



O2014\_012

## Verfügung vom 23. September 2014

\_\_\_\_\_

Besetzung

Präsident Dr. iur. Dieter Brändle,  
Erste Gerichtsschreiberin lic. iur. Susanne Anderhalden

\_\_\_\_\_

Verfahrensbeteiligte

**A AG,**  
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Christian Hilti und pa-  
tentanwaltlich beraten durch Dr. Jens Ottow

Klägerin

gegen

1. ....

2. **B,**  
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Robert Briner und pa-  
tentanwaltlich beraten durch Peter Steinegger

Beklagter

\_\_\_\_\_

Gegenstand

Patentverletzungsklage

## Der Präsident zieht in Erwägung:

### 1.

Mit Eingabe vom 13. September 2013 reichte die Klägerin gegen den Beklagten 1, X, und den Beklagten 2, B (nachstehend Beklagter), Klage ein mit folgendem Rechtsbegehren:

"1) Den Beklagten 1 und 2 sei zu verbieten, ...geräte in der Schweiz anzubieten, in die Schweiz zu importieren oder zu vertreiben, die folgende Charakteristika aufweisen:

....

2) Den Beklagten sei weiter zu verbieten, ...geräte in der Schweiz anzubieten, in die Schweiz zu importieren oder zu vertreiben, die folgende Charakteristika aufweisen:

....

3) Namentlich sei den Beklagten zu verbieten, ...geräte gemäss Rechtsbegehren 1 und 2 und gemäss folgenden Abbildungen in der Schweiz anzubieten, zu importieren oder zu vertreiben:

...

4) Es sei mit Blick auf die Urteilspublikation festzustellen, dass die Beklagten die Schweizer Patente Nr. CH NN und Nr. CH MM der Klägerin gemäss den Rechtsbegehren 1-3 verletzt und die Klägerin sei zu ermächtigen, das Dispositiv des Urteils je halbseitig einmal in der Schweizer Fachzeitschrift chemie plus - Chemische Rundschau sowie der Deutschen Branchenzeitschrift GIT-Labor-Fachzeitschrift je in üblicher Schriftgrösse auf Kosten der Beklagten zu publizieren.

5) Unter Vorbehalt einer späteren Klage auf Rechnungslegung, Auskunftserteilung und Gewinnherausgabe.

6) Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der Beklagten, unter Mitberücksichtigung des patentanwaltlichen Aufwands."

### 2.

Mit der Klageantwort vom 26. November 2013 stellte der Beklagte folgende Anträge:

"1. Es sei davon Vormerk zu nehmen, dass der Beklagte [2] die Rechtsbegehren Nr. 1, Nr. 2 und Nr. 3 anerkennt;

2. Es sei davon Vormerk zu nehmen, dass der Beklagte [2] das Rechtsbegehren Nr. 4 bezüglich der angebehrten Feststellung anerkennt, soweit das Publikationsbegehren (Rechtsbegehren Nr. 5 [recte 4]) gutgeheissen wird;

3. Bezüglich Rechtsbegehren Nr. 5 (Vorbehalt einer späteren Klage) sei davon Vormerk zu nehmen, dass der Beklagte [2] die Zulässigkeit eines solchen Vorbehaltes anerkennt;
4. Bezüglich der Anerkennung der Rechtsbegehrens Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3 und Nr. 5 und der Teil-Anerkennung des Rechtsbegehrens Nr. 4 (Feststellung) sei die Klägerin zu verpflichten, die Gerichtskosten zu übernehmen und dem Beklagten [2] eine angemessene Entschädigung zu bezahlen;
5. Das Rechtsbegehren Nr. 4 bezüglich Urteils publikation sei abzuweisen, unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der Klägerin."

**3.**

Anlässlich der Instruktionsverhandlung vom 19. September 2014 zog die Klägerin das Publikationsbegehren gegenüber dem Beklagten zurück.

**4.**

Damit ist, nachdem es sich beim klägerischen Rechtsbegehren 5 nicht um ein vom Gericht zu beurteilendes Rechtsbegehren, sondern nur um eine Erklärung der Klägerin handelt, wonach sie sich eine spätere Klage vorbehält, die Klage durch Anerkennung (Rechtsbegehren 1-3) beziehungsweise Rückzug (Rechtsbegehren 4) erledigt und abzuschreiben (Art. 241 ZPO).

**5.**

Zu regeln bleibt die Tragung der Prozesskosten.

Diese sind nach Art. 106 ZPO der unterliegenden Partei aufzuerlegen (Abs. 1). Hat keine Partei vollständig obsiegt, werden die Prozesskosten nach dem Ausgang des Verfahrens verteilt (Abs. 2).

Der Beklagte macht nun aber geltend, es liege ein Klageüberfall vor, deshalb sollten die Kosten- und Entschädigungsfolgen die Klägerin treffen. Der Beklagte führt aus, ihm sei vor Eingang der Verfügung des Gerichts nicht bewusst gewesen, dass die Klägerin die Streitpatente halte. Die Klägerin habe ihn vor der Klage nicht abgemahnt. "Wäre die Klägerin so vorgegangen, wie es zu Recht als sinnvoll und üblich gilt, nämlich wenn sie den Beklagten [2] vor Klageeinleitung auf die Klagepatente aufmerksam gemacht hätte, dann hätte der Beklagte [2] der Klägerin wie heute geantwortet, nämlich dass er von der Existenz und der behaupteten Verletzung der Klagepatente nichts gewusst habe, aber Angebot, Verkauf, Inverkehrsetzung usw. der beanstandeten Geräte umgehend einstelle. Die Klägerin hätte völlig unnötigen Aufwand vermieden. Aber auch der Beklagte [2] hätte, wäre die Klägerin nach Treu und Glauben sowie den Gepflogenheiten entsprechend vorgegangen, Aufwand vermeiden kön-

nen." Es sei deshalb angezeigt, hier von der üblichen Kostentragung durch den Unterliegenden abzuweichen, unter Anwendung von Art. 107 Abs. 1 Bst. f ZPO, welcher das zulasse, "wenn [andere] besondere Umstände vorliegen, die eine Verteilung nach dem Ausgang des Verfahrens als unbillig erscheinen lassen".

Der Beklagte macht demnach sinngemäss geltend, er habe immer gutgläubig, und nicht etwa bösgläubig gehandelt.

Das Bundespatentgericht hat in seinem Entscheid WorldConnect / Rusillon, O2013\_007 vom 19. März 2014 zu diesem Thema ausgeführt: "Bösgläubig ist, wer, gemessen am Massstab von Treu und Glauben (Art. 2 ZGB), wusste, wissen musste oder wissen konnte, dass eine fehlerhafte Rechtsstellung vorliegt. Der Richter hat gemäss Art. 4 ZGB nach freiem Ermessen zu urteilen, wann die nach den Umständen gebotene Aufmerksamkeit vorliegt. Die Unaufmerksamkeit im Sinne von Art. 3 ZGB kann darin liegen, dass der Gutgläubige zur Entdeckung des Rechtsmangels erforderliche Nachforschungen unterlassen hat. Damit stellt sich die Frage, welche Nachforschungen zu tätigen sind, damit der Gutgläubensschutz nicht dahinfällt. Eine allgemeine Erkundigungspflicht besteht nicht, doch muss – wer Grund zum Verdacht hat – Abklärungen treffen" (E. 4.3).

Wie verhält sich das im vorliegenden Fall? Der Beklagte ist nicht einfach ein Anwender am Ende des Verkaufsstranges, sondern er ist vielmehr Händler. Er importiert und verkauft weiter. Als Händler – das ist entscheidend – muss er die Schutzrechtssituation abklären, wenn Verletzungsgefahr besteht, andernfalls kann er nicht geltend machen, er habe gutgläubig gehandelt. A AG ist ein ganz bedeutender ...hersteller und pflegt seine Erfindungen zu patentieren. Wenn der Beklagte bei dieser Sachlage ein Produkt technisch-funktionell sehr ähnlich einem Produkt von A AG vertrieb, dann musste für ihn die Gefahr einer Patentverletzung auf der Hand liegen. Entsprechend hatte der Beklagte zu überprüfen, ob er mit den Geräten nicht Patente von A AG verletze. Das hat er nicht getan, und damit kann er nicht Gutgläubigkeit für sich in Anspruch nehmen.

Hat der Beklagte damit bösgläubig gehandelt, so lässt sich nicht sagen, eine Verteilung nach dem Ausgang des Verfahrens erscheine als unbillig. Damit ist die Verteilung nach Obsiegen und Unterliegen vorzunehmen.

Der Umfang der bisherigen Verletzungshandlungen war unstrittig minim – es geht um zwei seit 2011 verkaufte Geräte (und ein drittes, das die Klägerin bestellt hat). Damit kommt, nachdem eine Ausdehnung der künfti-

gen Verkaufstätigkeit nicht dargetan ist, dem Unterlassungsbegehren ersichtlich keine grosse Bedeutung zu. Demgegenüber würde die beantragte Publikation den Beklagten in der Schweiz und auch in Deutschland undifferenziert als Patentverletzer brandmarken. Es scheint deshalb angemessen, das Unterlassungsbegehren, mit dem die Klägerin obsiegt, und das Publikationsbegehren, mit dem sie unterliegt, gleich zu gewichten.

Damit sind die Kosten den Parteien je zur Hälfte aufzuerlegen und keine Parteientschädigungen zuzusprechen.

Ausgehend von einem Streitwert von CHF 120'000.00 sind die Gerichtsgebühren auf CHF 4'000.00 festzusetzen (Art. 1 KR-PatGer).

**Der Präsident verfügt:**

1. Das Verfahren wird als durch Anerkennung der Rechtsbegehren 1-3 und Rückzug des Rechtsbegehrens 4 erledigt abgeschrieben.
2. Die Gerichtsgebühr wird festgesetzt auf CHF 4'000.00. Sie wird aus dem von der Klägerin geleisteten Vorschuss bezogen und ist ihr im Betrage von CHF 2'000.00 durch den Beklagten zu ersetzen.
3. Parteientschädigungen werden nicht zugesprochen.

Diese Verfügung geht an:

- die Klägerin (mit Gerichtsurkunde)
- den Beklagten (mit Gerichtsurkunde)

St. Gallen, 23. September 2014

Im Namen des Bundespatentgerichts

Präsident

Erste Gerichtsschreiberin

Dr. iur. Dieter Brändle

lic. iur. Susanne Anderhalden

Versand: 24.09.2014