



S2013_009

Urteil vom 18. März 2015

Besetzung

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

Verfahrensbeteiligte

A.

Kläger

gegen

1. **B GmbH**

vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Markus Frick und
Rechtsanwalt Dr. iur. Gion Giger

2. **C SA**

Beklagte

Gegenstand

Patentverletzung

Der Präsident zieht in Erwägung,

1. Mit Eingabe vom 8. Oktober 2013 reichte der Kläger ein Gesuch auf Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege ein, verbunden mit einem Ausstandsgesuch, mit folgenden Rechtsbegehren:

- "1. Es sei die Gewährung der unentgeltlichen Prozessführung und die Stellung eines unentgeltlichen Rechtsbeistandes vor dem Eintritt der Rechtshängigkeit zur Vorbereitung der Klage zu gewähren.
2. Es sei die Gewährung der unentgeltlichen Prozessführung und die Stellung eines unentgeltlichen Rechtsbeistandes für die kommenden Prozessverhandlungen zu gewähren.
3. Es sei als Rechtsbeistand ein Anwalt zu wählen, welcher das Fachwissen für die Durchführung von Patentprozessen kennt.
4. Es sei als Rechtsbeistand auch ein Patentanwalt zu wählen, vorzugsweise in der Person von D., Patentanwalt.
5. Es sei Dr. Dieter Brändle (Präsident des BPatGer) und Dr. Tobias Bremi (Vize-Präsident des BPatGer) in den Ausstand zu stellen."

Das Gesuch erfolgt im Hinblick auf einen einzuleitenden Patentverletzungsprozess gegen die B GmbH und die C SA [der Kläger erwähnt noch drei weitere Parteien als "eventuell" Beklagte, welche aber als nur eventuell beteiligt nicht weiter zu behandeln sind].

2. Mit Beschluss vom 29. Januar 2013 stellte die Gerichtsleitung des Bundespatentgerichts (in welcher Dieter Brändle und Tobias Bremi durch Vertreter ersetzt worden waren) fest, dass gegen Dieter Brändle kein Ausstandsgrund vorliege, während auf das Ausstandsgesuch gegen Tobias Bremi nicht eingetreten wurde. Auf eine vom Kläger gegen diesen Entscheid erhobene Beschwerde trat das Bundesgericht mit Urteil vom 15. Juli 2014 nicht ein.

3. Mit Schreiben vom 18. August 2014 orientierte der Präsident den Kläger, dass er in analoger Anwendung von Art. 35 Abs. 2 PatGG Dr. sc. techn. ETH, Dipl. El.-Ing. ETH Markus A. Müller als Richter mit beratender Stimme beiziehe. Seine beratenden Ausführungen würden dem Kläger zu gegebener Zeit zur Stellungnahme unterbreitet werden. Am 6. November 2014 erstattete Richter Markus A. Müller seine beratende Stellungnahme. Mit Eingabe vom 10. Dezember 2014 nahm der Kläger dazu Stellung.

4. Nach Art. 117 ZPO hat eine Person Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn sie zum einen nicht über die erforderlichen Mittel verfügt und zum anderen ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Das Gesuch kann schon vor Rechtshängigkeit des Prozesses eingereicht werden (Art. 119 Abs. 1 ZPO).

Die Entscheidung über das Gesuch darüber obliegt dem Präsidenten als Einzelrichter (Art. 23 Abs. 1 Bst. c PatGG). Er entscheidet im summarischen Verfahren (Art. 119 Abs. 3 ZPO).

5. Die Mittellosigkeit des Klägers ist ausgewiesen, nachdem die AHV die Zahlung einer monatlichen Ergänzungsleistung von CHF xxx an den Kläger verfügt hat.

6. Die Frage der Aussichtslosigkeit ist anhand der in Aussicht gestellten Klage zu prüfen.

6.1. Der Kläger reicht den Entwurf einer Patentverletzungsklage ein. Diese stützt sich auf die Patente EP 111 und CH 222. Beide Patente sind abgelaufen. Der Kläger verlangt im Sinne einer Teilklage von den Beklagten CHF 6 Mio. für zurückliegende Verletzungshandlungen im Zusammenhang mit einem Gerät zur Erfassung der Kilometerleistung von Lastwagen für die Bemessung der LSVA.

6.2 Die Erfolgsaussicht der Klage hängt namentlich davon ab, ob die Streitpatente für rechtsbeständig gehalten werden, und ob sie durch die fraglichen Handlungen verletzt worden sind. Die Beurteilung der Rechtsbeständigkeit lässt sich eigentlich erst im Lichte der Entgegenhaltungen der Beklagten vornehmen, aber die liegen noch nicht vor. Dem kann Rechnung getragen werden, indem bei der Beurteilung diejenigen Einwendungen, die für den Fachmann ohne Recherche auf der Hand liegen, berücksichtigt werden.

Diese Beurteilung von Rechtsbeständigkeit und Verletzung verlangt technische Fachkenntnisse. Gemäss Art. 23 Abs. 3 PatGG muss der Einzelrichter, wenn das Verständnis eines technischen Sachverhalts für den Entscheid von besonderer Bedeutung ist, eine Entscheidung in Dreierbesetzung anordnen, will heissen, technische Richter beiziehen. Das gilt aber – aus Gründen, die sich dem Einzelrichter nicht erschliessen – nur für vorsorgliche Massnahmen, nicht für andere summarische Verfahren. Für den Entscheid über unentgeltliche Rechtspflege bleibt dem Einzelrichter nur der Weg, im Sinne von Art. 35 Abs. 2 PatGG einen techni-

schen Richter mit beratender Stimme beizuziehen, wovon hier mit dem Beizug von Richter Dr. sc. techn. ETH, Dipl. El.-Ing. ETH Markus A. Müller Gebrauch gemacht wurde.

6.3. Der Kläger reicht Unterlagen aus einem Patentverletzungsprozess vor dem Handelsgericht Zürich ein, wo es um dieselben Patente ging, allerdings gegen andere Beklagte als die beiden Beklagten hier. Die Klage war im Jahre 2002 erfolgt und der Kläger hatte ebenfalls um unentgeltliche Prozessführung ersucht. In diesem Zusammenhang erstattete der dortige Fachrichter Dr. E. ein Fachrichtervotum, welches die Rechtsbeständigkeit der beiden damals durch einen ersten Teilverzicht beschränkten Patente verneinte.

6.4. Gegenüber den in diesem Fachrichtervotum beurteilten Ansprüchen schränkte der Kläger in der Folge die Ansprüche beider Patente durch einen zweiten Teilverzicht ein. In beiden Fällen wurde die Verzichtserklärung eingereicht am 17. September 2012 und veröffentlicht am 31. Juli 2013. Die entsprechenden Veröffentlichungen sind CH/EP 111 H3 und CH 222 C3.

In der Folge hat der Kläger offenbar am 1. Oktober 2013 bezüglich beider Patente einen dritten Teilverzicht eingereicht. Wie das Bundesgericht im Rahmen des erwähnten handelsgerichtlichen Verfahrens in seinem Entscheid BGE 4A_1189/2010 vom 10. Januar 2011 festgehalten hat, sind bezüglich der Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege die Erfolgsaussichten einer Klage nach den Verhältnissen im Zeitpunkt der Gesuchstellung [hier 8. Oktober 2013] zu beurteilen. Deshalb sind mögliche nachträgliche Änderungen der Patentverletzungsklage durch Einschränkungen der Patentansprüche nicht zu berücksichtigen (E. 5.6). Damit sind vorliegend die Patente gemäss zweiter Einschränkung zu beurteilen. Die dritte Einschränkung braucht deshalb nicht behandelt zu werden.

Anzufügen bleibt, dass auch bis heute gemäss swissreg.ch noch keine neue Veröffentlichung betreffend der dritten Einschränkung vorliegt.

6.5. In seiner beratenden Stellungnahme schliesst sich Richter Markus A. Müller bezüglich der Beurteilung der Rechtsbeständigkeit der unabhängigen Ansprüche der beiden Patente gemäss dem ersten Teilverzicht den Schlussfolgerungen des Fachrichtervotums von E. [Nichtigkeit wegen fehlender erfinderischer Tätigkeit] an.

In seiner Stellungnahme setzt sich der Kläger, wie schon im handelsgerichtlichen Verfahren, mit der Beurteilung von E. auseinander und versucht darzulegen, weshalb diese zu streng sei. Nachdem sich aber schon das Handelsgericht Zürich einlässlich mit der Kritik des Klägers an jenem Fachrichtervotum auseinandergesetzt hat und diesbezügliche Rechtsmittel des Klägers beim Kassationsgericht des Kantons Zürich und beim Bundesgericht, ebenso wie die dortigen Revisionsverfahren, erfolglos blieben, besteht im Rahmen der hier vorzunehmenden summarischen Prüfung kein Anlass, sich nicht der Beurteilung von E. und dem ihm folgenden Richter Markus A. Müller anzuschliessen und die Rechtsbeständigkeit der Patente gemäss dem ersten Teilverzicht zu verneinen.

6.6 Bei der Beurteilung der beiden Patente in der Fassung nach dem zweiten Teilverzicht kommt Richter Markus A. Müller in seiner sehr einlässlichen beratenden Stellungnahme zum Schluss, dass die Einschränkungen zulässig und die so eingeschränkten unabhängigen Ansprüche 1 und 9 von CH 222 C3, bzw. 1 und 12 von CH/EP 111 H3 alle neu seien, während die erfinderische Tätigkeit nur bei Anspruch 1 und 9 von CH 222 C3 und Anspruch 1 von CH/EP 111 H3 gegeben sei, während sie bei Anspruch 12 von CH/EP 111 H3 fehle. Den überzeugenden Ausführungen von Richter Markus A. Müller, auf die integral verwiesen sei, schliesst sich der Einzelrichter an.

6.7 Zu prüfen bleibt mithin die Frage der Verletzung von Anspruch 1 und 9 von CH 222 C3 und Anspruch 1 von CH/EP 111 H3 durch die angegriffenen Ausführungsformen, d.h. die Geräte Fund G.

Richter Markus A. Müller kommt in seiner Beurteilung zum Schluss, dass bezüglich Anspruch 1 von CH 222 C3 eine Verletzung nicht ausreichend begründet sei, dass eine Verletzung von Anspruch 9 von CH 222 C3 plausibel sei, und dass eine Verletzung von Anspruch 1 von CH/EP 111 H3 nicht ausreichend begründet sei. Bezüglich Anspruch 9 von CH/EP 111 H3 scheine eine Verletzung plausibel; allerdings müsste der Anspruch analog zu den anderen unabhängigen Ansprüchen angepasst und damit in eine rechtsbeständige Form gebracht werden. Auch die diesbezüglichen Ausführungen, auf die ebenfalls integral verwiesen wird, überzeugen, und der Einzelrichter schliesst sich ihnen an, wobei deren Auswirkung auf die Beurteilung der Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege zu behandeln bleibt.

7. Für die Beurteilung der Erfolgchance einer Klage gilt: "Als aussichtslos sind nach der bundesgerichtlichen Praxis Prozessbegehren anzusehen, bei denen die Gewinnaussichten beträchtlich geringer sind als die Verlustgefahren. Dagegen gilt ein Begehren nicht als aussichtslos, wenn sich Gewinnaussichten und Verlustgefahren ungefähr die Waage halten oder jene nur wenig geringer sind als diese. Massgebend ist, ob eine Partei, die über die nötigen Mittel verfügt, sich bei vernünftiger Überlegung zu einem Prozess entschliessen würde. Ob im Einzelfall genügende Erfolgsaussichten bestehen, beurteilt sich aufgrund einer vorläufigen und summarischen Prüfung der Prozessaussichten, wobei die Verhältnisse im Zeitpunkt der Einreichung des Gesuchs massgebend sind (BGE 139 III 475 E. 2.2 S. 477; 138 III 217 E. 2.2.4 mit Hinweisen)"¹.

7.1 Dabei sind, wie oben behandelt, die Erfolgsaussichten der Klage nach den Verhältnissen im Zeitpunkt der Gesuchstellung zu behandeln (Ziff. 6.4).

Letzteres bedeutet, dass die möglichen Einschränkungen, mit welchen der in seiner jetzigen Fassung nichtige Anspruch 9 von CH/EP 111 H3 allenfalls noch gerettet werden könnte, nicht zu berücksichtigen sind.

7.2 Hingegen erscheint eine Verletzung von Anspruch 9 von CH 222 C3 plausibel, womit die Klage nicht als aussichtslos bezeichnet werden kann, weil eine erstellte Verletzung die ganze Klage trägt. Dies umso mehr, als bezüglich Anspruch 1 von CH 222 C3 und Anspruch 1 von CH/EP 111 H3 eine Verletzung gegenwärtig nur als nach dem Klageentwurf als nicht ausreichend begründet zu beurteilen ist, was aber nicht ausreicht, diesbezüglich jetzt schon, bevor eine mit rechts- und patentanwaltlicher Hilfe formulierte Klageschrift vorliegt, von Aussichtslosigkeit zu sprechen.

7.3 Allerdings ist mit der Bejahung der fehlenden Aussichtslosigkeit bezüglich Rechtsbeständigkeit und Verletzung die Aussicht der Klage insofern noch nicht beurteilt, als die beabsichtigte Klage – nachdem die Patente 2012 bzw. 2013 abgelaufen sind – nur noch einen finanziellen Anspruch des Klägers aus den Verletzungen in der Vergangenheit zum Gegenstand hat (Klageentwurf).

¹ BGE 4A_400/2014, Urteil vom 11. September 2014, E. 2.1

Der Kläger erwähnt in RZ 156 des Klageentwurfs, dass Ausgleichsansprüche wegen Patentverletzung sich auf Art. 41 ff. OR, Art 423 OR oder Art. 62 ff. OR stützen könnten, befasst sich aber anschliessend nur mit Schadenersatz bzw. in erster Linie Gewinnherausgabe.

In rechtlicher Hinsicht gilt dazu Folgendes: "Für den auf Art. 41 ff. OR gestützten Anspruch auf Schadenersatz (inkl. Ersatz des entgangenen Gewinns) ist Verschulden erforderlich, während der Anspruch auf Gewinnherausgabe gegen den Geschäftsführer ohne Auftrag nach Art. 423 OR (unechte Geschäftsführung ohne Auftrag) gemäss inzwischen gefestigter Praxis des Bundesgerichts voraussetzt, dass der Geschäftsführer bösgläubig gehandelt hat. Einzig der Anspruch auf Herausgabe der Bereicherung nach Art. 62 ff. OR setzt weder Verschulden noch Bösgläubigkeit voraus. Allerdings spielt die Bösgläubigkeit bei der Berechnung der herauszugebenden Bereicherung auch bei der Eingriffskondition eine wichtige Rolle, denn der Entreichungseinwand nach Art. 64 OR steht nur dem gutgläubig Bereicherten zu"².

Das heisst, für Ansprüche gestützt auf Art. 41 oder 423 OR braucht es Verschulden bzw. Bösgläubigkeit. Wie ausgeführt (oben Ziff. 6.3 ff.), verdanken die beiden Streitpatente – jedenfalls nach der hier vorgenommenen summarischen Beurteilung auf Grund des bisher vorliegenden Sachverhaltes – ihre Rechtsbeständigkeit der zweiten Einschränkung. Vor dieser zweiten Einschränkung fehlte die Rechtsbeständigkeit. Die zweite Einschränkung erfolgte bei jedem der betroffenen Ansprüche (auch) gestützt auf die Beschreibung.

Damit stellt sich die Frage, ob ein Verletzungsbeklagter, der im Zeitpunkt der Vornahme der inkriminierten Handlungen zu Recht davon ausgehen durfte, dass die vorliegenden Ansprüche nicht rechtsbeständig seien, nach einer späteren, die Rechtsbeständigkeit herstellenden Einschränkung aus der Beschreibung finanziellen Ansprüchen des Patentinhabers ausgesetzt sein soll. Von Verschulden oder Bösgläubigkeit könnte in diesem Fall vor Kenntnis der eingeschränkten Ansprüche wohl nicht die Rede sein, da es unzumutbar wäre, vom Verletzungsbeklagten zu verlangen, er hätte abklären müssen, ob das wie vorliegend ersichtlich nichtige Patent allenfalls durch Einschränkungen aus der Beschreibung noch zu

² Mark Schweizer, Zivilrechtliches Verschulden bei der Verletzung von Schutzrechten, sic! 2015 S. 1 mit Verweisen

retten wäre³. Das hätte zur Folge, dass weder Schadenersatz nach Art. 41 ff. OR noch Gewinnherausgabe nach Art. 423 OR geltend gemacht werden könnte. Was bliebe, wäre nur der – regelmässig tiefere – Bereicherungsanspruch aus Art. 62 ff. OR.

Das bedeutet für die einzureichende Forderungsklage, dass deren Aussicht von der diesbezüglichen Begründung der Klage abhängt, was allenfalls, sollte diese Begründung sich als nicht haltbar erweisen, zum Entzug der gewährten unentgeltlichen Rechtspflege führen könnte.

Zudem droht, das liegt angesichts der zeitlichen Gegebenheiten auf der Hand, die Möglichkeit, dass sich die Beklagten auf Verjährung berufen. Dieses Problem ist bei der Frage der Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege miteinzubeziehen⁴. Allerdings ist der gegenwärtig vorliegende Sachverhalt hier nicht so, dass ein eindeutiger Schluss zu Lasten des Klägers gezogen werden könnte.

8. Damit sind die Voraussetzungen zur Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege, und zwar bereits zur Vorbereitung des Prozesses, erfüllt. Die Gewährung erfolgt einstweilen bis und mit Klagebegründung.

9. Nachdem sich ein Patentprozess wie der vorliegende nicht ohne rechtsanwaltliche Vertretung führen lässt, ist dem Kläger ein Rechtsbeistand zu bestellen (Art. 118 Abs. 1 Bst. c ZPO). Weil die Führung des Verfahrens zusätzlich patentanwaltliche Beratung erfordert, wird der zu bestellende Rechtsanwalt auch den entsprechenden patentanwaltlichen Aufwand in Rechnung stellen können (Art. 3 Bst. a in Verbindung mit Art. 9 Abs. 2 KR-PatGer).

10. Für das vorliegende Verfahren sind keine Gerichtskosten zu erheben (Art. 119 Abs. 6 ZPO).

³ vergl. Mark Schweizer, loc. cit., S. 7; Licia Garotti, The innumerable lives of a patent in Italy, www.managingip.com September 2014, S. 37)

⁴ BGE 119 II 368 E. 5a.

Der Präsident erkennt:

1. Dem Kläger wird im Sinne der Erwägungen die unentgeltliche Rechtspflege gewährt.
2. Dem Kläger wird ein unentgeltlicher Rechtsbeistand bestellt. Dem Kläger läuft eine Frist bis **17. April 2015**, um einen Rechtsbeistand zu bezeichnen, andernfalls das Gericht ohne weitere Rücksprache einen Rechtsbeistand benennen wird.
3. Gerichtskosten werden nicht erhoben.

Dieser Entscheid geht an:

- den Kläger (mit Gerichtsurkunde)
- die Beklagte 1 (mit Gerichtsurkunde)
- die Beklagte 2 (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).

St. Gallen, 18. März 2015

Im Namen des Bundespatentgerichts

Präsident

Erste Gerichtsschreiberin

Dr. iur. Dieter Brändle

lic. iur. Susanne Anderhalden

Versand: 18.03.2015