



S2013_011

Urteil vom 11. Juli 2014

Besetzung

Präsident Dr. iur. Dieter Brändle,
Richter Dr. sc. nat. Tobias Bremi (Referent),
Richter Dr. phil. II, dipl. chem. Erich Wäckerlin,
Erste Gerichtsschreiberin lic. iur. Susanne Anderhalden

Verfahrensbeteiligte

A, Österreich

Kläger

gegen

C GmbH & Co. KG, Österreich,

vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Patrick Troller, unter
Mitwirkung von Patentanwalt Rainer Schalch,

Beklagte

Gegenstand

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

Das Bundespatentgericht zieht in Erwägung:

Sachverhalt:

1.

Mit Massnahmegesuch vom 22. Oktober 2013, eingegangen am 23. Oktober 2013, stellte der Kläger folgende Rechtsbegehren:

- 1) Es sei am Produktionsstandort der Beklagten, H, in Gegenwart des klägerischen Rechts- und Patentanwalts, vorzugsweise in einer Wochenmitte, zwecks vorsorglicher Beweissicherung ein Augenschein durchzuführen und bei den dort in Produktion befindlichen R-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 Aussendurchmesser 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 Aussendurchmesser 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) Eventualiter, für den Fall, dass wider Erwarten anlässlich des 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 Massnahmebeilagen 33 und 34) für mindestens zwei Rohrdimensionen mit üblichen Durchmessern zwischen 110 mm bis 250 mm x 4,3 mm bis 7,7 mm gemäss I-Prospekt X-Kanalisationsrohre (Massnahmebeilage 10) 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 33 und 34) 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.
- 5) Die Massnahmen gemäss Ziff. 1, 2, 3 und 4 seien superprovisorisch, ohne Anhörung der Beklagten, zu verfügen.
- 6) Eventualiter zu 5), für den Fall, dass die Massnahmen gemäss Ziff. 1, 2, 3 und 4 nicht superprovisorisch angeordnet werden sollten, seien diese als vorsorgliche Massnahmen nach kurzfristig anberaumter Anhörung der Beklagten zu erlassen.
- 7) Die Massnahmen gemäss Ziff. 1, 2, 3 und 4, eventualiter 5, seien rechtshilfeweise durch das zuständige österreichische Gericht vollziehen zu lassen.
- 8) Eventualiter zu 7), für den Fall dass kein rechtshilfeweiser Vollzug angeordnet werden sollte, sei dem Kläger der guthelssende Entscheid zwecks Vollstreckung in eigener Verantwortung zuzustellen.
- 9) Eventualiter, für den Fall, dass die Massnahmen gemäss Ziff. 1, 2, 3 und 4 nicht superprovisorisch angeordnet werden sollten, sei die Beklagte unter Androhung der Bestrafung ihres in der Schweiz wohnhaften mittelbaren Geschäftsführers, Herrn E, nach Art. 292 StGB, zusätzlich anzuweisen, bis zur Durchführung des Augenscheins keine Änderungen an ihrem Produktionsverfahren mit R-Muffenautomaten vorzunehmen.
- 10) 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.

Der Kläger ist eine natürliche Person und hat seinen Wohnsitz in F, Österreich. Er ist gemäss seinen Angaben Erfinder und Inhaber des Streitpatents CH/EP 111 "Verfahren zum Herstellen von Formteilen aus im warmen Zustand formbaren Kunststoffen". Inhaberin des österreichischen Teils des europäischen Patents ist die G AKTIENGESELLSCHAFT, Österreich. Das Streitpatent wurde am 19. Oktober 2013 gelöscht.

Bei der Beklagten, der C GmbH & Co. KG, handelt es sich um eine Kommanditgesellschaft österreichischen Rechts mit Sitz in H, Österreich, wobei als Geschäftszweig die Kunststoffverarbeitung aufgeführt wird. Unbeschränkt haftende Gesellschafterin der Beklagten ist die D GmbH mit Sitz in H, Österreich. Kommanditistin bei der Beklagten ist die I AG mit Sitz in J, Kanton K, mit Adresse der Firma in L, Kanton K.

3.

Gemäss den Ausführungen im Massnahmegesuch trafen sich der Kläger, A, und sein Sohn, B, am 25. Mai 2012 und 1. Juni 2012 mit E, dem einzigen Verwaltungsrat der I AG, sowie mit M, dem einzigen Zeichnungsberechtigten der I AG, zu Besprechungen. An diesen habe M dem Kläger und seinem Sohn aktuelle Muffenmuster gezeigt, welche diese eindeutig als Muffen, die mit einem Muffenautomaten der Firma R hergestellt worden waren, hätten identifizieren können. Die Herren E und M hätten dem Kläger und seinem Sohn bestätigt, dass die Beklagte über drei (von der Beklagten bestritten) R-Muffenautomaten für die Produktion von Polyethylen (PE) und Polypropylen (PP) Rohrmuffen verfüge und diese auch einsetze. Indessen hätten sie aber eine Verletzung des Streitpatents in Abrede gestellt. Der Kläger schliesse aber aus dem Aussehen der hergestellten Muffen, dass diese auf einem R-Automaten mit Nachkühlstation hergestellt würden. Die Beklagte wende somit das patentverletzende Verfahren in Österreich an und habe dieses auch schon bis zum Patentablauf am 19. Oktober 2013 angewendet.

4.

Mit Urteil vom 27. November 2013 trat das Bundespatentgericht auf die Rechtsbegehren 1-4 und 7-9, soweit sie als superprovisorische Massnahme verlangt wurden, mangels Zuständigkeit nicht ein. Es setzte der Beklagten in Bezug auf Rechtsbegehren 6 eine Frist zur Stellungnahme an.

5.

Mit Stellungnahme vom 27. Dezember 2013 stellte die Beklagte folgende Rechtsbegehren:

- "1. Das Massnahmegesuch vom 22. Oktober 2013 sei, soweit darauf eingetreten wird, abzuweisen.
2. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten des Klägers, unter Einschluss der Kosten des notwendigerweise beigezogenen Patentanwalts."

Die Beklagte hielt fest, nachdem Inhaberin des österreichischen Teils des europäischen Patents EP 111 die G AKTIENGESELLSCHAFT und nicht der Kläger sei, verletze die Handlung der Herstellung der fraglichen Rohre mit Muffen durch die Beklagte keinerlei Rechte des Klägers. Auch die Handlung der Auslieferung solcher Rohre in Österreich könne keine Patentverletzung gegenüber dem Kläger darstellen. Im Übrigen stelle sie aber auch keine die Patentrechte der G AKTIENGESELLSCHAFT verletzenden Produkte gestützt auf das streitpatentgemässe Verfahren her und sie liefere die gemäss dem von ihr angewandten Verfahren hergestellten Rohre mit Muffen auch nicht selbst in die Schweiz. Die in der Schweiz auf den Markt gelangenden Rohre würden vielmehr von ihr im Auftrag der schweizerischen I AG in Österreich hergestellt und auch in Österreich ab Werk an die I AG ausgeliefert, welche diese Rohre mit Hilfe eigener Lastwagen in Österreich beim Werk abhole und dann ihrerseits in die Schweiz importiere.

Insgesamt bestritt die Beklagte, dass sie angeblich patentverletzende Produkte "in die Schweiz liefere". Diese Behauptung habe der Kläger in keiner Weise substantiiert und schon gar nicht glaubhaft gemacht. Der Kläger habe somit eine (bestrittene) Verletzungshandlung der Beklagten in der Schweiz weder behauptet noch glaubhaft gemacht.

In Bezug auf den von ihnen verwendeten R-Muffenautomaten brachte die Beklagte vor, entgegen den Behauptungen des Klägers habe sie kein streitpatentgemässes "Nachkühl-" oder "Antischrumpfsystem", sondern sie habe überhaupt kein solches System. Sie verfüge zudem entgegen den Behauptungen des Klägers nur über einen (und nicht drei) seit 1995 stets unverändert betriebenen R-Muffenautomaten aus dem Jahr 1994). Bei der von ihr verwendeten Maschine werde mit hohen Temperaturen im Bereich von 160°C sowie einem inneren Spreizkernwerkzeug, Aussenbacken und mit Blasluft gearbeitet, was direkt zu ausreichend formstabilen Muffen führe, ohne Verwendung des Verfahrens des Klägers. Die Beklag-

te bestritt weiter, dass eine Aufwärmung auf 134.7°C stattfinde. Sie arbeite vielmehr mit sehr viel höheren Temperaturen, nämlich mit hohen Anwärmtemperaturen von ca. 160°C und bei dickwandigeren Rohren sogar 170°C, was dank der speziellen Spreizkernwerkzeuge möglich sei.

6.

Mit prozessleitender Verfügung vom 31. Dezember 2013 ordnete der Präsident einen zweiten Schriftenwechsel an. Mit Schreiben vom 22. Januar 2014 teilte der vormalige Rechtsvertreter des Klägers mit, die Parteien und ihre Vertreter würden zur Zeit noch über die Möglichkeit einer direkten Besichtigung bei der Beklagten in Anwesenheit der Herren A und B und von Herrn E, und zwar ohne Beisein der Rechtsvertreter oder des Gerichts, verhandeln. Die Beklagte hielt mit Schreiben vom 28. Januar 2014 fest, dass sie mit der vom Kläger beantragten Sistierung des Verfahrens einverstanden sei. Dem Sistierungsantrag wurde stattgegeben, und dem Kläger wurde die Frist zur Einreichung der Massnahmereplik abgenommen.

7.

Mit Schreiben vom 9. April 2014 teilte der Rechtsvertreter der Beklagten mit, dass die Besichtigung der Maschine der Beklagten in H am 26. März 2014, ab 11:00 Uhr, in Anwesenheit des Klägers und seines Sohnes sowie unter anderem von Herrn E stattgefunden habe. Die R-Maschine der Beklagten sei in laufender Produktion (Extrusionslinie mit Muffenfertigung in einer der vom Kläger gewünschten Dimensionen) gewesen. Die Herren A und B hätten Temperatur-, Durchmesser- bzw. Umfangmessungen vornehmen können, und es sei ihnen auch ein derart hergestelltes Rohrmuster zur Verfügung gestellt worden. Die besichtigte Maschine verfüge über keine Nachkühl-/ Presstation.

Die Parteien konnten sich in der Folge nicht vergleichsweise einigen, worauf der zweite Schriftenwechsel wieder aufgenommen wurde.

8.

Am 24. April 2014 reichte der – nunmehr nicht mehr vertretene – Kläger die Massnahmereplik ein. Er bestätigte, dass sich die Herren A und B am 26. März 2014 um 11:00 Uhr bei der Beklagten eingefunden hätten, wobei es zunächst eine kurze Vorbesprechung gegeben habe. Ab ca. 11:15 Uhr sei die R-Maschine RR2 besichtigt worden. Diese sei ohne Nachpressstation/Nachkühlstation vorgefunden worden, jedoch seien folgende Hinweise einer Demontage der Station vorgefunden worden: abgeklemmte

Hydraulikleitungen, die für die Steuerung der Nachpressstation/Nachkühlstation verlegt wurden; demontierte elektrische Leitungen für die Sensoren/Endschalter für die Steuerung der Nachpressstation/Nachkühlstation; Abdrücke/Abzeichnungen der Fixierplatten der zuvor montierten Nachpressstation/Nachkühlstation; und Freiraum/Platz für die Nachpressstation/Nachkühlstation. Er (Kläger) habe die Hydraulikleitungen und elektrischen Leitungen in der Maschine weiterverfolgen wollen, jedoch sei ein Stillstand der Maschine und das Öffnen der Schutzgitter nicht gestattet worden. Die Beklagte habe dem Kläger keine Hydraulikpläne, Elektrikpläne und Elektronikpläne der Maschine ausgehändigt, da solche angeblich nicht vorhanden waren. Dem Kläger sei eine frisch produzierte Muffe mitgegeben worden, und die Herren A und B hätten auch die Gelegenheit gehabt, einige Muffen am Lagerplatz zu vermessen. Der Unterschied zwischen den Muffen am Lagerplatz und der mitgegebenen Muffe im abgekühlten Zustand liege bei mehr als 1 mm, was ein weiterer Hinweis für den Einsatz der Nachpressstation/Nachkühlstation sei. Da die Beklagte den laufenden Prozess der R-Maschine nicht habe unterbrechen wollen, sei den Herren A und B die Aufnahme von weiteren Zwischenprodukttemperaturen und -massen nicht gestattet worden. Die Besichtigung sei um ca. 11:45 Uhr beendet gewesen, die nachfolgende Besprechung um ca. 12:00 Uhr.

In materieller Hinsicht hielt der Kläger fest, die R-Maschine könne zwar ohne Nachkühlstation/Nachpressstation verwendet werden, wobei jedoch durch Verwendung der streitgegenständlichen Erfindung (EP 111) eine wesentliche Leistungserhöhung und Verbesserung des Gesamtprozesses der Muffenherstellung erzielt werden könne und daher von grosser wirtschaftlicher Bedeutung für den Betreiber solcher Maschinen sei. Die von der Beklagten während der Besichtigung ohne Nachkühlstation/Nachpressstation hergestellten Muffen könnten nicht für den Verkauf freigegeben werden, da die Muffenmasse nicht mit der Norm und dem Einsatzzweck übereinstimmen. Der Kläger beantragte "eine Zeugenbefragung durch das Gericht um einen endgültigen Nachweis zu dem Einsatz der Nachkühlstation/Nachpressstation führen zu können".

9.

In der Massnahmeduplik vom 7. Mai 2014 hielt die Beklagte an ihrem Rechtsbegehren fest und brachte vor, der in der Massnahmereplik vorgebrachte Antrag auf "Zeugenbefragung" sei nicht substantiiert, weshalb das Gericht auf diesen nicht eintreten könne. Angesichts der Tatsache, dass vom Kläger nicht eine einzige Ausführung der Beklagten in deren

Stellungnahme vom 27. Dezember 2013 bestritten worden sei und dass eine Besichtigung der fraglichen Maschine in der Zwischenzeit stattgefunden habe, sei davon auszugehen, dass der Kläger selbst nicht mehr an den mit Gesuch vom 22. Oktober 2013 gestellten Rechtsbegehren festhalte, sondern auf diese verzichtet habe. Im Übrigen halte der Kläger zutreffend fest, dass die bei der Besichtigung vorgefundene R-Maschine der Beklagten keine Nachpressstation/Nachkühlstation aufweise. Die vom Kläger behaupteten Hinweise auf eine "Demontage der Station" seien völlig aus der Luft gegriffen, sie würden denn auch lediglich behauptet und in keiner Weise auch nur ansatzweise glaubhaft gemacht. Auch die Behauptung des Klägers, die Beklagte könne ohne die Verwendung seines Verfahrens keine normgerechten Muffen herstellen, sei absurd.

10.

Am 17. Juni 2014 wurde dem Kläger die Massnahmeduplik zur Kenntnisnahme zugestellt. Mit Eingabe vom 23. Juni 2014 erfolgte eine Stellungnahme des Klägers dazu, womit er neue Beilagen einreichte. Diese wurde der Beklagten am 26. Juni 2014 zur Kenntnisnahme zugestellt. Die dazu eingereichte Stellungnahme der Beklagten vom 4. Juli 2014 wurde dem Kläger am 8. Juli 2014 zur Kenntnisnahme zugestellt.

Zuständigkeit:**11.**

Die örtliche und sachliche Zuständigkeit ist von Amtes wegen zu prüfen (Art. 59 Abs. 2 lit. b i.V.m. Art. 60 ZPO), wobei zwischen den superprovisorisch und vorsorglich beantragten Massnahmen zu unterscheiden ist.

12.

Die sachliche Zuständigkeit des Bundespatentgerichts ergibt sich unbestrittenermassen aus Art. 26 Abs. 1 lit. b PatGG.

13.

In Bezug auf die örtliche Zuständigkeit des Bundespatentgerichts beruft sich der Kläger auf Art. 5 Ziff. 3 des Übereinkommens über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen (LugÜ; SR 0.275.11). Gemäss Kläger liegt ein internationaler Sachverhalt vor, da die Ansprüche des Klägers ausschliesslich den schweizerischen Anteil des europäischen Streitpatents betreffen würden und es um Verletzungshandlungen der Beklagten in der Schweiz gehe.

13.1 Die Schweiz und Österreich sind Vertragsstaaten des LugÜ bzw. der EuGVVO.¹ Nach der überwiegenden Lehre und Rechtsprechung fordert die Anwendung des Lugano Übereinkommens einen Auslandbezug, mithin ist das Lugano Übereinkommen auf reine Binnensachverhalte nicht anwendbar.² Ein internationaler Sachverhalt liegt immer vor, wenn die Parteien Wohnsitz bzw. Sitz in verschiedenen Staaten haben. Ein Bezug zu mehr als einem Vertragsstaat besteht auch dann, wenn eine Zuständigkeit in mehr als einem Vertragsstaat in Frage kommt, insbesondere wenn der Ort der deliktischen Handlung im Sinne von Art. 5 Nr. 3 LugÜ in einem anderen Staat liegt als der Wohnort des Beklagten.³ Da das System der Anknüpfungspunkte im LugÜ uneinheitlich ist, ist der räumlich-persönliche Anwendungsbereich für jede LugÜ-Norm einzeln zu prüfen, insbesondere auch für Art. 5 LugÜ.⁴

13.2 Vorliegend haben der Kläger und die Beklagte ihren Wohnsitz bzw. Sitz in Österreich. Der Kläger macht geltend, dass es um eine Beweissicherung bzw. Beschreibung im Hinblick auf die Verletzung des schweizerischen Anteils des europäischen Streitpatents in der Schweiz durch die Beklagte gehe, nachdem die Beklagte und die I AG, J/L, Kanton K, unmittelbare Erzeugnisse des vom Streitpatent geschützten Verfahrens in die Schweiz einführen würden. Ferner gehe es beim Gegenstand des Hauptverfahrens in der Schweiz um die damit zusammenhängenden Wiedergutmachungsansprüche. Dieser Sachverhalt wird von der Beklagten ausdrücklich nur für die Frage der örtlichen Zuständigkeit des angerufenen Gerichts (im Sinne einer doppelrelevanten Tatsache) anerkannt. Es liegt somit ein internationaler Sachverhalt vor, so dass das LugÜ grundsätzlich anwendbar ist.

¹ Verordnung (EG) Nr. 44/2001 des Rates vom 22. Dezember 2000 über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen; vgl. Walter/Domej, Internationales Zivilprozessrecht der Schweiz, 5. Auflage, Bern 2012, S. 174 f.; BSK (Basler Kommentar 2011) LugÜ-Rohner/Lerch, Art. 1 RZ 14; Schnyder, Kommentar zum Lugano-Übereinkommen zum internationalen Zivilverfahrensrecht, Zürich/St. Gallen 2011, LugÜ-Acocella, Art. 1 RZ 142; Dasser/Oberhammer-Dasser, Lugano-Übereinkommen, Bern 2011, Art. 1 LugÜ RZ 4

² BSK LugÜ-Rohner/Lerch, Art. 1 RZ 19; Schnyder, LugÜ-Acocella, Art. 1 RZ 147; Dasser/Oberhammer-Dasser, Art. 1 LugÜ RZ 10; vgl. Art. 1 Abs. 1 IPRG

³ Dasser/Oberhammer-Dasser, Art. 1 LugÜ RZ 12 mit Hinweis auf den analogen Fall von Art. 5 Nr. 2 LugÜ, BGer vom 26.09.2002, 5C.139/2002 E. 2.2; BSK LugÜ-Rohner/Lerch, Art. 1 RZ 20; Calame/Hess-Blumer/Stieger, Kommentar zum Patentgerichtsgesetz, Basel 2013, Schindler Bühler, Vorbem. zum 4. Kapitel PatGG RZ 1

⁴ BSK LugÜ-Rohner/Lerch, Art. 1 RZ 12 f. und 25; Schnyder, LugÜ-Acocella, Art. 1 RZ 147 f.; vgl. BGE 135 III 185 E. 3.3

14.

14.1 Nach Art. 5 Nr. 3 LugÜ kann eine Patentverletzungsklage am Gerichtsstand der unerlaubten Handlung (forum delicti) erhoben werden, sofern der Beklagte keinen Sitz im Forumsstaat hat. Zuständig ist das Gericht am Ort, "an dem das schädigende Ereignis eingetreten ist oder eintreten droht". Von Art. 5 Nr. 3 LugÜ werden der Erfolgs- und auch der Handlungsort erfasst.⁵ Erfolgsort ist nach der Definition des EuGH der "Ort, an dem das auslösende Ereignis seine schädigende Wirkung entfaltet" bzw. an dem sich der "Schaden konkret zeigt", mithin z.B. der Vertriebsort von patentverletzenden Produkten.⁶ Bei Patentverletzungen befinden sich nach Lehre und Rechtsprechung der Handlungs- und auch der Erfolgsort in demjenigen Staat, in dem das Schutzrecht (bzw. beim europäischen Patent sein verletzter Teil) eingetragen ist.⁷ Damit besteht für die Verletzung schweizerischer Patentrechte in der Schweiz ein Deliktgerichtsstand.⁸

Bei der Frage, ob überhaupt eine unerlaubte Handlung bzw. eine Patentverletzung vorliegt, handelt es sich um eine sogenannte doppelrelevante Tatsache. Es genügt deshalb die substantiierte Behauptung der tatsächlichen Umstände einer zuständigkeitsbegründenden unerlaubten Handlung, um die Zuständigkeit nach Art. 5 Nr. 3 LugÜ bejahen zu können.⁹

14.2 Der Kläger führt substantiiert und teilweise unter Einreichung entsprechender Belege aus, dass die Beklagte zusammen mit der I AG mit Sitz in der Schweiz die I-Gruppe bildet (die I AG ist Kommanditistin der Beklagten; E ist Geschäftsführer bei der D GmbH, die wiederum unbeschränkt haftende Gesellschafterin der Beklagten ist; E ist einziges Mitglied des VR der I AG mit Einzelunterschrift und M verfügt ebenfalls über die Einzelzeichnungsberechtigung). Ferner hält der Kläger begründet fest, dass die Beklagte unter anderem für Kanalrohre zuständig ist, wozu auch Rohre mit Muffen gehören, die gemäss Kläger – was von der Beklagten bestritten wird – unter Verletzung des Streitpatents hergestellt

⁵ Calame/Hess-Blumer/Stieger-Schindler Bühler, Vorbem. zum 4. Kapitel PatGG RZ 9

⁶ Calame/Hess-Blumer/Stieger-Schindler Bühler, Vorbem. zum 4. Kapitel PatGG RZ 9; Kropholler/von Hein, Europäisches Zivilprozessrecht, 9. Auflage, Frankfurt am Main 2011, Art. 5 EuGVO RZ 83a m.w.H.

⁷ Kropholler/von Hein, Art. 5 EuGVO RZ 83a S. 217 m.w.H.; Dasser/Oberhammer-Oberhammer, Art. 5 LugÜ RZ 107 m.w.H.; BSK LugÜ-Hofmann/Kunz, Art. 5 RZ 607 f.

⁸ Calame/Hess-Blumer/Stieger-Schindler Bühler, Vorbem. zum 4. Kapitel PatGG RZ 10; BGE 132 III 778 E. 3 S. 784

⁹ Dasser/Oberhammer-Oberhammer, Art. 5 LugÜ RZ 113 m.w.H.

worden sind. Damit ist – im Sinne einer doppelrelevanten Tatsache für die Frage der Zuständigkeit – hinreichend dargetan, dass die Beklagte an ihrem Produktionsstandort bei H Rohre mit Muffen herstellt, die unmittelbaren Erzeugnisse des Verfahrens in die Schweiz einführt, und damit allenfalls das Streitpatent verletzt. Ein zusätzlicher Hinweis darauf, dass die Rohre mit den Muffen in H hergestellt werden, stellt der Umstand dar, dass die I AG den Kläger, nachdem dieser ihr ein Angebot für einen Muffenautomaten zugestellt hatte, ersuchte, "die Muster nach H" zu senden. Entscheidend ist, dass sich der Kläger als Grundlage für das Beweissicherungsgesuch auf den schweizerischen Teil des europäischen Patents EP 111 beruft (CH/EP 111) beruft, nicht hingegen auf den österreichischen Teil des europäischen Patents EP 111, dessen Inhaber die G AKTIENGESELLSCHAFT ist.

Gemäss eigenen Ausführungen trafen sich der Kläger und sein Sohn mit E und M zu Besprechungen am Freitag, 25. Mai 2012, und am Freitag, 1. Juni 2012, worauf der Kläger der I AG mit E-Mail vom 13. Juni 2012 ein "Angebot bezüglich des Muffenautomaten RR1, wie zuletzt besprochen!" zustellte. Gemäss Vorbringen der Beklagten ist seit 1994 nur ein einziger R-Muffenautomaten bei der Beklagten im Einsatz. Die Beklagte erklärte, sie habe sich mit dem Gedanken befasst, für den Produktionsstandort bei H einen zweiten Muffenautomaten anzuschaffen. M von der I AG bestätigte mit E-Mail vom 13. Juli 2012 den Eingang des Angebots für eine Muffenmaschine. Der Kläger reicht Fotografien von I-Endmuffen ein, die gemäss seinen Angaben am 21. Oktober 2013 auf einer Baustelle in O gemacht worden sind. Die Rohre sind mit einer Etikette versehen, die unter der Bezeichnung "I Kunststoffe" die Unternehmen I AG, P und D GmbH aufführen. Auf einem Screenprint der Internetseite der I AG unter der Domain www.i.ch vom (wie der Kläger ausführt) 17. Oktober 2013 wird darauf hingewiesen, dass die I AG für den Vertrieb der Produkte in der Schweiz (und im Fürstentum Liechtenstein) zuständig ist. Damit behauptet der Kläger für die Frage der Zuständigkeit hinreichend, dass die von der Beklagten in Österreich hergestellten Rohre mit Endmuffen in die Schweiz exportiert werden. Dies wird – ausschliesslich für die Frage der Zuständigkeit – von der Beklagten nicht bestritten. Es besteht somit infolge Einfuhr der unmittelbaren Erzeugnisse des Verfahrens ein Erfolgsort in der Schweiz.

15.

Besteht eine Zuständigkeit des Gerichts für die Hauptsache aus Art. 5 Nr. 3 LugÜ, so ist das Hauptsachegericht nach der Rechtsprechung des

EuGH und des Bundesgerichts grundsätzlich auch für die Anordnung vorsorglicher Massnahmen zuständig.¹⁰ Sicherungsmassnahmen, die bezwecken, ein Beweismittel zu sichern, um es in ein späteres Hauptsacheverfahren einzuführen, fallen unter die einstweiligen Massnahmen im Sinne von Art. 31 LugÜ.¹¹

16.

Sämtliche von der Klägerin beantragten Massnahmen, ob sie unter Art. Art. 77 Abs. 1 lit. a oder b PatG oder unter Art. 158 ZPO fallen, sind Beweissicherungsmassnahmen und damit im weitesten Sinne vorsorgliche Massnahmen. Sie gehören damit zur gleichen Kategorie wie beispielsweise Arreste (gemäss BGE 138 III 80 ist Art. 77 PatG eine Alternative zu Art. 158 ZPO und damit der gleichen Kategorie zuzuordnen).¹²

16.1 Im Verfahren Denilauler/Couchet Frères (C 125/79) des EuGH (21.05.1980) war vom französischen Tribunal de Grande Instance (TGI) Montbrison ohne Ladung und Anhörung des beklagten Schuldners auf Antrag des Gläubigers eine Verarrestierung von Vermögensbestandteilen des Beklagten bei einer Bank in Frankfurt am Main als Sicherheit für eine Schuld erlassen worden (saisie conservatoire). Dieser Titel wurde anschliessend direkt in Deutschland vom erstinstanzlichen Richter vollstreckt, die zweite Instanz legte aber anschliessend dem EuGH die Frage vor, ob in einer solchen Konstellation ein Urteil in einem anderen Vertragsstaat überhaupt vollstreckbar sei.

16.2 In seinem Urteil hielt der EuGH fest, dass die Regelungen des EuGVÜ, insbesondere in den Kapiteln II und III – und im Sinne der Auslegungskontinuität gilt dies analog für die EuGVO – im Lichte des Gesamtzusammenhangs des Übereinkommens zu verstehen sind, und dass in diesem immer vorausgesetzt wird, dass die Verfahren so stattfinden, dass die Verteidigungsrechte gewahrt bleiben (vgl. E. 13).

Die Regelungen in Kapitel III seien besonders liberal im Hinblick auf die Anerkennung und die Durchsetzung; sie seien deswegen nur möglich, wenn das Verfahren kontradiktorisch geführt worden sei (vgl. E. 13 und 14). Es wird hervorgehoben, dass der Erlass von superprovisorischen

¹⁰ BGE 129 III 626 E. 5.3.2; BGer vom 31.08.2007, 4A_80/2007 E. 4.1; Calame/Hess-Blumer/Stieger-Schindler Bühler, Vorbem. zum 4. Kapitel PatGG RZ 56 f.; Dasser/Oberhammer-Kofmehl Ehrenzeller, Art. 31 LugÜ RZ 17; BSK LugÜ-Favalli/Augsburger, Art. 31 RZ 112

¹¹ Dasser/Oberhammer-Kofmehl Ehrenzeller, Art. 31 LugÜ RZ 10

¹² vergleiche diesbezüglich BSK ZPO-Guyan, Art. 158 RZ 2

Massnahmen eine besondere Sorgfalt auf Seiten des Gerichts und detaillierte Kenntnisse der effektiven Umstände, unter welchen die Massnahme umgesetzt wird, erfordern (vgl. E. 15). Nur die Gerichte am Ort der Vollstreckung seien in der Lage, diesen Anforderungen gerecht zu werden und insbesondere auch die Verfahren und die Bedingungen zu beurteilen, die die Klägerin erfüllen muss, um dem Charakter der Massnahmen Rechnung zu tragen (vgl. E. 16 und 17).

Diese Sichtweise scheint nach wie vor bei den Gerichten zu gelten,¹³ auch wenn die Praxis in der Literatur nicht unumstritten ist.¹⁴

Als Abhilfe wird vorgeschlagen, den entsprechenden Antrag in dem Staat zu stellen, in dem die Massnahme auch vollzogen werden soll.¹⁵

17.

Diese Rechtsprechung ist auch für die Gerichte in der Schweiz anwendbar, denn wie z.B. in BGE 129 III 626 in E. 5.2.1 festgehalten wird, muss die Rechtsprechung des EuGH unter dem LugÜ berücksichtigt werden (Art. 1 des Protokolls Nr. 2). Im genannten Bundesgerichtsentscheid 129 III 626 wird zwar am Ende auf Vollstreckbarkeit erkannt, was aber damit zusammenhängt, dass dort in einer ersten Phase von einem englischen Gericht ein Urteil unter Anhörung der Gegenseite erlassen worden war, und dieses nur einschränkend später vom Gericht ohne Anhörung der Gegenseite präzisiert worden war. Das ursprüngliche Urteil umfasste aber den Anspruch der Vollstreckung in der Schweiz bereits, also sah das Bundesgericht aus diesem Grund keine Anwendbarkeit der Rechtsprechung Denilauler, weil die Gegenseite angehört worden war.

18.

In diesem Zusammenhang gesteht der Kläger selber die Problematik in der Klageschrift zu, denn er hält fest, dass er im Vollstreckungsstaat keine superprovisorische Verfügung erwirken könnte. Genau dies ist das Anliegen der Rechtsprechung Denilauler, namentlich sicherzustellen, dass nicht über den Umweg eines ausländischen Gerichts die Kompetenz, Verfahrenskontrolle und Verteidigungsrechtewahrung des Gerichtes im Vollstreckungsstaat gewissermassen umgangen werden können. Die Bemerkung des Klägers liefert also die Begründung dafür, weshalb nicht für das Ausland superprovisorische Anordnungen erlassen werden dürfen.

¹³ vergleiche Kropholler/von Hein, Art. 32 EuGVO RZ 22-23, S. Böttger in GRUR-Prax 2013, S. 484, II.2

¹⁴ vergleiche umfangreiche Diskussion zur Literatur in BGE 129 III 626 E. 5.2.1

¹⁵ Kropholler/von Hein, Art. 32 EuGVO RZ 23

19.

Aufgrund dieser Rechtsprechung wurde im Urteil vom 27. November 2013 auf die Rechtsbegehren 1, 2, 3 und 4, soweit sie gemäss Rechtsbegehren 5 superprovisorisch beantragt worden sind, nach Art. 59 Abs. 2 lit. b ZPO nicht eingetreten, weil das angerufene Gericht eurointernational örtlich nicht zuständig ist für eine superprovisorische Anordnung im Ausland. Aus den gleichen Gründen trat das Bundespatentgericht auf die Rechtsbegehren 7 und 8 nicht ein. Wie das Bundespatentgericht entschied, hätte auch Rechtsbegehren 9 als superprovisorische Anordnung ergehen müssen, weshalb auch auf diesen Antrag im erwähnten Urteil nicht eingetreten wurde.

Nachdem auf die Rechtsbegehren 1-4 und 7-9, soweit sie als superprovisorische Massnahmen verlangt wurden, nicht einzutreten war, verblieb nur Rechtsbegehren 6. In diesem Sinne wurde das Begehren der Beklagten rechtshilfweise¹⁶ zugestellt und es wurde ihr Frist zu Stellungnahme angesetzt (Art. 253 ZPO).

Wie oben ausgeführt wurde, war auf das Gesuch, soweit es superprovisorisch beantragt wurde, nicht einzutreten. Nachdem nunmehr Stellungnahmen seitens der Beklagten vorliegen, ist auf das Beweissicherungsgesuch einzutreten. Es ist somit nachfolgend zu prüfen, ob die beantragten Beweissicherungsmassnahmen anzuordnen sind, wobei zur Durchführung das zuständige Gericht in Österreich rechtshilfweise zu ersuchen wäre.

Würdigung:**20.**

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

21.

Gemäss Art. 158 ZPO nimmt das Gericht jederzeit Beweise ab, wenn das Gesetz einen entsprechenden Anspruch gewährt, oder die gesuchstellende Partei eine Gefährdung der Beweismittel oder ein schutzwürdiges

¹⁶ vergleiche Vertrag Schweiz-Österreich vom 26.8.1968; SR 0.274.181.631

Interesse glaubhaft macht. Dieses Institut der vorsorglichen Beweisführung ermöglicht die zeitliche Vorverlegung der Beweisabnahme.¹⁷

21.1 Die Parteien haben einvernehmlich am 26. März 2014, ab 11:00 Uhr, am Produktionsstandort der Beklagten, H, eine Besichtigung des R-Muffenautomaten der Beklagten in Anwesenheit des Klägers und seines Sohnes, sowie unter anderem von Herrn E von der Beklagten durchgeführt. Wie beide Parteien übereinstimmend festhalten, wurde nur ein R-Muffenautomat bei der Beklagten vorgefunden. Die R-Maschine der Beklagten war in laufender Produktion (Extrusionslinie mit Muffenfertigung in einer der vom Kläger gewünschten Dimensionen). Die Herren A und B (d.h. insbesondere der Kläger) konnten Temperatur-, Durchmesser- bzw. Umfangmessungen vornehmen, und es wurde ihnen auch ein derart hergestelltes Rohrmuster zur Verfügung gestellt. Der Kläger bestätigt insbesondere, dass Aussentemperaturen der angewärmten Rohre (ca. 150°C) und die Temperaturen nach dem Entformen aus der Muffenstation (ca. 45°C) mit dem Lasertemperaturmessgerät hätten aufgenommen werden können. Beide Parteien halten übereinstimmend fest, dass die besichtigte Maschine über keine Nachkühl-/Presstation verfüge. Der Kläger bestätigt ausdrücklich, dass die R-Maschine RR2 sehr wohl ohne Nachkühl-/Presstation verwendet werden könne. Gemäss den Ausführungen des Klägers hätten Herr E und Herr N von der Beklagten bestritten, dass sie eine Nachkühl-/Presstation einsetzen würden.

21.2 In Rechtsbegehren Ziff. 1.1 des Gesuchs verlangt der Kläger, es sei mittels eines Augenscheins bei dem in Produktion befindlichen R-Muffenautomaten festzustellen, dass dieser eine nachgelagerte Nachkühl- und Presstation aufweise. Aufgrund der einvernehmlichen Besichtigung der R-Maschine der Beklagten in laufender Produktion halten die Parteien übereinstimmend fest, dass diese über keine Nachkühl-/Presstation verfüge. Damit ist Rechtsbegehren Ziff. 1.1 und die damit verbundenen, verlangten Messungen (Rechtsbegehren Ziff. 1.2-7) gegenstandslos geworden (Art. 242 i.V.m. Art. 219 ZPO).

21.3 Der Kläger macht mit der Massnahmereplik geltend, er habe verschiedene Hinweise für eine Demontage der Nachkühl-/Presstation anlässlich der Besichtigung der R-Maschine vom 26. März 2014 vorgefunden. Er beantragt sodann "eine Zeugenbefragung durch das Gericht um

¹⁷ Fellmann, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Komm., N 6 zu Art. 158 ZPO

einen endgültigen Nachweis zu dem Einsatz der Nachkühlstation/Nachpressstation führen zu können".

Im Massnahmegesuch verlangt der Kläger keine Zeugeneinvernahme, entsprechend werden im Gesuch auch keine Ausführungen über die tatsächlichen und rechtlichen Grundlagen für eine solche vorsorgliche Zeugeneinvernahme gemacht. Auch in der Massnamereplik fehlt eine entsprechende Begründung, ebenso in der Eingabe vom 23. Juni 2014, womit der Kläger erneut beantragt, es seien "Zeugen zu befragen". Abgesehen davon, dass dieser Antrag mit der genannten Eingabe ohnehin zu spät erfolgt ist (vgl. Art. 219 i.V.m. Art. 221 ZPO), ist der Antrag auf Zeugenbefragung in keiner Weise substantiiert, da nicht ausgeführt wird, welche Person in Bezug auf welche Wahrnehmungen was genau bezeugen können sollte. Damit sind die Anspruchsvoraussetzungen weder behauptet noch glaubhaft gemacht worden. Zudem müsste der Kläger eine Gefährdung der Beweismittel darlegen (Art. 158 Abs. 1 lit. b ZPO), mithin müsste er vorbringen, weshalb Zweifel bestehen, dass der Zeuge in einem allfälligen Hauptverfahren noch aussagen könnte. Im Übrigen wird im Massnahmegesuch ein Zeuge zu einem völlig anderen Beweisthema betreffend die Firma Q AG angerufen. Der entsprechende Antrag des Klägers stellt damit auch kein formgerecht angebotenes taugliches Beweismittel im Sinne von Art. 152 Abs. 1 ZPO dar.

21.4 Der Kläger bringt in der Massnamereplik verschiedene Argumente vor, weshalb er der Ansicht sei, dass an der R-Maschine der Beklagten eine Nachkühl-/Presstation angebaut und diese vor der Besichtigung vom 26. März 2014 demontiert worden sei. Belege, um seine Behauptungen glaubhaft zu machen, sind vom Kläger nicht eingereicht worden. Die Beklagte bestreitet diese Vorbringen des Klägers und hält fest, dass ihre R-Maschine niemals eine Nachkühl-/ Nachpressstation gehabt habe. Unzutreffend und nicht belegt sei auch die Behauptung des Klägers, die Beklagte könne ohne die Verwendung des streitpatentgemässen Verfahrens gar keine normgerechten Muffen herstellen. Die technisch detaillierten Ausführungen der Beklagten stehen deshalb den vom Kläger in keiner Weise glaubhaft gemachten Behauptungen entgegen, die Nachkühl-/Nachpressstation sei demontiert worden. Der Kläger räumt denn auch selber ein, dass die R-Maschine ohne Nachkühl-/Presstation betrieben werden könne. Damit besteht auch keine Grundlage für das Rechtsbegehren Ziff. 4, mit welchem für den Eventualfall, dass kein Muffenautomat mit Nachkühl-/Presstation vorgefunden würde, beantragt wird, verschie-

dene Messungen durchzuführen und Einstellwerte/Parameter festzustellen.

21.5 Aufgrund der obigen Ausführungen ist das Massnahmegesuch vom 22. Oktober 2013 abzuweisen, soweit es nicht gegenstandslos geworden ist.

22.

Die Massnahme erfolgt im Interesse des Klägers. Er wird deshalb kosten- und entschädigungspflichtig.¹⁸ Die Gerichtskosten sind ausgehend von einem Streitwert von CHF 100'000.– auf CHF 6'000.– festzulegen (Art. 1 und 2 KR-PatGer) und mit dem vom Kläger geleisteten Kostenvorschuss zu verrechnen (Art. 111 Abs. 1 ZPO). Der nicht beanspruchte Anteil des Kostenvorschusses ist dem Kläger zurückzuerstatten. Die Beklagte macht einen Aufwand ihres Rechtsvertreters von CHF 20'018.30 geltend. Dieser Aufwand steht in keinem Verhältnis zum Interesse der Beklagten, die Besichtigung einer – gemäss ihrer Darstellung – nicht patentverletzenden Vorrichtung zu verhindern. Es besteht deshalb kein Anlass, vom ordentlichen Tarifrahmen abzuweichen. Als Parteientschädigung sind der Beklagten neben einer Entschädigung für die rechtsanwaltliche Vertretung von CHF 10'000.– (Art. 5 und 6 KR-PatGer) die patentanwaltlichen Aufwendungen von CHF 2'743.– zuzusprechen (Art. 9 Abs. 2 i.V.m. Art. 3 lit. a KR-PatGer).

Das Bundespatentgericht erkennt:

1. Das Gesuch um vorsorgliche Beweissicherung/Beschreibung/vorsorgliche Beweisführung wird abgewiesen, soweit es nicht gegenstandslos geworden ist.
2. Die Gerichtsgebühr wird festgesetzt auf CHF 6'000.–.
3. Die Kosten werden dem Kläger auferlegt und mit dem von ihm geleisteten Kostenvorschuss verrechnet. Der nicht beanspruchte Anteil des Kostenvorschusses wird dem Kläger zurückerstattet.
4. Der Kläger wird verpflichtet, der Beklagten eine Parteientschädigung von CHF 12'743.– zu bezahlen.

¹⁸ BGE 4D_54/2013, BGE vom 6. Januar 2014; Fellmann, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Komm., N 37, 40 zu Art. 158 ZPO

Dieser Entscheid geht an:

- Kläger (mit Gerichtsurkunde)
- Rechtsanwalt Dr. Patrick Troller (mit Gerichtsurkunde)
- das Institut für Geistiges Eigentum (nach Eintritt der Rechtskraft, mit Gerichtsurkunde)

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).

Der Fristenstillstand nach Art. 145 Abs. 1 ZPO gilt nicht.

St. Gallen, 11. Juli 2014

Im Namen des Bundespatentgerichts

Präsident

Erste Gerichtsschreiberin

Dr. iur. Dieter Brändle

lic. iur. Susanne Anderhalden

Versand: 11.07.2014