



O2013\_013

## Verfügung vom 10. April 2014

---

Besetzung

Präsident Dr. iur. Dieter Brändle,  
Erster Gerichtsschreiber lic. iur. Jakob Zellweger.

---

Verfahrensbeteiligte

**A. Inc., USA,**  
vertreten durch Dr. Fabian Leimgruber,

Klägerin

gegen

**C. AG,**  
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Michael Ritscher und/oder  
Rechtsanwalt Dr. iur. Mark Schweizer,

Beklagte

---

Gegenstand

Patentnichtigkeit / Sicherheitsleistung

## **Der Präsident zieht in Erwägung,**

### **1.**

Am 6. September 2013 reichte die Klägerin A. mit Sitz in den USA gegen die Beklagte B. GmbH eine Klage ein, wobei sie u.a. beantragte, es sei der schweizerische Teil des Europäischen Patentes Nr. EP 111 "Selbstausrichtende Abtastsonden für Rastersondenmikroskop" (nachfolgend Streitpatent) für nichtig zu erklären, unter Kosten- und Entschädigungsfolge inkl. eine angemessene Entschädigung für die beigezogenen Patentanwälte.

In Bezug auf den Streitwert führte die Klägerin aus, dieser sei unbestimmt; er werde einstweilen mit CHF 40'000 beziffert. Dieser Wert beruhe auf dem gemeinen Wert des Patents, der sich aus dem sehr kleinen Marktvolumen und der entsprechenden Abschätzung der Vorteile ergebe, die der Schutzrechtsinhaber in der verbleibenden Laufzeit aus der Verwertung des Patents erzielen könnte.

### **2.**

Mit Verfügung vom 18. September 2013 wurde die Klägerin verpflichtet, einen Kostenvorschuss in der Höhe der mutmasslichen Gerichtskosten von CHF 12'000 zu überweisen.

### **3.**

Mit Verfügung vom 7. Januar 2014 stellte der Präsident des Bundespatentgerichts auf einen entsprechenden Einwand der B. GmbH und auf den Antrag der Klägerin hin, die Parteibezeichnung der Beklagten zu korrigieren, fest, dass die Beklagte in diesem Verfahren die C. AG und nicht die B. GmbH sei. Er auferlegte der Klägerin die Gerichtskosten und verpflichtete sie zur Leistung einer Parteientschädigung an die B. GmbH.

### **4.**

Die C. AG wurde am 21. Januar 2014 aufgefordert, eine Klageantwort einzureichen. Mit Eingabe vom 4. März 2014 stellte die Beklagte folgende Anträge:

1. Die Klägerin sei zu verpflichten, eine Sicherheitsleistung für eine allfällige Parteientschädigung der Beklagten in der Höhe von CHF 60'000 zu leisten.

2. Der Beklagten sei die Frist für die Einreichung einer Klageantwort abzunehmen und neu anzusetzen, sobald die beantragte Sicherheitsleistung beim Gericht eingegangen ist.

3. Eventualiter zu Ziff. 2, die Frist zur Einreichung einer Klageantwort sei um 20 Tage zu erstrecken.

Die Beklagte hielt fest, sie bestreite die sachliche und örtliche Zuständigkeit des Bundespatentgerichts nicht. Sie bezeichnete den Streitwert einstweilen mit CHF 250'000 und machte geltend, der von der Klägerin genannte Streitwert von CHF 40'000 sei in Anbetracht der Restlaufzeit des Streitpatents von noch rund zwölf Jahren zu gering und in Anbetracht der Nichtigkeitsklage sowie der aus deren Einreichung erwachsenden Kosten nicht glaubhaft. Die Klägerin mit Sitz in den USA habe keinen staatsvertraglichen Anspruch, von der Sicherheitsleistung entbunden zu werden.

Der Beklagten wurde mit Verfügung vom 5. März 2014 die Frist für die Klageantwort abgenommen.

## 5.

Mit Stellungnahme vom 3. April 2014 stellte die Klägerin folgende Anträge:

1. Der Antrag der Beklagten, die Klägerin zur Sicherheitsleistung für eine allfällige Parteientschädigung zu verpflichten, sei abzuweisen.

2. Eventualiter sei die Klägerin zu einer Sicherheitsleistung für eine allfällige Parteientschädigung der Beklagten in Höhe von maximal CHF 18'200.00 zu verpflichten.

3. Es sei der Beklagten eine Frist zur Einreichung einer Klageantwort von 20 Tagen (peremptorisch) anzusetzen.

In Bezug auf den Streitwert hielt die Klägerin fest, das Streitpatent finde nur eine marginale industrielle Verwendung und es bestehe lediglich ein kleiner Absatzmarkt, welcher sich mehrheitlich aus Universitäten und ähnlichen Forschungsbetrieben zusammensetze. In Anbetracht eines jährlichen Umsatzes der Klägerin von CHF 1'400 bis 3'000 bei den betroffenen Abtastsonden sowie einem jährlichen Ertrag der Klägerin in der Höhe von CHF 400 bis 900 und der Restlaufzeit des Streitpatents von noch ca. zwölf Jahren halte sie an ihrer Bezifferung des Streitwerts fest. Die von der Beklagten begehrte Sicherheit für die Parteientschädigung sei aus

grundsätzlichen Überlegungen nicht gerechtfertigt, nachdem diese die Klägerin in der vorprozessualen Korrespondenz zur Anhebung der Nichtigkeitsklage provoziert habe. Dieses Vorgehen der Beklagten disqualifiziere sie vom Recht, eine Sicherheit für eine Parteientschädigung zugesprochen zu erhalten. Diese habe im übrigen bei einem Streitwert von CHF 40'000 maximal CHF 11'200 zu betragen.

## 6.

Die Klägerin hat ihren Sitz in den USA. Gemäss Art. 99 Abs. 1 lit. a ZPO hat die klagende Partei auf Antrag der beklagten Partei für deren Parteientschädigung Sicherheit zu leisten, wenn sie keinen Wohnsitz oder Sitz in der Schweiz hat. Soweit bilaterale Verträge lediglich den freien Zugang zu den Gerichten gewährleisten oder Meistbegünstigungsklauseln enthalten, befreien sie nicht von einer allfälligen Kautionspflicht. Dies gilt insbesondere für den Vertrag mit den USA vom 25. November 1850 (SR 0.142.113.361), dessen Art. 1 den freien Zutritt zu den Gerichten gewährt, aber nicht von der Kautionspflicht befreit.<sup>1</sup> Der Kautionsentscheid ergeht in Form einer prozessleitenden Verfügung (Art. 124 Abs. 1 ZPO) aufgrund einer summarischen Prüfung der Verhältnisse. Dabei sieht Art. 99 ZPO kein Ermessen des Gerichts vor: Wenn die Voraussetzungen von Art. 99 Abs. 1 ZPO gegeben sind, hat der Antragsteller Anspruch auf Anordnung der Kautions durch das Gericht.<sup>2</sup>

Entgegen den Vorbringen der Klägerin ist nicht erheblich, aus welchen Gründen sie die Nichtigkeitsklage eingereicht und ob allenfalls die Beklagte sie zur Anhebung der Nichtigkeitsklage provoziert hat. Sie wirft der Beklagten in diesem Zusammenhang zu Recht kein rechtsmissbräuchliches Verhalten (Art. 2 Abs. 2 ZGB) vor. Unerheblich ist, ob die Klägerin der B. GmbH eine ihr in diesem Verfahren zugesprochene Parteientschädigung bereits beglichen hat, nachdem die Klägerin nicht in Anwendung von Art. 99 Abs. 1 lit. c ZPO kautionspflichtig ist. Die Klägerin hat somit der Beklagten gestützt auf Art. 99 Abs. 1 lit. a ZPO eine Sicherheit zu leisten.

## 7.

Die Höhe der Kautions orientiert sich nach den voraussichtlichen Partei-

---

<sup>1</sup> BGE 121 I 108 E. 2 S. 112 f.; BGer 4P.153/2003 E. 2.3.1; Suter/von Holzen, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2. Aufl., Zürich 2013, Art. 99 RZ 22 f.

<sup>2</sup> Suter/von Holzen, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Kommentar, Art. 99 RZ 14; BK [Berner Kommentar 2012]-ZPO-Sterchi, Art. 99 RZ 2

kosten und diese richten sich nach dem Streitwert sowie dem zu erwartenden Prozessaufwand. Die Klägerin nennt einen Streitwert von CHF 40'000, während die Beklagte diesen einstweilen mit CHF 250'000 beziffert.

Nachdem sich die Parteien über die Höhe des Streitwerts nicht einig sind, setzt das Gericht diesen fest (Art. 91 Abs. 2 ZPO). Bei Bestandesklagen ist eine Ermittlung des objektiven Werts des Streitgegenstandes in der Regel schwierig.<sup>3</sup> Der Wert eines Patents kann durch den Ertragswert für den Patentinhaber indiziert sein, wobei jedoch die Schätzung künftiger erzielbaren Gewinns mit erheblichen Unsicherheiten behaftet ist.<sup>4</sup> Immerhin kann auch die Art der Prozessführung als Kriterium für das Interesse der klagenden Partei an der Streitsache berücksichtigt werden.<sup>5</sup>

In der Klage, die einen Umfang von rund 60 Seiten aufweist, und mit der mehr als 50, zum Teil sehr umfangreiche Beilagen eingereicht werden, wird der Streitwert mit CHF 40'000 beziffert, wobei in allgemeiner Weise auf das sehr kleine Marktvolumen hingewiesen wird. Der von der Klägerin genannte Umsatz der "A., Inc., Schweiz 2011-2013" von wenigen Tausend Franken ist hier nicht von Bedeutung, nachdem es sich um den Wert des Patents der Beklagten und nicht um Erträge der Klägerin, die mit dem Streitpatent allenfalls in Zusammenhang stehen, geht. In Berücksichtigung der Restlaufzeit des Streitpatents von noch rund zwölf Jahren und des erheblichen Aufwandes, den die Klägerin mit der Einreichung der Klageschrift getätigt hat, ist davon auszugehen, dass das Streitpatent nicht unbedeutend ist, weshalb der Streitwert, der Angabe der Beklagten entsprechend auf CHF 250'000 festzusetzen ist.

## 8.

Ausgehend von einem Streitwert von CHF 250'000 erscheint die von der Beklagten geschätzte Parteientschädigung für die berufsmässige rechtsanwaltliche Vertretung von CHF 25'000 als ausgewiesen Art. 5 KR-PatGer). Angesichts des Umfangs der Klageschrift und in Berücksichtigung der Komplexität der technischen Materie erscheint die von der Beklagten für die berufsmässige patentanwaltliche Vertretung geschätzte

---

<sup>3</sup> BGE 133 III 490 E. 3.3; Calame/Hess-Blumer/Stieger-Stäuber/Kaiser, Kommentar Patentgerichtsgesetzes, Basel 2013, Art. 31 PatGG RZ 17

<sup>4</sup> Calame/Hess-Blumer/Stieger-Stäuber/Kaiser, Art. 31 PatGG RZ 23; vgl. Johann Jakob Zürcher, Der Streitwert im Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, sic! 2002, S. 493 ff.

<sup>5</sup> Calame/Hess-Blumer/Stieger-Stäuber/Kaiser, Art. 31 PatGG RZ 32

Entschädigung von CHF 35'000 als angemessen (Art. 9 Abs. 2 i.V.m. Art. 3 lit. a KR-PatGer).

**9.**

Der Klägerin wird für die Leistung der Sicherheitsleistung für eine allfällige Parteientschädigung der Beklagten von CHF 60'000 eine Frist bis zum 12. Mai 2014 angesetzt. Bis zum Eingang der Sicherheitsleistung ruht der Schriftenwechsel.

**Der Präsident verfügt:**

1. Die Klägerin hat bis zum 12. Mai 2014 für eine allfällige Parteientschädigung der Beklagten Sicherheit im Betrag von CHF 60'000.00 zu leisten, widrigenfalls auf die Klage nicht eingetreten wird.
2. Die Prozesskosten bleiben bei der Hauptsache.

Diese Verfügung geht an:

- Patentanwalt Dr. Fabian Leimgruber (mit Gerichtsurkunde)
- Rechtsanwalt Dr. Michael Ritscher (mit Gerichtsurkunde)

St. Gallen, 10. April 2014

Im Namen des Bundespatentgerichts

Präsident

Gerichtsschreiber

Dr. iur. Dieter Brändle

lic. iur. Jakob Zellweger

Versand: 10. April 2014