

# **BPatGer S2013\_011 vom 11. Juli 2014**

Bundespatentgericht, 2014-07-11, DE

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bpatger\\_S2013\\_011](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bpatger_S2013_011)

FR: TFB S2013\_011 du 11 juillet 2014

IT: TFB S2013\_011 del 11 luglio 2014

## **Regeste**

Kosten: Parteientschädigung, Örtliche Zuständigkeit international

## **Erwägungen**

### **E. 1**

dass die bei der Beklagten in Betrieb befindlichen Polyolefin- Muffenautomaten eine dem Aufmuffprozess nachgelagerte Nachkühl- und Pressstation aufweisen in der die im Aufmuffprozess geformten Muffen-Zwischenprodukte einem Pressvorgang ausgesetzt werden und folgendes mittels Umfangmassband und Infrarotmessgerät zu messen:

### **E. 2**

die Temperatur eines erwärmten Rohrrohrlings unmittelbar nach dem Verlassen der 2. Heizstation und vor der Aufmuffstation (Aussentemperatur und Innentemperatur);

### **E. 3**

die Temperatur eines Muffen-Zwischenprodukts unmittelbar nach dem Verlassen der Aufmuffstation (mittels Infrarotmessgerät);

### **E. 4**

der Aussendurchmesser des Muffen-Zwischenprodukts unmittelbar nach dem Aufmuffvorgang;

### **E. 5**

die Temperatur der Muffe unmittelbar nach dem Pressvorgang und dem Verlassen der Nachkühl- und Pressstation (Aussentemperatur und Innentemperatur);

### **E. 6**

der Durchmesser der Nachkühl- und Pressstation (Innendurchmesser);

### **E. 7**

Mit Schreiben vom 9. April 2014 teilte der Rechtsvertreter der Beklagten mit, dass die Besichtigung der Maschine der Beklagten in H am 26. März 2014, ab 11:00 Uhr, in Anwesenheit des Klägers und seines Sohnes sowie unter anderem von Herrn E stattgefunden habe. Die R-Maschine der Beklagten sei in laufender Produktion (Extrusionslinie mit Muffenfertigung in einer der vom Kläger gewünschten Dimensionen) gewesen. Die Herren A und B hätten Temperatur-, Durchmesser- bzw. Umfangmessungen vornehmen können, und es sei ihnen auch ein derart hergestelltes Rohrmuster zur Verfügung gestellt worden. Die besichtigte Maschine verfüge über keine Nachkühl-/ Pressstation. Die Parteien konnten sich in der Folge nicht vergleichsweise einigen, worauf der zweite Schriftenwechsel wieder aufgenommen wurde.

## **E. 8**

Am 24. April 2014 reichte der – nunmehr nicht mehr vertretene – Kläger die Massnahmereplik ein. Er bestätigte, dass sich die Herren A und B am 26. März 2014 um 11:00 Uhr bei der Beklagten eingefunden hätten, wobei es zunächst eine kurze Vorbesprechung gegeben habe. Ab ca. 11:15 Uhr sei die R-Maschine RR2 besichtigt worden. Diese sei ohne Nachpressstation/Nachkühlstation vorgefunden worden, jedoch seien folgende Hinweise einer Demontage der Station vorgefunden worden: abgeklemmte S2013\_011 Seite 7 Hydraulikleitungen, die für die Steuerung der Nachpressstation/Nachkühlstation verlegt wurden; demontierte elektrische Leitungen für die Sensoren/Endschalter für die Steuerung der Nachpressstation/Nachkühlstation; Abdrücke/Abzeichnungen der Fixierplatten der zuvor montierten Nachpressstation/Nachkühlstation; und Freiraum/Platz für die Nachpressstation/Nachkühlstation. Er (Kläger) habe die Hydraulikleitungen und elektrischen Leitungen in der Maschine weiterverfolgen wollen, jedoch sei ein Stillstand der Maschine und das Öffnen der Schutzgitter nicht gestattet worden. Die Beklagte habe dem Kläger keine Hydraulikpläne, Elektrikpläne und Elektronikpläne der Maschine ausgehändigt, da solche angeblich nicht vorhanden waren. Dem Kläger sei eine frisch produzierte Muffe mitgegeben worden, und die Herren A und B hätten auch die Gelegenheit gehabt, einige Muffen am Lagerplatz zu vermessen. Der Unterschied zwischen den Muffen am Lagerplatz und der mitgegebenen Muffe im abgekühlten Zustand liege bei mehr als 1 mm, was ein weiterer Hinweis für den Einsatz der Nachpressstation/Nachkühlstation sei. Da die Beklagte den laufenden Prozess der R-Maschine nicht habe unterbrechen wollen, sei den Herren A und B die Aufnahme von weiteren Zwischenprodukttemperaturen und -massen nicht gestattet worden. Die Besichtigung sei um ca. 11:45 Uhr beendet gewesen, die nachfolgende Besprechung um ca. 12:00 Uhr. In materieller Hinsicht hielt der Kläger fest, die R-Maschine könne zwar ohne Nachkühlstation/Nachpressstation verwendet werden, wobei jedoch durch Verwendung der streitgegenständlichen Erfindung (EP 111) eine wesentliche Leistungserhöhung und Verbesserung des Gesamtprozesses der Muffenherstellung erzielt werden könne und daher von grosser wirtschaftlicher Bedeutung für den Betreiber solcher Maschinen sei. Die von der Beklagten während der Besichtigung ohne Nachkühlstation/Nachpressstation hergestellten Muffen könnten nicht für den Verkauf freigegeben werden, da die Muffenmasse nicht mit der Norm und dem Einsatzzweck übereinstimmen. Der Kläger beantragte "eine Zeugenbefragung durch das Gericht um einen endgültigen Nachweis zu dem Einsatz der Nachkühlstation/Nachpressstation führen zu können".

## **E. 9**

In der Massnahmeduplik vom 7. Mai 2014 hielt die Beklagte an ihrem Rechtsbegehren fest und brachte vor, der in der Massnahmereplik vorgebrachte Antrag auf "Zeugenbefragung" sei nicht substantiiert, weshalb das Gericht auf diesen nicht eintreten könne. Angesichts der Tatsache, dass vom Kläger nicht eine einzige Ausführung der Beklagten in deren S2013\_011 Seite 8 Stellungnahme vom 27. Dezember 2013 bestritten worden sei und dass eine Besichtigung der fraglichen Maschine in der Zwischenzeit stattgefunden habe, sei davon auszugehen, dass der Kläger selbst nicht mehr an den mit Gesuch vom 22. Oktober 2013 gestellten Rechtsbegehren festhalte, sondern auf diese verzichtet habe. Im Übrigen halte der Kläger zutreffend fest, dass die bei der Besichtigung vorgefundene R-Maschine der Beklagten keine Nachpressstation/Nachkühlstation aufweise. Die vom Kläger

behaupteten Hinweise auf eine "Demontage der Station" seien völlig aus der Luft gegriffen, sie würden denn auch lediglich behauptet und in keiner Weise auch nur ansatzweise glaubhaft gemacht. Auch die Behauptung des Klägers, die Beklagte könne ohne die Verwendung seines Verfahrens keine normgerechten Muffen herstellen, sei absurd.

#### **E. 10**

Am 17. Juni 2014 wurde dem Kläger die Massnahmeduplik zur Kenntnisnahme zugestellt. Mit Eingabe vom 23. Juni 2014 erfolgte eine Stellungnahme des Klägers dazu, womit er neue Beilagen einreichte. Diese wurde der Beklagten am 26. Juni 2014 zur Kenntnisnahme zugestellt. Die dazu eingereichte Stellungnahme der Beklagten vom 4. Juli 2014 wurde dem Kläger am 8. Juli 2014 zur Kenntnisnahme zugestellt. Zuständigkeit:

#### **E. 11**

Die örtliche und sachliche Zuständigkeit ist von Amtes wegen zu prüfen (Art. 59 Abs. 2 lit. b i.V.m. Art. 60 ZPO), wobei zwischen den superprovisorisch und vorsorglich beantragten Massnahmen zu unterscheiden ist.

#### **E. 12**

Die sachliche Zuständigkeit des Bundespatentgerichts ergibt sich unbestrittenermassen aus Art. 26 Abs. 1 lit. b PatGG.

#### **E. 13**

In Bezug auf die örtliche Zuständigkeit des Bundespatentgerichts beruft sich der Kläger auf Art. 5 Ziff. 3 des Übereinkommens über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen (LugÜ; SR 0.275.11). Gemäss Kläger liegt ein internationaler Sachverhalt vor, da die Ansprüche des Klägers ausschliesslich den schweizerischen Anteil des europäischen Streitpatents betreffen würden und es um Verletzungshandlungen der Beklagten in der Schweiz gehe.

S2013\_011 Seite 9

#### **E. 13.1**

Die Schweiz und Österreich sind Vertragsstaaten des LugÜ bzw. der EuGVVO.<sup>1</sup> Nach der überwiegenden Lehre und Rechtsprechung fordert die Anwendung des Lugano Übereinkommens einen Auslandsbezug, mithin ist das Lugano Übereinkommen auf reine Binnensachverhalte nicht anwendbar.<sup>2</sup> Ein internationaler Sachverhalt liegt immer vor, wenn die Parteien Wohnsitz bzw. Sitz in verschiedenen Staaten haben. Ein Bezug zu mehr als einem Vertragsstaat besteht auch dann, wenn eine Zuständigkeit in mehr als einem Vertragsstaat in Frage kommt, insbesondere wenn der Ort der deliktischen Handlung im Sinne von Art. 5 Nr. 3 LugÜ in einem anderen Staat liegt als der Wohnort des Beklagten.<sup>3</sup> Da das System der Anknüpfungspunkte im LugÜ uneinheitlich ist, ist der räumlich-persönliche Anwendungsbereich für jede LugÜ-Norm einzeln zu prüfen, insbesondere auch für Art. 5 LugÜ.<sup>4</sup>

#### **E. 13.2**

Vorliegend haben der Kläger und die Beklagte ihren Wohnsitz bzw. Sitz in Österreich. Der Kläger macht geltend, dass es um eine Beweissicherung bzw. Beschreibung im Hinblick auf die Verletzung des schweizerischen Anteils des europäischen Streitpatents in der Schweiz durch die Beklagte gehe, nachdem die Beklagte und die I AG, J/L, Kanton K, unmittelbare Erzeugnisse des vom Streitpatent geschützten Verfahrens in die Schweiz

einführen würden. Ferner gehe es beim Gegenstand des Hauptverfahrens in der Schweiz um die damit zusammenhängenden Wieder- gutmachungsansprüche. Dieser Sachverhalt wird von der Beklagten ausdrücklich nur für die Frage der örtlichen Zuständigkeit des angerufenen Gerichts (im Sinne einer doppelrelevanten Tatsache) anerkannt. Es liegt somit ein internationaler Sachverhalt vor, so dass das LugÜ grundsätzlich anwendbar ist.

1 Verordnung (EG) Nr. 44/2001 des Rates vom 22. Dezember 2000 über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen; vgl. Walter/Domej, Internationales Zivilprozessrecht der Schweiz, 5. Auflage, Bern 2012, S. 174 f.; BSK (Basler Kommentar 2011) LugÜ-Rohner/Lerch, Art. 1 RZ 14; Schnyder, Kommentar zum Lugano-Übereinkommen zum internationalen Zivilverfahrensrecht, Zürich/St. Gallen 2011, LugÜ-Acocella, Art. 1 RZ 142; Dasser/Oberhammer-Dasser, Lugano-Übereinkommen, Bern 2011, Art. 1 LugÜ RZ 4 2 BSK LugÜ-Rohner/Lerch, Art. 1 RZ 19; Schnyder, LugÜ-Acocella, Art. 1 RZ 147; Dasser/Oberhammer-Dasser, Art. 1 LugÜ RZ 10; vgl. Art. 1 Abs. 1 IPRG 3 Dasser/Oberhammer-Dasser, Art. 1 LugÜ RZ 12 mit Hinweis auf den analogen Fall von Art. 5 Nr. 2 LugÜ, BGer vom 26.09.2002, 5C.139/2002 E. 2.2; BSK LugÜ-Rohner/Lerch, Art. 1 RZ 20; Calame/Hess-Blumer/Stieger, Kommentar zum Patentgerichtsgesetz, Basel 2013, Schindler Bühler, Vorbem. zum 4. Kapitel PatGG RZ 1 4 BSK LugÜ-Rohner/Lerch, Art. 1 RZ 12 f. und 25; Schnyder, LugÜ-Acocella, Art. 1 RZ 147 f.; vgl. BGE 135 III 185 E. 3.3

S2013\_011 Seite 10

#### **E. 14.1**

Nach Art. 5 Nr. 3 LugÜ kann eine Patentverletzungsklage am Gerichtsstand der unerlaubten Handlung (forum delicti) erhoben werden, sofern der Beklagte keinen Sitz im Forumsstaat hat. Zuständig ist das Gericht am Ort, "an dem das schädigende Ereignis eingetreten ist oder eintreten droht". Von Art. 5 Nr. 3 LugÜ werden der Erfolgs- und auch der Handlungsort erfasst.<sup>5</sup> Erfolgsort ist nach der Definition des EuGH der "Ort, an dem das auslösende Ereignis seine schädigende Wirkung entfaltet" bzw. an dem sich der "Schaden konkret zeigt", mithin z.B. der Vertriebsort von patentverletzenden Produkten.<sup>6</sup> Bei Patentverletzungen befinden sich nach Lehre und Rechtsprechung der Handlungs- und auch der Erfolgsort in demjenigen Staat, in dem das Schutzrecht (bzw. beim europäischen Patent sein verletzter Teil) eingetragen ist.<sup>7</sup> Damit besteht für die Verletzung schweizerischer Patentrechte in der Schweiz ein Deliktsgerichtsstand.<sup>8</sup> Bei der Frage, ob überhaupt eine unerlaubte Handlung bzw. eine Patentverletzung vorliegt, handelt es sich um eine sogenannte doppelrelevante Tatsache. Es genügt deshalb die substantiierte Behauptung der tatsächlichen Umstände einer zuständigkeitsbegründenden unerlaubten Handlung, um die Zuständigkeit nach Art. 5 Nr. 3 LugÜ bejahen zu können.<sup>9</sup>

#### **E. 14.2**

Der Kläger führt substantiiert und teilweise unter Einreichung entsprechender Belege aus, dass die Beklagte zusammen mit der I AG mit Sitz in der Schweiz die I-Gruppe bildet (die I AG ist Kommanditistin der Beklagten; E ist Geschäftsführer bei der D GmbH, die wiederum unbeschränkt haftende Gesellschafterin der Beklagten ist; E ist einziges Mitglied des VR der I AG mit Einzelunterschrift und M verfügt ebenfalls über die Einzelzeichnungsberechtigung). Ferner hält der Kläger begründet fest, dass die Beklagte unter anderem für Kanalrohre zuständig ist, wozu auch Rohre mit Muffen gehören, die

gemäss Kläger – was von der Beklagten bestritten wird – unter Verletzung des Streitpatents hergestellt

5 Calame/Hess-Blumer/Stieger-Schindler Bühler, Vorbem. zum 4. Kapitel PatGG RZ 9 6  
Calame/Hess-Blumer/Stieger-Schindler Bühler, Vorbem. zum 4. Kapitel PatGG RZ 9;  
Kropholler/von Hein, Europäisches Zivilprozessrecht, 9. Auflage, Frankfurt am Main 2011,  
Art. 5 EuGVO RZ 83a m.w.H. 7 Kropholler/von Hein, Art. 5 EuGVO RZ 83a S. 217  
m.w.H.; Dasser/Oberhammer-Oberhammer, Art. 5 LugÜ RZ 107 m.w.H.; BSK LugÜ-  
Hofmann/Kunz, Art. 5 RZ 607 f. 8 Calame/Hess-Blumer/Stieger-Schindler Bühler,  
Vorbem. zum 4. Kapitel PatGG RZ 10; BGE 132 III 778 E. 3 S. 784 9  
Dasser/Oberhammer-Oberhammer, Art. 5 LugÜ RZ 113 m.w.H.

S2013\_011 Seite 11 worden sind. Damit ist – im Sinne einer doppelrelevanten Tatsache für die Frage der Zuständigkeit – hinreichend dargetan, dass die Beklagte an ihrem Produktionsstandort bei H Rohre mit Muffen herstellt, die unmittelbar Erzeugnisse des Verfahrens in die Schweiz einführt, und damit allenfalls das Streitpatent verletzt. Ein zusätzlicher Hinweis darauf, dass die Rohre mit den Muffen in H hergestellt werden, stellt der Umstand dar, dass die I AG den Kläger, nachdem dieser ihr ein Angebot für einen Muffenautomaten zugestellt hatte, ersuchte, "die Muster nach H" zu senden. Entscheidend ist, dass sich der Kläger als Grundlage für das Beweissicherungsersuchen auf den schweizerischen Teil des europäischen Patents EP 111 beruft (CH/EP 111) beruft, nicht hingegen auf den österreichischen Teil des europäischen Patents EP 111, dessen Inhaber die G AKTIENGESELLSCHAFT ist. Gemäss eigenen Ausführungen trafen sich der Kläger und sein Sohn mit E und M zu Besprechungen am Freitag, 25. Mai 2012, und am Freitag, 1. Juni 2012, worauf der Kläger der I AG mit E-Mail vom 13. Juni 2012 ein "Angebot bezüglich des Muffenautomaten RR1, wie zuletzt besprochen!" zustellte. Gemäss Vorbringen der Beklagten ist seit 1994 nur ein einziger R-Muffenautomaten bei der Beklagten im Einsatz. Die Beklagte erklärte, sie habe sich mit dem Gedanken befasst, für den Produktionsstandort bei H einen zweiten Muffenautomaten anzuschaffen. M von der I AG bestätigte mit E-Mail vom 13. Juli 2012 den Eingang des Angebots für eine Muffenmaschine. Der Kläger reicht Fotografien von I-Endmuffen ein, die gemäss seinen Angaben am 21. Oktober 2013 auf einer Baustelle in O gemacht worden sind. Die Rohre sind mit einer Etikette versehen, die unter der Bezeichnung "I Kunststoffe" die Unternehmen I AG, P und D GmbH aufführen. Auf einem Screenprint der Internetseite der I AG unter der Domain www.i.ch vom (wie der Kläger ausführt) 17. Oktober 2013 wird darauf hingewiesen, dass die I AG für den Vertrieb der Produkte in der Schweiz (und im Fürstentum Liechtenstein) zuständig ist. Damit behauptet der Kläger für die Frage der Zuständigkeit hinreichend, dass die von der Beklagten in Österreich hergestellten Rohre mit Endmuffen in die Schweiz exportiert werden. Dies wird – ausschliesslich für die Frage der Zuständigkeit – von der Beklagten nicht bestritten. Es besteht somit infolge Einfuhr der unmittelbaren Erzeugnisse des Verfahrens ein Erfolgsort in der Schweiz.

## **E. 15**

Besteht eine Zuständigkeit des Gerichts für die Hauptsache aus Art. 5 Nr. 3 LugÜ, so ist das Hauptsachegericht nach der Rechtsprechung des

S2013\_011 Seite 12 EuGH und des Bundesgerichts grundsätzlich auch für die Anordnung vorläufiger Massnahmen zuständig.<sup>10</sup> Sicherungsmassnahmen, die bezwecken, ein Beweismittel zu sichern, um es in ein späteres Hauptverfahren einzuführen, fallen

unter die einstweiligen Massnahmen im Sinne von Art. 31 LugÜ.11

## **E. 16**

Sämtliche von der Klägerin beantragten Massnahmen, ob sie unter Art. Art. 77 Abs. 1 lit. a oder b PatG oder unter Art. 158 ZPO fallen, sind Be- weissicherungsmassnahmen und damit im weitesten Sinne vorsorgliche Massnahmen. Sie gehören damit zur gleichen Kategorie wie beispiels- weise Arreste (gemäss BGE 138 III 80 ist Art. 77 PatG eine Alternative zu Art. 158 ZPO und damit der gleichen Kategorie zuzuordnen).12

### **E. 16.1**

Im Verfahren Denilauler/Couchet Frères (C 125/79) des EuGH (21.05.1980) war vom französischen Tribunal de Grande Instance (TGI) Montbrison ohne Ladung und Anhörung des beklagten Schuldners auf Antrag des Gläubigers eine Verarrestierung von Vermögensbestandteilen des Beklagten bei einer Bank in Frankfurt am Main als Sicherheit für eine Schuld erlassen worden (saisie conservatoire). Dieser Titel wurde an- schliessend direkt in Deutschland vom erstinstanzlichen Richter voll- streckt, die zweite Instanz legte aber anschliessend dem EuGH die Frage vor, ob in einer solchen Konstellation ein Urteil in einem anderen Ver- tragsstaat überhaupt vollstreckbar sei.

### **E. 16.2**

In seinem Urteil hielt der EuGH fest, dass die Regelungen des EuG- VÜ, insbesondere in den Kapiteln II und III – und im Sinne der Ausle- gungskontinuität gilt dies analog für die EuGVO – im Lichte des Gesamt- zusammenhangs des Übereinkommens zu verstehen sind, und dass in diesem immer vorausgesetzt wird, dass die Verfahren so stattfinden, dass die Verteidigungsrechte gewahrt bleiben (vgl. E. 13). Die Regelungen in Kapitel III seien besonders liberal im Hinblick auf die Anerkennung und die Durchsetzung; sie seien deswegen nur möglich, wenn das Verfahren kontradiktorisch geführt worden sei (vgl. E. 13 und 14). Es wird hervorgehoben, dass der Erlass von superprovisorischen

10 BGE 129 III 626 E. 5.3.2; BGer vom 31.08.2007, 4A\_80/2007 E. 4.1;  
Calame/Hess-Blumer/Stieger-Schindler Bühler, Vorbem. zum 4. Kapitel PatGG RZ 56 f.;  
Dasser/Oberhammer-Kofmehl Ehrenzeller, Art. 31 LugÜ RZ 17; BSK  
LugÜ-Favalli/Augsburger, Art. 31 RZ 112 11 Dasser/Oberhammer-Kofmehl Ehrenzeller,  
Art. 31 LugÜ RZ 10 12 vergleiche diesbezüglich BSK ZPO-Guyan, Art. 158 RZ 2

S2013\_011 Seite 13 Massnahmen eine besondere Sorgfalt auf Seiten des Gerichts und detail- lierte Kenntnisse der effektiven Umstände, unter welchen die Massnahme umgesetzt wird, erfordern (vgl. E. 15). Nur die Gerichte am Ort der Voll- streckung seien in der Lage, diesen Anforderungen gerecht zu werden und insbesondere auch die Verfahren und die Bedingungen zu beurteilen, die die Klägerin erfüllen muss, um dem Charakter der Massnahmen Rechnung zu tragen (vgl. E. 16 und 17). Diese Sichtweise scheint nach wie vor bei den Gerichten zu gelten,13 auch wenn die Praxis in der Literatur nicht unumstritten ist.14 Als Abhilfe wird vorgeschlagen, den entsprechenden Antrag in dem Staat zu stellen, in dem die Massnahme auch vollzogen werden soll.15

## **E. 17**

Diese Rechtsprechung ist auch für die Gerichte in der Schweiz anwend- bar, denn wie z.B. in BGE 129 III 626 in E. 5.2.1 festgehalten wird, muss die Rechtsprechung des EuGH unter dem LugÜ berücksichtigt werden (Art. 1 des Protokolls Nr. 2). Im genannten Bundesgerichtsentscheid 129 III 626 wird zwar am Ende auf Vollstreckbarkeit erkannt, was

aber damit zusammenhängt, dass dort in einer ersten Phase von einem englischen Gericht ein Urteil unter Anhörung der Gegenseite erlassen worden war, und dieses nur einschränkend später vom Gericht ohne Anhörung der Gegenseite präzisiert worden war. Das ursprüngliche Urteil umfasste aber den Anspruch der Vollstreckung in der Schweiz bereits, also sah das Bundesgericht aus diesem Grund keine Anwendbarkeit der Rechtsprechung Denilauler, weil die Gegenseite angehört worden war.

#### **E. 18**

In diesem Zusammenhang gesteht der Kläger selber die Problematik in der Klageschrift zu, denn er hält fest, dass er im Vollstreckungsstaat keine superprovisorische Verfügung erwirken könnte. Genau dies ist das Anliegen der Rechtsprechung Denilauler, namentlich sicherzustellen, dass nicht über den Umweg eines ausländischen Gerichts die Kompetenz, Verfahrenskontrolle und Verteidigungsrechtewahrung des Gerichtes im Vollstreckungsstaat gewissermassen umgangen werden können. Die Bemerkung des Klägers liefert also die Begründung dafür, weshalb nicht für das Ausland superprovisorische Anordnungen erlassen werden dürfen.

13 vergleiche Kropholler/von Hein, Art. 32 EuGVO RZ 22-23, S. Böttger in GRUR-Prax 2013, S. 484, II.2 14 vergleiche umfangreiche Diskussion zur Literatur in BGE 129 III 626 E. 5.2.115 Kropholler/von Hein, Art. 32 EuGVO RZ 23

S2013\_011 Seite 14

#### **E. 19**

Aufgrund dieser Rechtsprechung wurde im Urteil vom 27. November 2013 auf die Rechtsbegehren 1, 2, 3 und 4, soweit sie gemäss Rechtsbegehren 5 superprovisorisch beantragt worden sind, nach Art. 59 Abs. 2 lit. b ZPO nicht eingetreten, weil das angerufene Gericht eurointernational örtlich nicht zuständig ist für eine superprovisorische Anordnung im Ausland. Aus den gleichen Gründen trat das Bundespatentgericht auf die Rechtsbegehren 7 und 8 nicht ein. Wie das Bundespatentgericht entschied, hätte auch Rechtsbegehren 9 als superprovisorische Anordnung ergehen müssen, weshalb auch auf diesen Antrag im erwähnten Urteil nicht eingetreten wurde. Nachdem auf die Rechtsbegehren 1-4 und 7-9, soweit sie als superprovisorische Massnahmen verlangt wurden, nicht einzutreten war, verblieb nur Rechtsbegehren 6. In diesem Sinne wurde das Begehren der Beklagten rechtshilfweise<sup>16</sup> zugestellt und es wurde ihr Frist zu Stellungnahme angesetzt (Art. 253 ZPO). Wie oben ausgeführt wurde, war auf das Gesuch, soweit es superprovisorisch beantragt wurde, nicht einzutreten. Nachdem nunmehr Stellungnahmen seitens der Beklagten vorliegen, ist auf das Beweissicherungs-gesuch einzutreten. Es ist somit nachfolgend zu prüfen, ob die beantragten Beweissicherungs-massnahmen anzuordnen sind, wobei zur Durchführung das zuständige Gericht in Österreich rechtshilfweise zu ersuchen wäre. Würdigung:

#### **E. 20**

Auf die Parteivorbringen ist nachfolgend nur insoweit einzugehen, als dies für die Entscheidungsfindung notwendig ist.

#### **E. 21**

Gemäss Art. 158 ZPO nimmt das Gericht jederzeit Beweise ab, wenn das Gesetz einen entsprechenden Anspruch gewährt, oder die gesuchstellende Partei eine Gefährdung der Beweismittel oder ein schutzwürdiges

16 vergleiche Vertrag Schweiz-Österreich vom 26.8.1968; SR 0.274.181.631

S2013\_011 Seite 15 Interesse glaubhaft macht. Dieses Institut der vorsorglichen Beweisführung ermöglicht die zeitliche Vorverlegung der Beweisabnahme.<sup>17</sup>

### **E. 21.1**

Die Parteien haben einvernehmlich am 26. März 2014, ab 11:00 Uhr, am Produktionsstandort der Beklagten, H, eine Besichtigung des R- Muffenautomaten der Beklagten in Anwesenheit des Klägers und seines Sohnes, sowie unter anderem von Herrn E von der Beklagten durchgeführt. Wie beide Parteien übereinstimmend festhalten, wurde nur ein R- Muffenautomat bei der Beklagten vorgefunden. Die R-Maschine der Beklagten war in laufender Produktion (Extrusionslinie mit Muffenfertigung in einer der vom Kläger gewünschten Dimensionen). Die Herren A und B (d.h. insbesondere der Kläger) konnten Temperatur-, Durchmesser- bzw. Umfangmessungen vornehmen, und es wurde ihnen auch ein derart hergestelltes Rohrmuster zur Verfügung gestellt. Der Kläger bestätigt insbesondere, dass Aussentemperaturen der angewärmten Rohre (ca. 150°C) und die Temperaturen nach dem Entformen aus der Muffenstation (ca. 45°C) mit dem Lasertemperaturmessgerät hätten aufgenommen werden können. Beide Parteien halten übereinstimmend fest, dass die besichtigte Maschine über keine Nachkühl-/Presstation verfüge. Der Kläger bestätigt ausdrücklich, dass die R-Maschine RR2 sehr wohl ohne Nachkühl-/Presstation verwendet werden könne. Gemäss den Ausführungen des Klägers hätten Herr E und Herr N von der Beklagten bestritten, dass sie eine Nachkühl-/Presstation einsetzen würden.

### **E. 21.2**

In Rechtsbegehren Ziff. 1.1 des Gesuchs verlangt der Kläger, es sei mittels eines Augenscheins bei dem in Produktion befindlichen R- Muffenautomaten festzustellen, dass dieser eine nachgelagerte Nachkühl- und Presstation aufweise. Aufgrund der einvernehmlichen Besichtigung der R-Maschine der Beklagten in laufender Produktion halten die Parteien übereinstimmend fest, dass diese über keine Nachkühl-/Presstation verfüge. Damit ist Rechtsbegehren Ziff. 1.1 und die damit verbundenen, verlangten Messungen (Rechtsbegehren Ziff. 1.2-7) gegenstandslos geworden (Art. 242 i.V.m. Art. 219 ZPO).

### **E. 21.3**

Der Kläger macht mit der Massnahmereplik geltend, er habe verschiedene Hinweise für eine Demontage der Nachkühl-/Presstation anlässlich der Besichtigung der R-Maschine vom 26. März 2014 vorgefunden. Er beantragt sodann "eine Zeugenbefragung durch das Gericht um

17 Fellmann, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Komm., N 6 zu Art. 158 ZPO

S2013\_011 Seite 16 einen endgültigen Nachweis zu dem Einsatz der Nachkühlstation/Nachpresstation führen zu können". Im Massnahmegesuch verlangt der Kläger keine Zeugeneinvernahme, entsprechend werden im Gesuch auch keine Ausführungen über die tatsächlichen und rechtlichen Grundlagen für eine solche vorsorgliche Zeugeneinvernahme gemacht. Auch in der Massnahmereplik fehlt eine entsprechende Begründung, ebenso in der Eingabe vom 23. Juni 2014, womit der Kläger erneut beantragt, es seien "Zeugen zu befragen". Abgesehen davon, dass dieser Antrag mit der

genannten Eingabe ohnehin zu spät erfolgt ist (vgl. Art. 219 i.V.m. Art. 221 ZPO), ist der Antrag auf Zeugenbefragung in keiner Weise substantiiert, da nicht ausgeführt wird, welche Person in Bezug auf welche Wahrnehmungen was genau bezeugen können sollte. Damit sind die Anspruchsvoraussetzungen weder behauptet noch glaubhaft gemacht worden. Zudem müsste der Kläger eine Gefährdung der Beweismittel darlegen (Art. 158 Abs. 1 lit. b ZPO), mithin müsste er vorbringen, weshalb Zweifel bestehen, dass der Zeuge in einem allfälligen Hauptverfahren noch aussagen könnte. Im Übrigen wird im Massnahmegesuch ein Zeuge zu einem völlig anderen Beweisthema betreffend die Firma Q AG angerufen. Der entsprechende Antrag des Klägers stellt damit auch kein formgerecht angebotenes taugliches Beweismittel im Sinne von Art. 152 Abs. 1 ZPO dar.

#### **E. 21.4**

Der Kläger bringt in der Massnahmereplik verschiedene Argumente vor, weshalb er der Ansicht sei, dass an der R-Maschine der Beklagten eine Nachkühl-/Presstation angebaut und diese vor der Besichtigung vom 26. März 2014 demontiert worden sei. Belege, um seine Behauptungen glaubhaft zu machen, sind vom Kläger nicht eingereicht worden. Die Beklagte bestreitet diese Vorbringen des Klägers und hält fest, dass ihre R-Maschine niemals eine Nachkühl-/Nachpresstation gehabt habe. Unzutreffend und nicht belegt sei auch die Behauptung des Klägers, die Beklagte könne ohne die Verwendung des streitpatentgemässen Verfahrens gar keine normgerechten Muffen herstellen. Die technisch detaillierten Ausführungen der Beklagten stehen deshalb den vom Kläger in keiner Weise glaubhaft gemachten Behauptungen entgegen, die Nachkühl-/Nachpresstation sei demontiert worden. Der Kläger räumt denn auch selber ein, dass die R-Maschine ohne Nachkühl-/Presstation betrieben werden könne. Damit besteht auch keine Grundlage für das Rechtsbegehren Ziff. 4, mit welchem für den Eventualfall, dass kein Muffenautomat mit Nachkühl-/Presstation vorgefunden würde, beantragt wird, verschie-

S2013\_011 Seite 17 dene Messungen durchzuführen und Einstellwerte/Parameter festzustellen.

#### **E. 21.5**

Aufgrund der obigen Ausführungen ist das Massnahmegesuch vom

#### **E. 22**

Die Massnahme erfolgt im Interesse des Klägers. Er wird deshalb kosten- und entschädigungspflichtig.<sup>18</sup> Die Gerichtskosten sind ausgehend von einem Streitwert von CHF 100'000.– auf CHF 6'000.– festzulegen (Art. 1 und 2 KR-PatGer) und mit dem vom Kläger geleisteten Kostenvorschuss zu verrechnen (Art. 111 Abs. 1 ZPO). Der nicht beanspruchte Anteil des Kostenvorschusses ist dem Kläger zurückzuerstatten. Die Beklagte macht einen Aufwand ihres Rechtsvertreters von CHF 20'018.30 geltend. Dieser Aufwand steht in keinem Verhältnis zum Interesse der Beklagten, die Besichtigung einer – gemäss ihrer Darstellung – nicht patentverletzenden Vorrichtung zu verhindern. Es besteht deshalb kein Anlass, vom ordentlichen Tarifrahmen abzuweichen. Als Parteientschädigung sind der Beklagten neben einer Entschädigung für die rechtsanwaltliche Vertretung von CHF 10'000.– (Art. 5 und 6 KR-PatGer) die patentanwaltlichen Aufwendungen von CHF 2'743.– zuzusprechen (Art. 9 Abs. 2 i.V.m. Art. 3 lit. a KR-PatGer). Das Bundespatentgericht erkennt:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.