



S2021_003

Urteil vom 15. September 2021

Besetzung

Präsident Dr. iur. Mark Schweizer,
Erste Gerichtsschreiberin lic. iur. Susanne Anderhalden

Verfahrensbeteiligte

Tobler AG, Langenhagstrasse 48-52, 9424 Rheineck,
vertreten durch Rechtsanwalt Peter Widmer und Rechtsan-
wältin Simone Pacozzi-Lehmann, FMP Fuhrer Marbach &
Partner, Konsumstrasse 16 A, 3007 Bern, patentanwaltlich
beraten durch Susanna Ruder, Hepp Wenger Ryffel AG,
Friedtalweg 5, 9500 Wil,

Klägerin

gegen

Vijator Schweiz GmbH,
Gösgerstrasse 79, 5015 Erlinsbach,

Beklagte

Gegenstand

Gesuch um Erlass einer vorsorglichen Massnahme

Der Präsident zieht in Erwägung:

1.

Mit Eingabe vom 25. Mai 2021 ersuchte die Klägerin um Erlass vorsorglicher Massnahmen und stellte folgende Rechtsbegehren:

- «1. Der Beklagten sei unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1'000.00 für jeden Tag der Nichterfüllung nach Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens aber CHF 5'000.00 gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO sowie unter Androhung der Bestrafung der Organe der Beklagten mit Busse nach Art. 292 StGB vorsorglich und mit sofortiger Wirkung zu verbieten, in der Schweiz Vertikalrahmen unter der Typenbezeichnung WAS-M für Baugerüste anzubieten, zu bewerben, zu lagern und zu verkaufen bzw. in die Schweiz zu importieren, bei denen Diagonalstreben zwischen einer Horizontal- und zwei Vertikalstreben gemäss den nachstehenden Fotografien vorhanden sind:

S. 16 des Vijator-Katalogs, GB 7	Detail aus der Abbildung auf S. 16, GB 7	Abbildung eines Gerüstrahmens «Vijator», GB 12
 <p>The image shows a large, multi-story metal scaffolding structure (WAS-M) against a blue sky. The structure consists of vertical and horizontal beams forming a grid. The text 'WAS-M' is visible at the top left, and 'VIJATOR' is at the bottom center.</p>	 <p>A close-up view of the diagonal bracing system, showing a diagonal beam connecting a horizontal beam to a vertical beam, forming a triangular structure.</p>	 <p>A photograph of a complete vertical frame structure, showing two vertical beams connected by a horizontal beam at the top, forming a rectangular frame.</p>

und folgende Merkmale aufweisen:

- a. zwei Vertikalstreben und mindestens eine Horizontalstrebe, wobei die zwei Vertikalstreben in ihrem oberen Bereich durch eine obere Horizontalstrebe verbunden sind, wobei
 - i. die Längsachsen der Vertikalstreben eine Höhe des Vertikalrahmens bilden und
 - ii. die Horizontalstrebe eine Breite des Vertikalrahmens und

- iii. senkrecht zu Höhe und Breite eine Tiefe des Vertikalrahmens ausgebildet ist,
- b. wobei zwischen der oberen Horizontalstrebe und jeweils einer der beiden Vertikalstreben in Frontansicht eine Diagonalstrebe angeschweisst ist, und zwar jeweils mit einem Ende an der Horizontalstrebe und dem anderen Ende an je einer der Vertikalstreben;
- c. wobei die beiden Diagonalstreben je aus einem flachen Vierkanthohlrohr gefertigt sind, welches einen rechteckigen, aber nicht quadratischen Querschnitt aufweist und
- d. wobei diese Vierkanthohlrohre welche die Diagonalstreben bilden, eine im Querschnitt quer zur Längsachse des Vierkanthohlrohres längere Seite und senkrecht dazu eine kürze Seite aufweisen, wobei sich deren längere Seite entlang der Tiefe des Vertikalrahmens erstreckt.

Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der Beklagten, unter Mitberücksichtigung des patentanwaltlichen Aufwands der Klägerin.»

2.

Am 14. Juni 2021 stellte die Klägerin das Gesuch um Erlass superprovisorischer Massnahmen. Diesem Gesuch wurde mit Verfügung vom 16. Juni 2021 teilweise entsprochen.

3.

Mit Eingabe vom 28. Juni 2021 erfolgte die Massnahmeantwort, womit die Beklagte die folgenden Rechtsbegehren stellte:

- «1. Auf das Gesuch um Erlass vorsorglicher Massnahmen der Klägerin vom 25. Mai 2021 sei nicht einzutreten.
- 2. Eventualiter sei das Gesuch um Erlass vorsorglicher Massnahmen der Klägerin vom 25. Mai 2021 abzuweisen.
- 3. Die superprovisorische Verfügung des Bundespatentgerichts vom 16. Juni 2021 sei aufzuheben.
- 4. Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Klägerin.»

4.

Die Replik erfolgte am 21. Juli 2021, womit die Klägerin das Rechtsbegehren Ziff. 1 wie folgt änderte (Änderung unterstrichen hervorgehoben):

- «1. Der Beklagten sei unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1'000.00 für jeden Tag der Nichterfüllung nach Art. 343 Abs. 1

lit. c ZPO, mindestens aber CHF 5'000.00 gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO sowie unter Androhung der Bestrafung der Organe der Beklagten mit Busse nach Art. 292 StGB vorsorglich und mit sofortiger Wirkung zu verbieten, in der Schweiz Vertikalrahmen unter der Typenbezeichnung WAS-M für Baugerüste anzubieten, zu bewerben, zu lagern und zu verkaufen bzw. in die Schweiz zu importieren oder aus der Schweiz zu exportieren, bei denen Diagonalstreben zwischen einer Horizontal- und zwei Vertikalstreben gemäss den nachstehenden Fotografien vorhanden sind:

[...]»

5.

Die Duplik erfolgte mit Eingabe vom 25. August 2021 mit unveränderten Rechtsbegehren.

6.

Am 31. August 2021 teilte der Rechtsvertreter der Klägerin telefonisch mit, dass kein aussergerichtlicher Vergleich zwischen den Parteien zustande gekommen sei.

7.

Mit Schreiben vom 6. September 2021 teilte die damalige Rechtsvertreterin der Beklagten mit, dass sie die Interessen der Beklagten nicht weiter vertreten würde und reichte ihre Kostennote ein.

8.

Die Klägerin reichte ihrerseits keine ergänzende Kostennote ein.

9.

Mit Schreiben vom 13. September 2021 reichte der beklagtische Patentanwalt seine Kostennote ein.

Zuständigkeit

10.

Die Parteien, beides juristische Personen, haben ihren Sitz in der Schweiz. Die Zuständigkeit des Bundespatentgerichts ist gegeben (Art. 26. Abs. 1 lit. b i.V.m. lit. a PatGG).

Spruchkörper

11.

Der Einzelrichter entscheidet in Dreierbesetzung, wenn es die rechtlichen oder tatsächlichen Verhältnisse erfordern (Art. 23 Abs. 3 PatGG). Da vorliegend, wie nachfolgend zu zeigen sein wird, keine besonderen fachtechnischen Kenntnisse für die Beurteilung notwendig sind, entscheidet der Präsident als Einzelrichter.

Voraussetzungen für den Erlass vorsorglicher Massnahmen

12.

Das Gericht trifft gemäss Art. 77 PatG i.V.m. Art. 261 Abs. 1 ZPO die notwendigen vorsorglichen Massnahmen, wenn die gesuchstellende Partei glaubhaft macht, dass ein ihr zustehender Anspruch verletzt ist oder eine Verletzung zu befürchten ist (Art. 261 Abs. 1 lit. a ZPO) und ihr aus der Verletzung ein nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil droht (Art. 261 Abs. 1 lit. b ZPO).

13.

Glaubhaft gemacht ist eine Tatsachenbehauptung, wenn für deren Vorhandensein gewisse Elemente sprechen, selbst wenn das Gericht noch mit der Möglichkeit rechnet, dass sie sich nicht verwirklicht haben könnten.¹ Die Anforderungen an die Glaubhaftmachung hängen von der Schwere des verlangten vorsorglichen Eingriffs in die Handlungssphäre des Beklagten ab. Wenn die beantragten vorsorglichen Massnahmen die Beklagte schwer beeinträchtigen, sind die Anforderungen höher als wenn die Beklagte nur gering beeinträchtigt wird, was namentlich bei blossen Sicherungsmassnahmen der Fall ist.²

14.

Der Anspruch auf Erlass einer vorsorglichen Massnahme ist verwirkt, wenn der Kläger, nachdem er in der Lage ist, das Gesuch einzureichen, mit dessen Einreichung so lange zuwartet, dass ein ordentliches Verfahren, das er im frühesten möglichen Zeitpunkt eingeleitet hätte, eher abgeschlossen wäre als das (verspätet) eingeleitete Massnahmeverfahren (so genannte «relative Dringlichkeit»)³ Nach der Praxis des Bundespatentge-

¹ BGE 130 III 321 E. 3.3 (st. Rsp.).

² BPatGer, Urteil S2018_003 vom 24. August 2018, E. 7 – «chaudière miniature».

³ BGer, Urteil vom 6. Oktober 1981, E. 3, in: SMI 1983, 148 ff.; HGer ZH, ZR 1996 306 ff., 308 – «Leki-Skistöcke»; HGer AG, Urteil vom 19. Dezember

richts ist dies der Fall, wenn der Kläger mit der Geltendmachung mehr als 14 Monate von dem Zeitpunkt an, in dem ein ordentliches Verfahren hätte eingeleitet werden können, zuwartet.⁴

Drohende Rechtsverletzung

15.

Das Patent verschafft seinem Inhaber das Recht, anderen zu verbieten, die Erfindung gewerbmässig zu benutzen. Als Benützung gilt insbesondere auch die Ausfuhr sowie der Besitz zu diesem Zweck (Art. 8 Abs. 1 und 2 PatG).

16.

Die Beklagte anerkennt, dass die Klägerin Inhaberin des Schweizer Teils des europäischen Patents EP 2 881 521 B1 (nachfolgend «Streitpatent») ist, dass dieses rechtsbeständig ist und dass die von ihr eingeführten und teilweise verkauften Gerüststrahlen, d.h. die Vertikalrahmen WAS-M, unter den Patentanspruch 1 des Streitpatents fallen und sie somit durch Import, Lagerung und Verkauf der entsprechenden Gerüststrahlen das Streitpatent verletzt.

Die Beklagte bestreitet unter dem Titel «Rechtsschutzinteresse», dass weitere Verletzungshandlungen drohten. Der Kauf, Import und Verkauf der Vertikalrahmen durch die Beklagte sei in gutem Treu und Glauben erfolgt. Sobald sie Kenntnis vom Patent der Klägerin erlangt habe, mithin nach Zustellung des Gesuchs um Erlass vorsorglicher Massnahmen vom 25. Mai 2021, habe sie der Klägerin mitgeteilt, dass sie den Import, die Anbietung sowie den Verkauf der Vertikalrahmen umgehend gestoppt habe und auch die Lagerung der Rahmen einstellen werde. Damit sei belegt, dass die Beklagte den Forderungen der Klägerin, den Import, Export und Verkauf der Gerüststrahlen umgehend einzustellen, sofort ab Kenntnis des bestehenden Patentanspruchs der Klägerin nachgekommen sei.

Sie habe der Klägerin zudem mitgeteilt, dass sich in ihrem Lager noch wenige Gerüststrahlen befänden, die sie an die Lieferantin, die Vijator LTD (Serbija), retournieren oder vernichten lassen werde. Damit sei der Patentanspruch der Klägerin in Zukunft weder verletzt noch gefährdet.

2001, E. 5 – «Jet-Reactor», in: sic! 2002, 353 ff.; RÜETSCHI, Die Verwirkung des Anspruchs auf vorsorglichen Rechtsschutz durch Zeitablauf, sic! 2002, S. 416 ff., 422.

⁴ BPatGer, Urteil S2018_006 vom 8. Februar 2019, E. 13 – «Spiralfeder».

Demgegenüber macht die Klägerin geltend, dass diese Behauptungen der Beklagten im eklatanten Widerspruch zu ihrer aktuellen Website unter <https://vijator.ch> stünden: Denn trotz ihrer Beteuerung, das patentverletzende Gerüstsystem WAS-M aus ihrem Angebot entfernt zu haben, werde dieses dort nach wie vor angeboten und beworben. Weiter stehe fest, dass die Beklagte bisher keine formelle, unbedingte und unbefristete Unterlassungs- und Beseitigungserklärung abgegeben habe. Dazu führe die Beklagte vielmehr aus, dass sie erst im Falle einer Gutheissung des Gesuchs um vorsorgliche Massnahmen durch das angerufene Gericht bereit wäre, schriftlich zu bestätigen, dass sie die Lagerung, den Import und den Verkauf der streitgegenständlichen Gerüststrahlen unterlassen werde.

17.

Hinweis auf eine drohende Rechtsverletzung kann sein, dass gleichartige Eingriffe in der Vergangenheit stattgefunden haben und eine Wiederholung zu befürchten ist. Wiederholungsgefahr kann regelmässig angenommen werden, wenn der Verletzer die Rechtswidrigkeit seines Verhaltens bestreitet. Das trifft etwa zu, wenn der Verletzer zwar im Hinblick auf den Prozess das beanstandete Verhalten eingestellt hat, in den Rechtsvorträgen aber nach wie vor sein Verhalten als rechtmässig verteidigt.⁵ Eine Wiederholungsgefahr entfällt in der Regel, wenn die Beklagte eine bedingungslose und unzweideutige Verzichts- bzw. Unterlassungserklärung abgibt und diese nicht als bloss prozesstaktisches Manöver erscheint.⁶

Mit Schreiben vom 9. Juni 2021 kündigt die Beklagte, nach Zustellung des Massnahmegesuchs und in diesem Zeitpunkt bereits patentanwaltlich beraten, der Klägerin an, die sich noch in ihrem Besitz befindlichen angegriffenen Ausführungsformen «baldmöglichst zu exportieren». Daraufhin wurde ihr die Ausfuhr superprovisorisch verboten.

In der nach der Verfügung betreffend superprovisorischer Massnahmen eingereichten Massnahmeantwort führt die Beklagte aus, dass sie dann schriftlich bestätigen bzw. sich verpflichten würde, dass sie Lagerung, Import und Verkauf der streitgegenständlichen Gerüststrahlen eingestellt habe und auch künftig unterlassen werde, wenn das Gericht es als notwendig erachte, entsprechende Verbote anzuordnen.

⁵ BGE 124 III 72 E. 2a – «Contra-Schmerz».

⁶ BPatGer, Urteil S2013_003 vom 12. Mai 2014, E. 4.2; sic! 2011, S. 509, 511.

Die Beklagte hat damit nach Zustellung des Massnahmegeesuchs an sie patentverletzende Handlungen (Ausfuhr) angekündigt und (mutmasslich) erst unterlassen, nachdem sie ihr gerichtlich verboten wurden. Sie hat bis heute keine bedingungslose Unterlassungserklärung abgegeben, sondern eine solche nur für den Fall, dass das Gericht Massnahme zu treffen beabsichtige, angekündigt.

Unter den Umständen hat die Klägerin glaubhaft gemacht, dass (weitere) patentverletzende Handlungen drohen.

Nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil

18.

Die Klägerin muss weiter glaubhaft machen, dass ihr aus der Verletzung ohne sofortigen Erlass der beantragten vorsorglichen Massnahme ein nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil droht (Art. 261 Abs. 1 lit. b ZPO).

In der Botschaft zur ZPO wird ausgeführt, jede Beeinträchtigung in der Ausübung absoluter Rechte bedeute einen nicht leicht wieder gutzumachenden Nachteil.⁷ Ein Schutzrecht verliert auch insofern an Wert, als Dritte dazu verleitet werden könnten, das dem Anschein nach nicht mehr durchgesetzte Schutzrecht ebenfalls zu verletzen.⁸

Der dem Patentinhaber oder seinen Lizenznehmern durch den Verkauf patentverletzender Erzeugnisse entstehende finanzielle Schaden lässt sich nur schwer rechtsgenügend beweisen. Es entspricht deshalb ständiger Rechtsprechung des Bundespatentgerichts, dass das Angebot eines substituierbaren Konkurrenzprodukts einen nicht leicht wiedergutzumachenden Nachteil i.S.v. Art. 261 Abs. 1 lit. b ZPO begründet.⁹

19.

Die Klägerin verweist zur Begründung des nicht leicht wiedergutzumachenden Nachteils im Wesentlichen auf diese Rechtsprechung.

⁷ Botschaft zur Schweizerischen ZPO vom 28. Juni 2006, BBl 2006 7354 Ziff. 5.19.

⁸ BGer, Urteil 4A_575/2018 vom 12. März 2019, E. 2.3.2, mit Hinweis auf HEINRICH, PatG/EPÜ, 3. Aufl. Bern 2018, Art. 77 N 60.

⁹ BPatGer, Urteil S2018_004 vom 22. Oktober 2018, E. 4.12; vom BGer in Urteil 4A_575/2018 vom 12. März 2019, E. 2.3.3, als zumindest nicht willkürlich beurteilt.

Die Beklagte bestreitet einen Nachteil mit dem Hinweis, sie habe sich nach Kenntnis des bestehenden Patents umgehend an die Klägerin gewandt und dieser eine aussergerichtliche Lösung vorgeschlagen, da es nie die Absicht der Beklagten gewesen sei, patentgeschützte Gerüstrahmen zu vertreiben, sie mithin keine Kenntnis davon gehabt habe. Aufgrund dessen habe die Beklagte den Import und Verkauf umgehend gestoppt. Bis heute habe die Beklagte die betroffenen Gerüstrahmen aus ihrem Produkteangebot entfernt und weder weitere Gerüstrahmen des betroffenen Typs importiert, geschweige denn verkauft. Die Beklagte werde auch künftig die Lagerung, den Import und den Verkauf unterlassen, was sie der Klägerin mitgeteilt habe. Damit drohe der Klägerin überhaupt kein Nachteil.

20.

Wie bereits erwähnt, hat die Beklagte bisher keine schriftliche bedingungslose und unzweideutige Verzichts- bzw. Unterlassungserklärung abgegeben (siehe vorne E. 17). Folglich kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Beklagten weitere patentverletzende Handlungen begeht (vgl. vorne E. 16). Damit droht der Klägerin ohne Erlass der beantragten vorsorglichen Massnahme ein nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil i.S.d. in E. 18 zitierten Rechtsprechung.

(Relative) Dringlichkeit

21.

Es wird von der Beklagten nicht bestritten, dass die Klägerin erst seit April 2021 Kenntnis von den patentverletzenden Gerüstrahmen und Handlungen der Beklagten habe. Folglich hat die Klägerin das vorliegende Massnahmegesuch weniger als 14 Monate seit Kenntnis der Verletzung eingereicht. Damit ist die relative Dringlichkeit ohne weiteres gegeben.

Verhältnismässigkeit

22.

Vorsorgliche Massnahmen müssen verhältnismässig in dem Sinne sein, dass der Inhalt der angeordneten Massnahme geeignet sein muss, den geltend gemachten Nachteil abzuwenden, und nicht weitergehen darf, als zur Abwendung des Nachteils unbedingt erforderlich ist («Verhältnismässigkeit im engeren Sinne»)¹⁰.

¹⁰ BPatGer, Urteil S2018_006 vom 8. Februar 2019, E. 49 – «Spiralfeder»; BSK ZPO-SPRECHER, Art. 261 N 112.

23.

Die Beklagte bestreitet die Verhältnismässigkeit mit dem Argument, dass sie den Patentanspruch umgehend anerkennt, sowohl Import als auch Verkauf umgehend eingestellt und die betroffenen Gerüststrahlen auch aus ihrem Angebot sowie aus dem Produkt-Katalog im Internet entfernt habe. Infolge dessen bedürfe es keines gerichtlichen Verbots. Folglich erweist sich die Anordnung vorsorglicher Massnahmen im vorliegenden Fall allgemein als nicht notwendig und damit als nicht verhältnismässig.

24.

Die Beklagte vermischt drohende Rechtsverletzung und Verhältnismässigkeit. Wie vorne unter E. 0 ausgeführt, hat die Klägerin glaubhaft gemacht, dass weitere Rechtsverletzungen drohen. Da die Beklagte geltend macht, sie würde für den Fall, dass das Gericht vorsorgliche Massnahmen zu treffen beabsichtige, eine entsprechende Unterlassungserklärung abgegeben, ist dieses Verbot nicht unverhältnismässig, denn es geht nicht über das hinaus, wozu die Beklagte sich zu verpflichten bereit ist.

Sicherheitsleistung**25.**

Weder die Klägerin noch die Beklagte sehen die Notwendigkeit, den Erlass der vorsorglichen Massnahmen von der Leistung einer Sicherheit gemäss Art. 264 Abs. 1 ZPO abhängig zu machen.

Vollstreckungsmassnahmen**26.**

Gemäss Art. 343 Abs. 1 ZPO kann eine Verpflichtung zum Tun, Unterlassen oder Dulden durch indirekten Zwang (Ordnungsbusse, Bestrafung nach Art. 292 StGB) vollstreckt werden. Auf Antrag der obsiegenden Partei kann bereits das erkennende Gericht Vollstreckungsmassnahmen anordnen (Art. 236 Abs. 3 ZPO).

Die Bestrafung wegen Ungehorsams gegen amtliche Verfügungen (Art. 292 StGB) und das Ordnungsgeld nach Art. 343 Abs. 1 lit. b und c ZPO können nach h.L. verbunden werden, eine Verbindung wird aber wegen der Rechtsklarheit «nicht empfohlen».¹¹ Die Ordnungsbusse nach

¹¹ STAEHELIN, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger (Hrsg.), Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 3. Aufl. Zürich 2016, Art. 343 N 18 m.W.H.

Art. 343 Abs. 1 lit. b und c ZPO kann als Zwangsgeld auch gegen juristische Personen verhängt werden, während sich die Ungehorsamkeitsstrafe nach Art. 292 StGB nur an natürliche Personen richtet.¹²

27.

Die Klägerin beantragt, das Verbot mit der Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1'000 für jeden Tag der Nichterfüllung, mindestens aber CHF 5'000 sowie der Bestrafung der Organe der Beklagten mit Busse wegen Ungehorsams gegen amtliche Verfügungen nach Art. 292 StGB im Widerhandlungsfall zu verbinden (Art. 236 Abs. 3 i.V.m. Art. 343 Abs. 1 lit. a und c ZPO).

Die Androhung der Vollstreckungsmassnahmen bereits durch das erkennende Gericht ist sachgerecht, da dadurch ein eventuelles Vollstreckungsverfahren beschleunigt wird. Da sich Ordnungsbusse und Ungehorsamkeitsstrafe nicht an die gleichen Personen richten, besteht auch nicht die von der Lehre kritisierte Gefahr der fehlenden Rechtsklarheit.

Das zu erlassende Verbot ist daher mit den beantragten Vollstreckungsmassnahmen zu verbinden.

Frist zur Einreichung der Klage im ordentlichen Verfahren

28.

Der Klägerin ist Frist zur Erhebung der Klage im ordentlichen Verfahren anzusetzen, unter der Androhung, dass ansonsten die Massnahme dahinfällt (Art. 263 ZPO).

Kosten- und Entschädigungsfolgen

29.

Die Klägerin beziffert ohne Begründung den Streitwert mit CHF 100'000. Die Beklagte macht geltend, sie habe auf den verkauften Vertikalrahmen lediglich einen marginalen Bruttogewinn von CHF 1'056 erzielt, Gestehungskosten nicht eingerechnet. Der Streitwert belaufe sich daher auf maximal CHF 1'000.

¹² BSK ZPO-ZINSLI, Art. 343 N 15, 20.

30.

Sind sich die Parteien nicht einig über den Streitwert, so ist in der Regel der höhere Wert massgebend.¹³ Die Beklagte verkennt zudem, dass sich der Streitwert nach dem wirtschaftlichen Interesse der Klägerin an der Klage bemisst.¹⁴ Das Interesse der Klägerin misst sich am Verbot zukünftiger patentverletzender Handlungen für die Dauer des ordentlichen Verfahrens; der bisher erzielte Umsatz der Beklagte ist nicht massgeblich.

Folglich sind die Gerichtskosten ausgehend von einem Streitwert von CHF 100'000 auf CHF 6'000 festzusetzen (Art. 1 i.V.m. Art. 2 KR-PatGer). Dies unter der Berücksichtigung, dass keine Verhandlung stattgefunden hat und keine materielle Beurteilung betreffend Rechtsbeständigkeit und Verletzung zu erfolgen hatte, aber ein Entscheid betreffend superprovisorische Massnahmen getroffen werden musste.

Die Gerichtskosten sind der Klägerin aufzuerlegen und mit ihrem Kostenvorschuss zu verrechnen (Art. 111 Abs. 1 ZPO). Die endgültige Kosten- und Entschädigungsregelung bleibt dem ordentlichen Verfahren vorbehalten (Art. 104 Abs. 3 ZPO).

31.

Für den Fall, dass die Klägerin die Klage im ordentlichen Verfahren nicht fristgerecht einreicht, hat es mit dieser Kostenaufgabe sein Bewenden und die Klägerin ist zu verpflichten, der Beklagten eine Parteientschädigung gemäss Tarif für deren berufsmässige rechtsanwaltliche Vertretung (Art. 3-6 KR-PatGer) und Ersatz für notwendige Auslagen (Art. 32 PatGG i.V.m. Art. 3 lit. a KR-PatGer) zu bezahlen. Ersatz für notwendige Auslagen in der Form von Patentanwaltskosten werden bis zur tatsächlichen Höhe, oder, wenn diese die Entschädigung für die berufsmässige anwaltliche Vertretung gemäss Tarif übersteigt, «von der Grössenordnung her im Bereich der rechtsanwaltlichen Entschädigung» des Anwalts gemäss KR-PatGer entschädigt.¹⁵

Die Entschädigung für die rechtsanwaltliche Vertretung ist auf CHF 7'000 zu bemessen. Dies ebenfalls unter der Berücksichtigung, dass keine Verhandlung stattgefunden hat und keine materielle Beurteilung betreffend Rechtsbeständigkeit und Verletzung zu erfolgen hatte.

¹³ STEIN-WIGGER, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Komm., Art. 91 N 26; BK ZPO-STERCHI, Art. 91 N 15.

¹⁴ FREY, Grundsätze der Streitwertbestimmung, Diss. Zürich 2017, RZ 137 f.

¹⁵ BPatGer, Urteil O2012_043 vom 10. Juni 2016, E. 5.5 – «Antriebseinrichtung für Schienenfahrzeug».

Für die patentanwaltliche Beratung macht die Beklagte CHF 12'024.70 geltend. Da diese Kosten den tariflichen Rahmen für die rechtsanwaltliche Vertretung übersteigen, ist der Ersatz der notwendigen Auslagen auf CHF 5'000 zu beschränken; dies unter Berücksichtigung, dass sich nach der Anerkennung der Rechtsbeständigkeit und Verletzung des Streitpatents durch die Beklagte kein weiterer Bedarf an patentanwaltlicher Unterstützung ergab.

Der Präsident erkennt:

1. In Gutheissung des Massnahmebegehrens ist es der Beklagten unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1'000 für jeden Tag der Nichterfüllung, mindestens aber CHF 5'000 sowie unter Androhung der Bestrafung der Organe der Beklagten mit Busse nach Art. 292 StGB verboten, in der Schweiz Vertikalrahmen unter der Typenbezeichnung WAS-M für Baugerüste anzubieten, zu bewerben, zu lagern und zu verkaufen, in die Schweiz zu importieren oder aus der Schweiz zu exportieren, bei denen Diagonalstreben zwischen einer Horizontal- und zwei Vertikalstreben gemäss den nachstehenden Fotografien vorhanden sind:

S. 16 des Vijator-Katalogs, GB 7	Detail aus der Abbildung auf S. 16, GB 7	Abbildung eines Gerüstrahmens «Vijator», GB 12
 <p>The image shows a complete WAS-M scaffolding structure, a multi-story metal frame with diagonal bracing, set against a blue sky. The text 'WAS-M' is visible at the top left of the image area, and the 'VIJATOR' logo is at the bottom center.</p>	 <p>A close-up photograph showing the diagonal bracing detail of the scaffolding, highlighting the intersection of a horizontal member and two vertical members with diagonal cross-bracing.</p>	 <p>A photograph of a standard Vijator scaffolding frame, showing two vertical posts connected by a horizontal top rail, without the diagonal bracing seen in the other images.</p>

und folgende Merkmale aufweisen:

- a. zwei Vertikalstreben und mindestens eine Horizontalstrebe, wobei die zwei Vertikalstreben in ihrem oberen Bereich durch eine obere Horizontalstrebe verbunden sind, wobei
 - i. die Längsachsen der Vertikalstreben eine Höhe des Vertikalrahmens bilden und
 - ii. die Horizontalstrebe eine Breite des Vertikalrahmens und
 - iii. senkrecht zu Höhe und Breite eine Tiefe des Vertikalrahmens ausgebildet ist,
- b. wobei zwischen der oberen Horizontalstrebe und jeweils einer der beiden Vertikalstreben in Frontansicht eine Diagonalstrebe angeschweisst ist, und zwar jeweils mit einem Ende an der Horizontalstrebe und dem anderen Ende an je einer der Vertikalstreben;
- c. wobei die beiden Diagonalstreben je aus einem flachen Vierkanthohlrohr gefertigt sind, welches einen rechteckigen, aber nicht quadratischen Querschnitt aufweist und
- d. wobei diese Vierkanthohlrohre welche die Diagonalstreben bilden, eine im Querschnitt quer zur Längsachse des Vierkanthohlrohres längere Seite und senkrecht dazu eine kürze Seite aufweisen, wobei sich deren längere Seite entlang der Tiefe des Vertikalrahmens erstreckt.

2. Die Gerichtsgebühr wird festgesetzt auf CHF 6'000.
3. Die Kosten werden der Klägerin auferlegt und mit ihrem Kostenvorschuss verrechnet.

Die endgültige Kosten- und Entschädigungsregelung bleibt dem ordentlichen Verfahren vorbehalten. Für den Fall, dass die Klägerin nicht innert Frist Klage im ordentlichen Verfahren einreicht, hat es mit dieser Kostenaufgabe sein Bewenden.

4. Für den Fall, dass die Klägerin die Klage im ordentlichen Verfahren nicht binnen der Frist gemäss Ziff. 5 einreicht, wird sie verpflichtet, der Beklagten eine Parteientschädigung in der Höhe von CHF 12'000 zu bezahlen.
5. Der Klägerin wird eine Frist bis **18. Oktober 2021** zur Einreichung der Klage im ordentlichen Verfahren angesetzt, ansonsten die vorsorglichen Massnahmen ohne weiteres dahinfallen.

6. Schriftliche Mitteilung an die Parteien unter Beilage des Schreibens der Beklagten vom 6. September 2021, Kostennote der Beklagten, Schreiben mit Kostennote des Patentanwalts der Beklagten vom 10. September 2021 für die Klägerin, Schreiben der Klägerin vom 7. September 2021 für die Beklagte 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 Frist ist gewahrt, wenn die Beschwerde spätestens am letzten Tag der Frist beim Bundesgericht eingereicht oder zu dessen Händen der Schweizerischen Post oder einer schweizerischen diplomatischen oder konsularischen Vertretung übergeben worden ist (Art. 48 Abs. 1 BGG). 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, 15. September 2021

Im Namen des Bundespatentgerichts

Präsident

Erste Gerichtsschreiberin

Dr. iur. Mark Schweizer

lic. iur. Susanne Anderhalden

Versand: 15. September 2021