



S2016\_005

## Urteil vom 27. Juni 2016

---

Besetzung

Präsident Dr. iur. Dieter Brändle,  
Richter Dr. sc. nat. Tobias Bremi (Referent),  
Richter lic. iur., Dipl. Mikrotech.-Ing. ETH Frank Schnyder,  
Erste Gerichtsschreiberin lic. iur. Susanne Anderhalden

---

Verfahrensbeteiligte

**A. AG,**

vertreten durch Rechtsanwälte Dr. iur. Andri Hess und  
Dr. iur. Roman Baechler, patentanwaltlich beraten durch  
Hans Rudolf Gachnang,

Klägerin

gegen

**B. AG,**

vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Stefan Kohler,

Beklagte

---

Gegenstand

Vorsorgliche Beweisführung / Beschreibung;  
Fadenleiter

## Das Bundespatentgericht zieht in Erwägung:

### 1.

Mit Eingabe vom 21. Juni 2016, eingegangen am 23. Juni 2016, stellte die Klägerin folgende Rechtsbegehren:

"1. Es sei bei der Zweigniederlassung der Gesuchsgegnerin eine Beschreibung der dort befindlichen Stickmaschine des Typs X durchzuführen:

Insbesondere sei festzustellen und genau zu beschreiben, inwiefern bei dieser Maschine – unter Bezugnahme auf Anhang A – der Fadenleiter (17) an jeder Stickstelle individuell ein- und ausschaltbar ist, insbesondere ob

- ein quer zu den Stickstellen verlaufender Fadenleiterlineal vorhanden ist, mit welchem der Fadenleiter (17) vor- und zurückbewegt werden kann,
- der Fadenleiter (17) über einen Hebel (63) und eine Kupplung (131) verfügt,
- für jede Stickstelle eine Schalteinrichtung vorhanden ist, die wenigstens eine Schaltstange und einen Antrieb umfasst,
- und mit dem Antrieb und der wenigstens einen Schaltstange wenigstens die Nadel und der Fadenleiter (17) gleichzeitig schaltbar sind.

2. Die Kosten seien einstweilen der Gesuchstellerin aufzuerlegen, unter Vorbehalt einer anderen Regelung im ordentlichen Verfahren."

und folgende Verfahrensanhträge:

"1. Die Beschreibung sei unverzüglich und ohne Anhörung der Gesuchsgegnerin anzuordnen und durchzuführen, jedenfalls aber vor dem 1. Juli 2016.

2. Den Rechtsvertretern der Gesuchstellerin sowie deren Patentanwalt sei zu gestatten, an der Beschreibung teilzunehmen.

3. Nötigenfalls seien die Rechtsvertreter der Gesuchstellerin sowie deren Patentanwalt gegenüber der Gesuchstellerin zur Verschwiegenheit über alle Wahrnehmungen anlässlich der Beschreibung zu verpflichten, wobei die Geheimhaltungsverpflichtung mit der gerichtlichen Zustellung der Beschreibung in dem Umfang endet, in dem das Gericht die Beschreibung gegenüber der Gesuchstellerin offenlegt."

### 2.

Gemäss den Ausführungen der Klägerin verletzt die Beklagte mit ihrer Maschine des Typs X mit individuell schaltbaren Fadenleitern, welche an der Fachmesse M., die vom xx. bis yy. 2015 in S. stattfand, ausgestellt worden war, mit grösster Wahrscheinlichkeit das von der Klägerin gehal-

tene europäische Patent EP 000 (Klagepatent). Im Vorfeld der Messe habe die Klägerin die Beklagte bereits darauf hingewiesen, dass die Klägerin der Meinung sei, dass die Maschine X das Klagepatent verletze, worauf die Beklagte reagiert habe mit der Aussage, die Stickmaschine X weise ein Merkmal des Klagepatents nicht auf. Auf die darauf erfolgten Klarstellungen der Klägerin hin, dass diese Sichtweise nicht zutreffend sei, habe sich die Beklagte nicht mehr gerührt.

### 3.

Die Klägerin habe ihren Verdacht bisher nicht ausräumen können, weil ihr nicht bekannt sei, wohin die im November 2015 an der M. ausgestellte Stickmaschine des Typs X nach der Messe verbracht worden sei. Vor wenigen Tagen habe die Klägerin nun erfahren, dass die Beklagte am 1. Juli 2016 in T. einen Tag der offenen Tür veranstalten werde. Gemäss der entsprechenden Einladung solle an diesem Tag eine Stickmaschine des Typs X gezeigt werden, welche über eine "individuelle, automatische Fadenleiterschaltung" verfüge. Da es sich bei der fraglichen X offenbar um ein Ausstellungsmodell handle, bestehe die Gefahr, dass die Maschine bereits in kurzer Zeit nicht mehr in der Schweiz sein werde. Aus diesem Grund ersuche die Klägerin das Gericht, noch vor dem 1. Juli 2016 eine Beschreibung i.S.v. Art. 77 Abs. 1 lit. b PatG der momentan in T. befindlichen Stickmaschine anzuordnen und durchzuführen. Die Beklagte solle dabei vorgängig nicht angehört werden, da die Durchführung der Beschreibung ansonsten vereitelt werden könnte.

### 4.

Die Klägerin stützt sich in ihrem Begehren auf das bereits am xx.yy.zz erteilte Klagepatent EP 000, gegen welches ein offenbar zur Gruppe der Beklagten gehöriges Unternehmen, Einspruch eingelegt hatte. Dieser Einspruch wurde mit Entscheidung vom xx.yy.zz zurückgewiesen.

Damit wurde das Klagepatent nicht nur im Rahmen des europäischen Prüfungsverfahrens einer materiellen Prüfung auf Rechtsbestand unterzogen, sondern es hat auch ein Einspruchsverfahren positiv durchlaufen. Entsprechend ist von einem gefestigten Rechtsbestand auszugehen.

### 5.

Gemäss Merkmalsanalyse der Klägerin lässt sich Anspruch 1 in folgende Merkmale aufschlüsseln:

M1: Stickmaschine, insbesondere Schifflistickmaschine, bei der ein beweglicher Fadenleiter als eines der Stichbildungsorgane dient,

- M2: mit einer Reihe von einzeln ein- und ausschaltbaren Stickstellen,
- M3: welche je einen individuellen, ein und ausschaltbaren Fadenleiter aufweisen,
- M4: mit wenigstens einem Antriebsorgan mit beweglichen Linealen zum Betätigen von Stickorganen,
- M5: und mit Kupplungsorganen an diesen Stickorganen, welche in Eingriff mit dem entsprechenden Lineal sein können,
- M6: mit einem Schaltorgan zum gleichzeitigen Ein- und Ausschalten mehrerer Stickorgane einer Stickstelle,
- dadurch gekennzeichnet,
- M7 dass ein Fadenleiterlineal vorgesehen ist,
- M8 dass der Fadenleiter einen Fadenleiterhebel und ein Kupplungsorgan aufweist,
- M9 dass das Schaltorgan wenigstens eine Schaltstange und ein mit dieser verbundenes Organ zum Betätigen der Schaltstange, z.B. einen Zylinder oder Motor, aufweist,
- M10 und dass mit dem einen Organ zum Betätigen der Schaltstange und der Schaltstange wenigstens die Nadel und der Fadenleiter gleichzeitig schaltbar sind.

Diese Merkmalsanalyse soll in der folgenden Diskussion verwendet werden.

## 6.

Die Klägerin legt glaubhaft dar, dass die Merkmale M1-M6 bei der angegriffenen Stickmaschine X verwirklicht sind, und zwar wie folgt:

**M1:** X ist offenbar gemäss Newsletter und Prospekt der Beklagten eine Schifflistickmaschine, bei der ein beweglicher Fadenleiter als eines der Stichbildungsorgane dient;

**M2:** die Schifflistickmaschine X verfügt über eine Reihe von einzeln ein- und ausschaltbaren Stickstellen;

**M3:** die Schifflistickmaschine X weist je einen individuellen, ein- und ausschaltbaren Fadenleiter auf;

**M4:** die Schifflistickmaschine X ist mit wenigstens einem Antriebsorgan mit beweglichen Linealen zum Betätigen von Stickorganen ausgestattet;

**M5:** die Schiffstickmaschine X verfügt über Kupplungsorgane an diesen Stickorganen, welche in Eingriff mit dem entsprechenden Lineal sein können;

**M6:** mit einem Schaltorgan zum gleichzeitigen Ein- und Ausschalten mehrerer Stickorgane einer Stickstelle.

**7.**

Ob die Schiffstickmaschine X tatsächlich auch die Merkmale M7-M10 des kennzeichnenden Teils erfüllt, weiss die Klägerin nicht mit Sicherheit, die Ermittlung dieses Sachverhalts ist gerade Gegenstand des Antrags auf Beschreibung.

**8.**

Die Klägerin macht aber wenigstens glaubhaft, dass vermutlich auch die Merkmale M7-M10 erfüllt sind, und zwar wie folgt:

**M7:** dass ein Fadenleiterlineal vorgesehen ist, da die Maschine wohl fast über ein Fadenleiterlineal verfügen muss, was sich aus dem grauen Kupplungsorgan des Fadenleiters, welches augenscheinlich mit einem Lineal in Eingriff geraten soll, ergibt;

**M8:** dass der Fadenleiter einen Fadenleiterhebel und ein Kupplungsorgan aufweist, scheint ebenfalls fast zwingend bei Betrachtung des grauen Kupplungsorgans des Fadenleiters, welches wohl mit einem Lineal in Eingriff geraten soll;

**M9:** dass das Schaltorgan vermutlich wenigstens eine Schaltstange und ein mit dieser verbundenes Organ zum Betätigen der Schaltstange, in Form eines Zylinders, aufweist.

In der auf Anfrage der Klägerin vom 2. November 2015 erfolgten Rückmeldung der Beklagten vom 4. November 2015 wird die Verwirklichung der Merkmale M1-M9 auch nicht bestritten (wohl aber auch nicht zugestanden).

Bestritten wird von der Beklagten hingegen in der Rückmeldung vom 4. November 2015, aber ohne Substantiierung, die Verwirklichung von Merkmal **M10**: "und dass mit dem einen Organ zum Betätigen der Schaltstange und der Schaltstange wenigstens die Nadel und der Fadenleiter gleichzeitig schaltbar sind". Die Klägerin führt hierzu Folgendes aus:

"Angesichts der Schaltstange der Fadenwalze der X, von der zu vermuten ist, dass sie bis zum Zylinder reicht und von diesem betätigt wird, ist jedoch anzunehmen und damit glaubhaft, dass M10 gleichfalls erfüllt ist, dass also mit dem Zylinder bzw. dem Organ zum Betätigen der Schaltstange und der Schaltstange bzw. den Schaltstangen wenigstens die Nadel, der Fadenleiter (und eben auch die Fadenwalze) gleichzeitig schaltbar sind."

Weiter heisst es unter Bezugnahme auf den Prospekt:

"Ausserdem wird in einem Prospekt über die X gezeigt, dass die Fadenwalzen, über welche die Fäden in die Stickmaschine geführt werden, mittels Schaltstangen aktiviert und deaktiviert werden können (die Fadenwalzen sind in den Abbildungen unter Rz. 21 und 22 am rechten bzw. linken Bildrand als graue Räder erkennbar). Die Schaltstangen weisen in Richtung der Nadelträger und damit in Richtung des Aktuators. A. muss deshalb davon ausgehen, dass die vermutlich unterhalb der Nadelhalter angebrachten Aktuatoren der X nicht nur die Nadeln und Bohrer einzeln aktivieren können, sondern über Schaltstangen mit den grossen Fadenleitern und den Fadenwalzen verbunden sind, so dass diese jeweils gleichzeitig geschaltet werden können. Eine andere Lösung würde keinen Sinn ergeben, weil es teuer und fehleranfällig wäre, zusätzliche Aktuatoren einzusetzen, um die Fadenleiter und Fadenwalzen zu aktivieren."

Damit ist zwar nicht glaubhaft gemacht, dass das Merkmal M10 bei der angegriffenen Maschine X tatsächlich verwirklicht wird, da nicht ausgeschlossen werden kann, dass die Konstruktion auch anders ausgebildet ist. M10 muss aber in technischer Hinsicht auch nicht glaubhaft vorgetragen werden, es ist ja gerade das Ziel der vorliegend beantragten Beschreibung, in Bezug auf dieses Merkmal Klarheit zu schaffen und die Prozessaussichten zu klären.

## **9.**

Dazu kommt, dass auch in einer Gesamtschau Indizien für eine Patentverletzung durch die Beklagte sprechen, und zwar aus folgenden Gründen:

1. Die Maschine wurde von der Beklagten der grossen Öffentlichkeit ohne erkennbare Beschränkungen bereits an der Messe in S. gezeigt. Dort war offenbar auch Filmen möglich.
2. Die Beklagte ist anfangs auf die Nachfrage der Klägerin betreffend Patentverletzung eingegangen.

3. Die Beklagte hat die Diskussion mit der Klägerin abgebrochen, als von der Klägerin anschliessend genauer nachgefragt wurde.

4. Die jetzige Ausstellung soll nun nur noch im kleinen Rahmen und nicht mehr vor der grossen Öffentlichkeit am Ort der Zweigniederlassung T. erfolgen.

Damit hat die Beklagte offensichtlich ihre Haltung zwischen 1. und 2. und 3. und 4. geändert, was ein Indiz für ein Umdenken ist und als Hinweis auf tatsächliches Vorliegen von Patentverletzung gewertet werden kann.

#### **10.**

Inhaltlich zielt damit die beantragte Beschreibung bzw. Feststellung darauf ab, eindeutig festzuhalten, ob die kennzeichnenden Merkmale M7 bis M10 von Anspruch 1 des Klagepatents bei der X vorhanden sind. Die Verwirklichung der Merkmale M1-M6 ist glaubhaft gemacht, die Verwirklichung der Merkmale M7-M9 scheint ebenfalls gegeben zu sein, und die Verwirklichung von Merkmal M10 scheint plausibel möglich zu sein und soll ermittelt werden.

Das Rechtsbegehren ist von der Klägerin bereits so detailliert formuliert, dass es die tatsächliche Verwirklichung der Anspruchsmerkmale im Verletzungsgegenstand mit möglichst präzisen Begriffen beschreibt sowie mit einer Nummerierung, die auf den bebilderten Anhang A verweist:

- M7 ist bei der X durch einen quer zu den Stickstellen verlaufenden Lineal verwirklicht, mit welcher der grosse Fadenleiter (17) vor- und zurückbewegt werden kann.
- M8 ist bei der X so verwirklicht, dass der grosse Fadenleiter (17) einen Hebel (63) sowie ein Kupplungsorgan (131) aufweist.
- M9 ist beim Verletzungsobjekt dadurch erfüllt, dass das Schaltorgan wenigstens eine Schaltstange sowie ein mit dieser verbundenes Organ zum Betätigen der Schaltstange, z.B. einen Zylinder, einen Motor oder ähnliches, aufweist.
- M10 ist bei der X so umgesetzt, dass mit dem einen Organ zur Betätigen der Schaltstange und der Schaltstange wenigstens die Nadel und der Fadenleiter (17) gleichzeitig schaltbar sind.

Wobei in Anhang A Folgendes wiedergegeben ist:

[Bild 1]

[Bild 2]

Die Beschreibung ist mit diesen konkreten Massgaben zielgerichtet durchführbar.

Nach der Messe in S. (wo offenbar weitgehend ungehindert gefilmt werden konnte), stellt die Beschreibung zudem einen kleinen Eingriff dar.

#### **11.**

Die Klägerin macht eine Gefährdung des Beweises bzw. eine drohende Beweisvereitelung gemäss Art. 77 Abs. 1 lit. a PatG bzw. einen nicht leicht wiedergutzumachenden Nachteil gemäss Art. 261 Abs. 1 ZPO hinreichend mit den folgenden Hinweisen glaubhaft: Die Stickmaschine X sei noch ganz neu und werde – abgesehen von der Messe M. in S. – am 1. Juli 2016 soweit ersichtlich erstmals ausgewählten Kunden vorgestellt. Es sei deshalb anzunehmen, dass es sich bei dem am fraglichen Tag der offenen Tür in T. gezeigten Modell der X um das gleiche, relativ kleine Ausstellungsmodell handle, welches auch in S. gezeigt worden sei. Dieses Ausstellungsmodell könne leicht an andere Orte transportiert werden. Es bestehe deshalb die Gefahr, dass nur bis am 1. Juli 2016 eine fertige X in der Schweiz greifbar sei. Dabei sei auch zu berücksichtigen, dass die Beklagte ihre Stickmaschinen nicht hier in der Schweiz, sondern erst beim jeweiligen Kunden aufbauen und zusammensetzen lasse. Sollte die derzeit offenbar in T. gelagerte Maschine anlässlich der durchzuführenden Beschreibung nicht mehr auffindbar sein, könnte daher unter Umständen für lange Zeit keine solche Maschine mehr im voll funktionsfähigen Zustand untersucht werden. Darüber hinaus sei zu befürchten, dass die Beklagte die patentverletzende Maschine beiseiteschaffen oder kurzfristig modifizieren würde, wenn ihr die Beschreibung angekündigt würde. Es bestehe deshalb nicht nur eine besondere zeitliche Dringlichkeit, sondern auch eine Vereitelungsgefahr i.S.v. Art. 265 Abs. 1 ZPO. Die Beschreibung sei daher unverzüglich und ohne Anhörung von der Beklagten anzuordnen und durchzuführen.

#### **12.**

Es muss davon ausgegangen werden, dass sich hier die Frage der Offenbarung von Geschäftsgeheimnissen durch die Beklagte stellt, nachdem anlässlich der Beschreibung voraussichtlich auch Bereiche der Maschine freigelegt werden müssen, die ansonsten am Tag der offenen Tür nicht erkannt werden können, und die die Beklagte nicht der Öffentlichkeit

zugänglich machen wollte, und schon gar nicht der Klägerin, die eine direkte Konkurrentin der Beklagten ist. Nachdem die Beschreibung bzw. Beweissicherung überraschend bei der Beklagten zu erfolgen hat, kann diese keine Massnahmen ergreifen, damit die Klägerin nicht über das zu beschreibende Verfahren hinaus Einblick in allfällige Geschäftsgeheimnisse der Beklagten erhält. Die Klägerin ist deshalb von der Teilnahme an der Beschreibung auszuschliessen (vgl. Art. 77 Abs. 3 PatG).

Ein Ausschluss des Rechtsanwaltes und des Patentanwaltes der Klägerin erscheint indes nicht erforderlich, sofern die Parteivertreter respektive -berater, wie von der Klägerin vorgeschlagen, gegenüber der Klägerin zur Verschwiegenheit gegenüber all ihrer Wahrnehmungen anlässlich der Beschreibung verpflichtet werden, wobei diese Geheimhaltungsverpflichtung erst mit der Zustellung der Beschreibung an die Klägerin endet, und zwar nur in dem Umfang, in welchem das Gericht die Beschreibung der Klägerin offenlegt. Im Übrigen bleibt die Geheimhaltungspflicht bestehen. Dem Rechtsanwalt und dem Patentanwalt der Klägerin – und nur diesen – ist entsprechend die Teilnahme an der Beschreibung frei zu stellen. Nehmen sie teil, gilt die angeführte Verschwiegenheitsverpflichtung, unter Androhung von Art. 292 StGB.<sup>1</sup>

### **13.**

Die Beschreibung wird im Sinne von Art. 77 Abs. 4 PatG durchgeführt durch Richter Dr. sc. nat. Tobias Bremi unter Mitwirkung der Ersten Gerichtsschreiberin lic. iur. Susanne Anderhalden. Die Beklagte und gleichermassen der Rechtsanwalt bzw. der Patentanwalt der Klägerin haben dafür zu sorgen und Unterstützung zu bieten, dass die beanspruchte Beschreibung bzw. Beweissicherung technisch sachgerecht durchgeführt werden kann.

Die Beschreibung wird direkt vor Ort protokolliert, vor Ort ausgedruckt und der Beklagten sowie dem anwesenden Parteivertreter der Klägerin zur Kontrolle der Richtigkeit und Vollständigkeit zur Unterschrift vorgelegt werden.

Anschliessend wird das Gericht die Beschreibung der Beklagten zur Stellungnahme zustellen. Der Beklagten wird eine Frist angesetzt werden, um in der Beschreibung enthaltene Geschäftsgeheimnisse, die der Gegenseite nicht offen gelegt werden dürfen, zu markieren und dies in jedem Einzelfall zu begründen (Art. 77 Abs. 5 PatG). Die Markierung wird vorzu-

---

<sup>1</sup> Vgl. S2012\_007, Entscheid vom 14.06.2012, E. 5

nehmen sein, indem auf einer Kopie der Beschreibung die entsprechenden Textstellen ausgeschwärzt werden.

Anschliessend wird das Gericht in Abwägung der Interessen der Parteien entscheiden, inwieweit die Klägerin über das Ergebnis der Beschreibung bzw. Beweissicherung zu orientieren ist.

### **Das Bundespatentgericht erkennt:**

1. Es wird eine Beschreibung bzw. Beweissicherung im Sinne der Erwägungen angeordnet. Sie findet am 28. Juni 2016, ab 10.15 Uhr, am Ort der Zweigniederlassung der Beklagten statt. Die Beklagte wird verpflichtet, anlässlich der Beschreibung bzw. Beweissicherung die erforderliche Hilfestellung zu gewährleisten, insbesondere falls erforderlich Gehäuseteile zu entfernen, damit das Vorhandensein von Bauteilen und deren Funktionsweise ermittelt werden kann.
2. Den Rechtsvertretern der Klägerin sowie deren Patentanwalt wird gestattet, an der Beschreibung teilzunehmen, die Klägerin hingegen wird von der Teilnahme ausgeschlossen.
3. Der Rechtsvertreter und der Patentanwalt der Klägerin sind gegenüber der Klägerin zur Verschwiegenheit bezüglich all ihrer Wahrnehmungen anlässlich der Beschreibung verpflichtet, wobei diese Geheimhaltungsverpflichtung erst mit der Zustellung der Beschreibung an die Klägerin endet, und nur in dem Umfang, in welchem das Gericht die Beschreibung der Klägerin offenlegt. Im Übrigen bleibt die Geheimhaltungspflicht bestehen. Verletzung der Geheimhaltungspflicht würde als Ungehorsam gegen amtliche Verfügungen im Sinne von Art. 292 StGB mit Busse bestraft.

Dieses Urteil geht an:

- Rechtsanwalt Dr. iur. Andri Hess (mit Gerichtsurkunde, vorab per Fax)
- die Beklagte (überbracht anlässlich der Beschreibung)

St. Gallen, 27. Juni 2016

Im Namen des Bundespatentgerichts

Präsident

Erste Gerichtsschreiberin

Dr. iur. Dieter Brändle

lic. iur. Susanne Anderhalden

Versand: 27.06.2016 an Klägerin / 28.06.2016 an Beklagte