



S2013\_007

## **Urteil vom 20. Juni 2014**

---

Besetzung

Präsident Dr. iur. Dieter Brändle als Einzelrichter,  
Gerichtsschreiberin lic. iur. Susanne Anderhalden

---

Verfahrensbeteiligte

**A AG,**  
Werkstrasse 7, 5608 Stetten,

vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Hanspeter Geissmann,  
patentanwaltlich beraten durch Peter Steinegger,

Klägerin

gegen

**B AG,**

Beklagte

---

Gegenstand

Beweissicherung/Vorsorgliche Massnahmen

### **Der Einzelrichter zieht in Erwägung:**

1. Mit Eingabe vom 12. Juli 2013, hier eingegangen am 15. Juli 2013, stellte die Klägerin unter dem Titel "vorsorgliche Beweisführung gemäss Art 158 Abs. 1 lit. b ZPO" folgende Rechtsbegehren:

- "1. Die Gesuchsgegnerin sei anzuweisen, dem Gericht die in Beilage 10 in Kopie verurkundeten Skizzen im Original zu edieren.
2. Es sei ein gerichtliches Gutachten (forensische Urkundenuntersuchung) des handschriftlich verfassten Urkundeninhalts der in Ziff. 1 vorstehend erwähnten Originalurkunden zu erstellen, welches insbesondere Aufschluss über folgende Fragestellungen gibt:
  - 2.1 Zu welchem Zeitpunkt bzw. in welchem Zeitraum wurden folgende Urkundeninhalte bzw. Urkundenteile erstellt:
    - Seite 2, Skizze unteres Blattdrittel (in der Kopie gelb markiert)
    - Seite 1, erste Zeile, Titel und Datierung (in der Kopie grün markiert)
    - Seite 2, erste Zeile, Titel und Datierung inkl. Wellenlinie (in der Kopie blau markiert)
    - Aufdruck Logo B in der Fusszeile
    - Urkundenpapier
    - Übriger Urkundeninhalt, sofern für die Datierung der vorgenannten Inhalte erforderlich.
  - 2.2 Gibt es Anhaltspunkte dafür, dass die Skizze auf Seite 2, unteres Blattdrittel (in der Kopie gelb markiert) nach dem 27.05.2010 erstellt wurde?
  - 2.3 Gibt es Anhaltspunkte für unterschiedliche Erstellungszeitpunkte oder unterschiedliche Urheber der unter Ziffer 2.1. aufgeführten Urkundeninhalte (insbesondere unterschiedliche Erstellungszeitpunkte der Skizze auf Seite 2 im unteren Drittel [in der Kopie gelb markiert] und dem restlichen Urkundeninhalt).
3. Es sei der Gesuchsgegnerin zu verbieten, die schweizerische Patentanmeldung Nr. 111 (Veröffentlichungsnr. CH 222) und das deutsche Gebrauchsmuster Nr. DE 333 zurückzuziehen oder auf andere Art und Weise fallen zu lassen.
4. Der Antrag Ziff. 3 vorstehend sei superprovisorisch sofort zu verfügen.
5. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen (inklusive der Kosten des mitwirkenden Patentanwalts)."

**2.1** Nachdem die Klägerin in ihrem Gesuch entgegen Art. 221 Abs. 1 lit. c in Verbindung mit Art. 219 ZPO keinen Streitwert genannt hatte, wurde ihr mit Schreiben vom 16. Juli 2013 mitgeteilt, das Verfahren werde weiter-

behandelt, sobald diese Angabe vorliege. Darauf bezifferte die Klägerin den Streitwert mit CHF 100'000.–.

**2.2** Mit Verfügung vom 16. Juli 2013 wurde der Antrag auf Erlass einer superprovisorischen Massnahme abgewiesen und der Klägerin wurde Frist zur Leistung des Kostenvorschusses angesetzt. Nach Eingang des Kostenvorschusses durch die Klägerin wurde der Beklagten Frist zur Massnahmeantwort angesetzt, welche mit Eingabe vom 9. August 2013 erfolgte mit den folgenden Anträgen:

- "1. Zurückweisung des Verbotsantrags zu 3. der Klägerin. Gleichwohl besteht seitens der Anmelderin der schweizerischen Patentanmeldung Nr. 111 und der darauf basierenden DE 333 gegenwärtig keine Veranlassung, diese zurückzuziehen oder anderweitig fallen zu lassen.
2. Die Kosten und Entschädigungsfolgen des Verfahrens sind der Klägerin aufzuerlegen, eingeschlossen die Kosten eines mitwirkenden Patentanwalts.

Da der Antrag der Klägerin auf Anordnung einer Massnahme ohne vorherige Anhörung der Beklagten bereits mit der Verfügung vom 16. Juli 2013 abgewiesen wurde, erübrigt sich ein Gegenantrag hierzu."

**2.** Die Klägerin verlangt im Sinne einer vorsorgliche Beweisführung nach Art. 158 ZPO eine Urkundenedition und eine gutachterliche Beurteilung dieser Urkunde (Rechtsbegehren Ziff. 1 und 2). Sodann verlangt sie, dass der Beklagten verboten werde, ihre Patent- bzw. Gebrauchsmusteranmeldung zurückzuziehen oder auf andere Art und Weise fallen zu lassen (Rechtsbegehren Ziff. 3 und 4).

Zur Begründung ihrer Anträge macht die Klägerin geltend, die Beklagte habe eine Erfindung, welche der Klägerin als Erfindung eines ihrer Mitarbeiter zustehe, als eigene Erfindung angemeldet, nachdem ihr die Klägerin diese Weiterentwicklung vorgestellt hatte. Die Klägerin vermutet, dass eine Skizzen enthaltende Urkunde, auf die sich die Beklagte zum Beweis des Zeitpunktes, in welchem sie die Entwicklung ihrerseits bereits gemacht haben will, stützt, nachträglich ergänzt wurde.

**3.1** Da die Beklagte keine Einwendungen gegen ein gerichtliches Gutachten erhob (Rechtsbegehren Ziff. 1 und Ziff. 2) und die gemäss Rechtsbegehren Ziff. 1 verlangten Skizzen mit der Massnahmeantwort einreichte, wurde der Klägerin am 14. August 2013 Frist angesetzt, um für dessen Einholung einen Beweiskostenvorschuss in der Höhe von

CHF 5'000.– zu leisten. In der Folge wurde am 2. September 2013 ein gerichtliches Gutachten gemäss klägerischem Rechtsbegehren Ziff. 2 angeordnet.

**3.2** Mit Verfügung vom 7. Februar 2014 wurde sodann das klägerische Rechtsbegehren Ziff. 3 gutgeheissen und es wurde der Beklagten verboten, die schweizerische Patentanmeldung Nr. 111 und das deutsche Gebrauchsmuster Nr. DE 333 zurückzuziehen oder auf andere Art und Weise fallen zu lassen.

**3.3** Am 4. April 2014 ging das Gutachten des Forensischen Instituts Zürich vom 31. März 2014 ein und wurde den Parteien zur Kenntnisnahme zugestellt sowie um allenfalls eine Erläuterung des Gutachtens oder Ergänzungsfragen zu beantragen. Mit Eingabe vom 22. Mai 2014 beantragte die Klägerin eine Ergänzungsfrage, verzichtete in der Folge jedoch darauf.

**4.** Damit ist das vorliegende Verfahren als erledigt abzuschreiben, soweit es die Beweisführung betrifft. Bezüglich der mit Verfügung vom 7. Februar 2014 angeordneten vorsorglichen Massnahme ist der Klägerin Frist zur Erhebung der Klage im ordentlichen Verfahren anzusetzen (Art. 263 ZPO).

**5.** Die Gerichtsgebühr ist auf CHF 5'000.– festzusetzen (Art. 1 und 2 KR-PatGer). Die Kosten, inkl. der Kosten für das Gutachten in der Höhe von CHF 4'980.–, sind der Klägerin aufzuerlegen (BGE 4D\_54/2013, BGE vom 6. Januar 2014; Fellmann, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Komm., N 37 zu Art. 158 ZPO) und mit dem von ihr geleisteten Kostenvorschuss zu verrechnen (Art. 27 PatGG i.V.m. Art. 111 Abs. 1 ZPO). Der nicht beanspruchte Anteil des Kostenvorschusses ist der Klägerin zurückzuerstatten.

Eine angemessene Umtriebsentschädigung für eine nicht anwaltlich vertretene Partei ist nur in begründeten Fällen zuzusprechen (Art. 95 Abs. 3 lit. c ZPO). Ein begründeter Fall stellt in erster Linie der Verdienstausschlag einer selbständig erwerbenden Person dar, die den Prozess selber führt (Suter/von Holzen, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Komm., N 40 zu Art. 158 ZPO). Ferner ist ausnahmsweise einer nicht anwaltlich vertretenen Partei gegebenenfalls eine Entschädigung zuzusprechen, wenn es sich um eine komplizierte Sache mit hohem Streitwert handelt, wenn der getätigte Aufwand erheblich ist und zwischen dem be-

triebenen Aufwand und dem Ergebnis der Interessenwahrung ein vernünftiges Verhältnis besteht (Urwyler, DIKE-Komm-ZPO, N 26 zu Art. 95 ZPO). Da vorliegend weder der eine, noch der andere Fall gegeben ist, ist der Beklagten keine Umtriebsentschädigung zuzusprechen.

#### **Der Einzelrichter erkennt:**

1. Mit Erstellung des Gutachtens vom 31. März 2014 wird das Verfahren als diesbezüglich erledigt abgeschlossen.
2. Bezüglich der mit Verfügung vom 7. Februar 2014 angeordneten vorsorglichen Massnahme läuft der Klägerin eine Frist zur Erhebung der Klage im ordentlichen Verfahren **bis 24. Juli 2014**, widrigenfalls die Massnahme dahinfällt.

Diese Frist steht während der Gerichtsferien nicht still.

3. Die Gerichtsgebühr wird festgesetzt auf CHF 5'000.–.  
Die weiteren Kosten betragen:  
CHF 4'980.–; Gutachten des Forensischen Instituts Zürich.
4. Die Kosten werden der Klägerin auferlegt und mit dem von ihr geleisteten Kostenvorschuss verrechnet. Der nicht beanspruchte Anteil des Kostenvorschusses wird der Klägerin zurückerstattet.
5. Der Beklagten wird keine Umtriebsentschädigung zugesprochen.
6. Schriftliche Mitteilung an die Parteien, je gegen Empfangsbescheinigung.

#### **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, 20. Juni 2014

Im Namen des Bundespatentgerichts

Einzelrichter

Gerichtsschreiberin

Dr. iur. Dieter Brändle

lic. iur. Susanne Anderhalden

Versand: 23.06.2014