entschädigungsfolgen

Ausgangsgemäss wird die Klägerin kosten- und entschädigungspflichtig (Art. 106 ZPO). Die Gerichtsgebühr ist auf CHF 15'000.– festzusetzen und mit dem Kostenvorschuss zu verrechnen. Der nicht beanspruchte Anteil des Kostenvorschusses ist der Klägerin zurückzuerstatten.

¹⁰ Leuenberger, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Komm, Art. 221 N 38.

Die Beklagten machen eine Parteientschädigung von CHF 63'740.95 für die rechtsanwaltliche Vertretung sowie CHF 35'404.65 für die patentanwaltliche Beratung geltend. Die Klägerin bestreitet diese Beträge und macht geltend, die Parteientschädigung bestimme sich nach dem Gerichtstarif, wobei auch der patentanwaltlich bedingte Auslagenersatz angemessen zu kürzen sei.

Für die Bemessung der Parteientschädigung ist der entsprechende Tarif (KR-PatGer) massgebend. Ausgehend von einem Streitwert von CHF 140'000.– erscheint eine Entschädigung für die rechtsanwaltliche Vertretung von CHF 25'000.– als angemessen (Art. 4 i.V.m. Art. 5 KR-PatGer). Unter der Berücksichtigung, dass die Massnahmebegründung der Klägerin rund 85 Seiten mit über 50 Beilagen und ihre „Replik“-Eingabe nochmals rund 15 Seiten mit Beilagen umfasste, erscheint eine Kürzung gemäss Art. 6 KR-PatGer angesichts dieses Umfangs sowie der Tatsache, dass die Beschreibung zwei Streitpatente (an zwei verschiedenen Standorten) betrifft, nicht gerechtfertigt. Zu berücksichtigen ist aber auch, dass schliesslich keine Beschreibung stattfand, was nochmals einen erheblichen Aufwand für die Parteivertreter bedeutet hätte (Anwesenheit anlässlich der Beschreibung selber sowie der anschliessenden Sichtung des Protokolls).

Angesichts der Praxis des Bundespatentgerichts ist ohne Vorliegen besonderer Umstände auch die Entschädigung für die patentanwaltliche Beratung auf CHF 25'000.– festzusetzen (Art. 9 Abs. 2 i.V.m. Art. 3 lit. a KR-PatGer).¹¹

¹¹ Urteil des Bundespatentgerichts vom 10. Juni 2016 E. 5.5, O2012_043.

Das Bundespatentgericht erkennt:

1. Das Gesuch der Klägerin um Anordnung von vorsorglichen Massnahmen bzw. einer genauen Beschreibung wird abgewiesen, soweit darauf eingetreten wird.
2. Die Gerichtsgebühr wird festgesetzt auf CHF 15'000.–.
3. Die Kosten werden der Klägerin auferlegt und mit dem von ihr geleisteten Kostenvorschuss verrechnet. Der nicht beanspruchte Anteil des Kostenvorschusses wird der Klägerin zurückerstattet.
4. Die Klägerin wird verpflichtet, den Beklagten eine Parteientschädigung von CHF 50'000.– zu bezahlen.
5. Schriftliche Mitteilung an die Parteien, 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 Rechtsschrift 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, 23. Mai 2018

Im Namen des Bundespatentgerichts

Instruktionsrichter

Erste Gerichtsschreiberin

Dr. iur., Dipl. El.-Ing. ETH
Rudolf A. Rentsch

lic. iur. Susanne Anderhalden

Versand: