

Anordnung
des Gerichts erster Instanz des Einheitlichen Patentgerichts
erlassen am 16. April 2025
betreffend EP 3 212 356 B1

LEITSÄTZE:

1. Eine Anordnung zur Beweissicherung und Inspektion kann der Sicherung von Beweisen für das Vorliegen einzelner Benutzungshandlungen dienen.
2. Auch wenn R. 196.1 VerfO eine Vielzahl von Beweissicherungsmaßnahmen nennt, handelt es sich nicht um einen abschließenden Maßnahmenkatalog. Welcher konkreten Maßnahmen es bedarf, ist stets vor dem Hintergrund des Beweissicherungsinteresses des Antragstellers unter Berücksichtigung der Umstände des Einzelfalls zu entscheiden.
3. Liegt ein entsprechendes Beweissicherungsinteresse vor, kann eine solche Anordnung auch die Beschlagnahme von Lieferscheinen und Rechnungen umfassen.

SCHLAGWÖRTER:

Inspektion; Beweissicherung; Beweissicherungsinteresse; Umfang der Anordnung; Beschlagnahme; Rechnungen und Lieferscheine

ANTRAGSTELLERIN:

Bekaert Binjiang Steel Cord Co. & Ltd., gesetzlich vertreten durch den zustellungsbevollmächtigten CEP Yu Zhiao, No. 358, East Binjiang Road, Jiangyin City, Volksrepublik China

vertreten durch: Rechtsanwalt Dr. Matthias Hülsewig, Preu Bohlig & Partner
Rechtsanwälte mbB, Couvenstraße 4, 40211 Düsseldorf,
Deutschland

elektronische Zustelladresse: mhu@preubohlig.de

mitwirkend: Patentanwalt Wasilis Koukounis, Michalski Hüttermann &
Partner Patentanwälte mbB, Kaistraße 16A, 40221 Düsseldorf,
Deutschland

ANTRAGSGEGNERINNEN:

1. **Siltronic AG**, gesetzlich vertreten durch den Vorstand Klaus Buchwald, Dr. Michael Heckmeier und Claudia Schmitt, Einsteinstraße 172, 81677 München, Deutschland

vertreten durch: Rechtsanwalt Stratmann, Patentanwalt Dr. Vocke, Hoffmann
Eitle Patent- und Rechtsanwälte, Arabellastraße 30, 81925
München, Deutschland

elektronische Zustelladresse: hstratmann@hoffmanneitle.com

2. **Hinterberger GmbH & Co.KG**, vertreten durch die Hinterberger Verwaltungs-GmbH, diese wiederum vertreten durch ihre Geschäftsführer Bernhard Hinterberger und Herbert Hinterberger, Daimlerstr. 2, 84503 Altötting, Deutschland

STREITPATENT:

EUROPÄISCHES PATENT NR. 3 212 356 B1

Spruchkörper/Kammer:

Spruchkörper der Lokalkammer Düsseldorf

MITWIRKENDE RICHTER:

Diese Anordnung wurde durch den Vorsitzenden Richter Thomas, die rechtlich qualifizierte Richterin Dr. Schumacher in Vertretung der Berichterstatterin Dr. Thom und die rechtlich qualifizierte Richterin Zhilova erlassen.

VERFAHRENSPRACHE: Deutsch

GEGENSTAND: R. 197.3 und .4 Verfo – Antrag der Antragsgegnerin zu 1. auf Prüfung einer Anordnung zur Inspektion und Beweissicherung

MÜNDLICHE VERHANDLUNG: 20. März 2025

KURZE DARSTELLUNG DES SACHVERHALTS:

1. Die Antragstellerin ist alleinige Inhaberin des Europäischen Patents 3 212 356 B1 (Anlage PBP 4; nachfolgend Antragspatent), das am 23. September 2015 unter Inanspruchnahme der Priorität des PCT-Dokuments CN2014/089963 vom 31. Oktober 2014 angemeldet wurde. Die Veröffentlichung der Erteilung des Antragspatents erfolgte am 30. Januar 2019. Der zunächst erklärte Opt-Out wurde widerrufen und der Widerruf am 5. September 2024 in das CMS des Einheitlichen Patentgerichts eingetragen. Das Antragspatent steht in Deutschland, Österreich und Italien in Kraft. Es hat bislang noch kein Rechtsbestandsverfahren durchlaufen, wobei ein solches derzeit auch nicht anhängig ist.
2. Das Antragspatent betrifft einen „Geformten Sägedraht mit kontrollierter Krümmung an Biegungen“.
3. Patentanspruch 1 des Antragspatents lautet in seiner englischen Originalfassung wie folgt:

„A saw wire for cutting hard and brittle materials comprising a steel wire with a diameter 'd' and a centreline, said saw wire having bends with segments in between, said centreline having a top curvature 'k_j' at each of said bends when measured with a load of about one newton on said wire,

characterised in that

the average of the products of said top curvatures with half said diameter, over a length of saw wire comprising at least 'N' bends, with 'N' being no less than 50, is between 0.5 and 5 percent or in formula:

$$0,005 < \frac{\sum_{i=1}^N k_i d / 2}{N} < 0,050 \quad .$$

4. In der eingetragenen deutschen Übersetzung ist Patentanspruch 1 wie folgt formuliert:

„Sägedraht zum Trennen harter und spröder Werkstoffe, umfassend einen Stahldraht mit einem Durchmesser "d" und einer Mittellinie, wobei der Sägedraht Biegungen mit Segmenten dazwischen aufweist, wobei die Mittellinie eine obere Krümmung "k_i" an jeder der Biegungen aufweist, wenn mit einer Kraft von etwa einem Newton an dem Sägedraht gemessen,

dadurch gekennzeichnet, dass

der Durchschnitt der Produkte der oberen Krümmungen mit der Hälfte des Durchmessers, über eine Länge von Sägedraht mit mindestens "N" Biegungen, wobei "N" nicht kleiner als 50 ist, zwischen 0,5 und 5 Prozent liegt oder als Formel ausgedrückt:

$$0,005 < \frac{\sum_{i=1}^N k_i d / 2}{N} < 0,050 \quad .$$

5. Der unter Schutz gestellte Sägedraht kann typischerweise zum Schneiden von Wafern in der Halbleiterfertigung eingesetzt werden.
6. Die Antragsgegnerin zu 1. produziert und vertreibt Siliziumwafer für die Halbleiterindustrie. Sie bezieht die für die Herstellung erforderlichen Sägedrähte von der Antragstellerin und von der S.-Unternehmensgruppe mit Sitz in China (nachfolgend: S.).
7. Die Antragsgegnerin zu 2. ist ein Logistikunternehmen, das auch Lagerräume vorhält. Zu den genutzten Räumlichkeiten der Antragsgegnerin zu 2. gehört ein Außenlager in Altötting. Die Antragsgegnerin zu 1. nutzt die Lagerdienste der Antragsgegnerin zu 2. für die Bevorratung der von ihr verwendeten Sägedrähte.
8. Am 19. September 2024 hat die Antragstellerin im Vorfeld einer Hauptsacheklage einen Antrag auf Anordnung einer Inspektion von Räumlichkeiten der Antragsgegnerinnen und auf Anordnung zur Beweissicherung gestellt.
9. Sie hat zur Begründung dieses Antrages ausgeführt, sie habe Reste eines 175 µm - Sägedrahts der Herstellerin S. zufällig bei dem Recycling Unternehmen R. in Freiberg, Sachsen aufgefunden. Neben Bayern befinde sich hier der wichtigste Produktionsstandort der Antragsgegnerin zu 1., so dass die Antragstellerin vermute, dass der entsorgte Draht von der Antragsgegnerin zu 1. stamme. Die Unternehmensgruppe S. stelle neben den Sägedrähten in der Stärke 175 µm ebenfalls Drähte in den Stärken 100 µm und 150 µm her (Anlage PPB 7). Die Antragstellerin habe den 175 µm - Draht untersucht. Nach ihrer Auffassung mache dieser Draht von der durch Patentanspruch 1 unter Schutz gestellten technischen Lehre Gebrauch. Sie halte es für wahrscheinlich, dass die Antragsgegnerin zu 1. alle drei Stärken des Sägedrahtes von S. verwende. In der vorgerichtlichen Korrespondenz habe sich die Antragsgegnerin zu 1. geweigert, Auskünfte über den Umfang der Nutzung von Sägedrähte des Unternehmens S. zu erteilen. Die Antragsgegnerin zu 1. habe der Antragstellerin mitgeteilt, dass sie bis auf weiteres keinen von S. angebotenen strukturierten Sägedraht in den Produktionsprozessen an ihren deutschen Standorten mehr einsetze. Lizenzverhandlungen im Juli und August 2024 seien erfolglos geblieben. Ein Stopp der Nutzung vorbestellter Sägedrähte sei nicht ohne Weiteres möglich. Ferner sei zu befürchten, dass überschüssiger Draht an anderen Standorten eingesetzt werde. Über die Identität der für die Lieferung nach Deutschland verantwortlichen Gesellschaft(en) bestehe bei der Antragstellerin weiterhin Unklarheit. Die Antragstellerin ist der Auffassung, angesichts des Bedarfs der Antragsgegnerin zu 1. an Sägedrähten für ihre Produktion würden noch bis Oktober 2024 Sägedrähte von S. bei der Antragsgegnerin zu 1. verwendet. Insofern begehre sie die Anordnung einer Besichtigung sowie von Beweissicherungsmaßnahmen gegenüber der Antragsgegnerin zu 1. und der Antragsgegnerin zu 2. hinsichtlich Sägedrähten mit einem Durchmesser von 175µm, 150µm und/oder 100µm der Herstellerin S.
10. Die Lokalkammer Düsseldorf hat daraufhin mit einer Verfahrensordnung vom 18. Oktober 2024 folgendes angeordnet:

Es wird ohne vorherige Anhörung der Antragsgegnerinnen folgende Inspektions- und Beweissicherungsanordnung erlassen:

I.

In Bezug auf eine Verletzung von Anspruch 1 des EP 3 212 356 B1, der lautet

„Sägedraht, zum Trennen harter und spröder Werkstoffe, umfassend einen Stahldraht mit einem Durchmesser "d" und einer Mittellinie, wobei der Sägedraht Biegungen mit Segmenten dazwischen aufweist, wobei die Mittellinie eine obere Krümmung "k_i" an jeder der Biegungen aufweist, wenn mit einer Kraft von etwa einem Newton an dem Sägedraht gemessen,

dadurch gekennzeichnet, dass

der Durchschnitt der Produkte der oberen Krümmungen mit der Hälfte des Durchmessers, über eine Länge von Sägedraht mit mindestens "N" Biegungen, wobei "N" nicht kleiner als 50 ist, zwischen 0,5 und 5 Prozent liegt oder als Formel ausgedrückt:

$$0,005 < \frac{\sum_{i=1}^N k_i d / 2}{N} < 0,050 \quad "$$

wird angeordnet,

1.

die Besichtigung der Räumlichkeiten der Antragsgegnerin zu 1., SILTRONIC AG, Einsteinstraße 172, 81677 München, sowie der Räumlichkeiten der Antragsgegnerin zu 2., insbesondere das Warenlager, dabei insbesondere das „Außenlager Siltronic“ der Hinterberger GmbH & Co. KG, Daimlerstrasse 2, 84503 Altötting,

mit dem Zweck festzustellen, ob die Antragsgegnerinnen dort Sägedrähte mit einem Durchmesser von 175 µm, 150 µm und/oder 100 µm des Herstellers S. in ihrer Verfügungsgewalt haben, die geeignet sind, Anspruch 1 des EP 3 212 356 B1 zu verletzen,

wobei die Spulen auf denen die Sägedrähte dieses Herstellers aufgewickelt sind, im Wesentlichen folgende Kennzeichnung tragen:

[...]

und/oder

[...]

2.

Beweise in den unter Ziffer I.1. genannten Räumlichkeiten zu sichern durch

a)

eine ausführliche Beschreibung der in Ziffer I.1 näher bezeichneten Sägedrähte

und

die Einbehaltung von Mustern und/oder Proben dieser Sägedrähte;

b)

im Falle der Weigerung der Antragsgegnerinnen, die Muster und/oder Proben herauszugeben:

durch eine dingliche Beschlagnahme der Muster und/oder Proben der in Ziffer I.1. näher bezeichneten Sägedrähte,

c)
durch Offenlegung von Dokumenten, Unterlagen und/oder Medien einschließlich digitaler Medien und Daten, die sich auf den Ursprung und/oder die Lieferung der in Ziffer I.1. näher bezeichneten Sägedrähte an die Antragsgegnerinnen beziehen, wie z.B. Lieferscheine oder Rechnungen, und die Weitergabe von Passwörtern, die für den Zugang zu diesen Dokumenten, Unterlagen, Medien oder Daten erforderlich sind, sowie die Anfertigung von Kopien und/oder Ausdrucken der besagten Dokumente, Unterlagen, Medien oder Daten auf Kosten der Antragstellerin und deren Aushändigung;

3.
dem Gericht innerhalb einer Frist von 3 Monaten einen schriftlichen Bericht (nachfolgend: Sachverständigengutachten) über die Ergebnisse der Besichtigung und Beweissicherungsmaßnahmen vorzulegen, die eine Stellungnahme dazu enthält, ob die Sägedrähte Anspruch 1 des EP 3 212 356 B1 verletzen, weil sie von der technischen Lehre des EP 3 212 356 B1 Gebrauch machen.

II.
Das Sachverständigengutachten und alle anderen Ergebnisse der Besichtigung und der Beweissicherungsmaßnahmen dürfen nur in einem Hauptsacheverfahren gegen die Antragsgegnerinnen und in einem Hauptsacheverfahren gegen folgende Gesellschaften

- [...]

verwendet werden.

III.
Als Person, die diese Anordnung ausführt, wird der Sachverständige

Herr Patentanwalt Dr.-Ing. Johannes Zeiner, Heinrich-Barth-Str. 60, 66115 Saarbrücken,

bestellt

sowie – um die zeitgleiche Durchführung der Besichtigung der Räumlichkeiten (Ziffer I.1. und der Beweissicherungsmaßnahmen (Ziffer I.2. an verschiedenen Orten zu ermöglichen – die vom Sachverständigen als Assistentin benannte

Frau Rechtsanwältin Anne-Kathrin Renz, Altenkessler Straße 17, Innovationscampus // Gebäude C1, 66115 Saarbrücken.

Frau Rechtsanwältin Renz wird die entsprechenden Maßnahmen an Stelle des Sachverständigen und in seinem Namen an einem der in Ziffer I.1. genannten Orte durchführen.

Zur Unterstützung des Sachverständigen Herrn Dr. Zeiner und seiner Assistentin Frau Renz werden als Hilfspersonen die jeweils örtlich zuständigen Gerichtsvollzieher an den jeweiligen Standorten der Antragsgegnerinnen bestellt.

Dem Sachverständigen und seiner Assistentin wird im Interesse der Wahrung von Geschäftsgeheimnissen der Antragsgegnerin, die bei der Besichtigung und/oder Begutachtung zutage treten könnten, aufgegeben, gegenüber Dritten Verschwiegenheit zu wahren. Sofern der Sachverständige sich für die Vermessung im Rahmen der Erstellung seines Gutachtens eines externen Prüflabors betätigt, hat er entsprechende Maßnahmen zu treffen, um seiner Verschwiegenheitspflicht Rechnung zu tragen.

IV.

Während der Vollziehung dieser Anordnung ist im Hinblick auf die Besichtigung der Räumlichkeiten (Ziffer I.1.) und der Beweissicherungsmaßnahmen (Ziffer I.2.) neben dem Sachverständigen bzw. seiner Assistentin und dem Gerichtsvollzieher die Anwesenheit von jeweils nur 2 Vertretern der Antragstellerin an den jeweiligen Standorten gestattet, die dem folgenden Personenkreis angehören:

- Rechtsanwalt Dr. Matthias Hülsewig, Preu Bohlig & Partner Rechtsanwälte mbB, Couvenstraße 4, 40211 Düsseldorf,
- Rechtsanwalt Dr. Christian Kau, Preu Bohlig & Partner Rechtsanwälte mbB, Couvenstraße 4, 40211 Düsseldorf,
- Rechtsanwalt Dr. Axel Oldekop, Preu Bohlig & Partner Rechtsanwälte mbB, Leopoldstraße 11a, 80802 München,
- Rechtsanwältin Milena Schwerdtfeger, Preu Bohlig & Partner Rechtsanwälte mbB, Leopoldstraße 11a, 80802 München,
- Patentanwalt Wasilis Koukounis, Kaistraße 16A, 40221 Düsseldorf.

Rechtsanwalt Dr. Matthias Hülsewig, Rechtsanwalt Dr. Christian Kau, Rechtsanwalt Dr. Axel Oldekop, Rechtsanwältin Milena Schwerdtfeger und Patentanwalt Wasilis Koukounis sind verpflichtet, Tatsachen, die ihnen im Rahmen der Ausführung der gesamten Anordnung zur Kenntnis gelangen und den Geschäftsbetrieb der Antragsgegnerinnen betreffen, auch gegenüber der Antragstellerin und ihren Mitarbeitern geheim zu halten.

Vertretungsorgane, Angestellte oder sonstige Mitarbeiter der Antragstellerin dürfen bei der Ausführung dieser Anordnung im Hinblick auf die Besichtigung und die Beweissicherung nicht anwesend sein.

V.

Den Antragsgegnerinnen wird aufgegeben,

1.

dem Sachverständigen, seiner Assistentin und dem Gerichtsvollzieher (nur zu Ziffer a) zu gestatten,

a)

die oben genannten Räumlichkeiten der Antragsgegnerinnen zu betreten, um die Räumlichkeiten zu besichtigen und die Beweise zu sichern, um eine Verletzung des EP 3 212 356 feststellen zu können, wie in Ziffer I.1. und I.2. der Anordnung festgelegt;

b)

zu Dokumentationszwecken zu fotografieren oder zu filmen, schriftliche Notizen anzufertigen und/oder für seine/ihre Notizen ein Diktiergerät zu verwenden, soweit dies für die angeordnete Besichtigung und Beweissicherung von Bedeutung sein sollte,

2.

dem Sachverständigen oder seiner Assistentin die in Ziffer I. 3 genannten Ausdrucke und/oder Kopien von Dokumenten, Unterlagen und/oder Medien einschließlich digitaler Medien und Daten, die sich auf den Ursprung und/oder die Lieferung der in Ziffer I.1. näher bezeichneten Sägedrähte an die Antragsgegnerinnen beziehen, zu übergeben

oder

die Anfertigung der Ausdrucke und/oder Kopien durch den Sachverständigen oder seine Assistentin zu dulden;

3.

dem Sachverständigen oder seiner Assistentin Muster und/oder Proben der in Ziffer I.1 näher bezeichneten Sägedrähte auszuhändigen.

Im Falle einer notwendigen Beschlagnahme händigt der Gerichtsvollzieher nach deren Durchführung die beschlagnahmten Muster und/oder Proben dem Sachverständigen oder seiner Assistentin zur Erstellung des Sachverständigengutachtens aus.

VI.

Im Falle der Erhebung einer Hauptsacheklage wird dem Sachverständige Herr Dr. Zeiner aufgegeben, nach beendeter Erstellung des Sachverständigengutachtens die Muster und/oder Proben zum Gericht zu verbringen.

Nach beendeter Erstellung des Sachverständigengutachtens wird der Sachverständige ermächtigt, die Kopien und/oder Ausdrucke der Dokumente, Unterlagen, Medien oder Daten im Sinne der Ziffer I. 2.c) an die oben genannten Vertreter der Antragstellerin auszuhändigen.

VII.

Die Antragsgegnerinnen sollen aufgefordert werden, sich nach Vorlage des Sachverständigengutachtens durch die mit der Durchführung dieser Anordnung beauftragten Sachverständigen zu ihren etwaigen Geheimhaltungsinteressen zu äußern. Die oben genannten Vertreter der Antragstellerin, die bei der Beweissicherung und bei der Besichtigung der Räumlichkeiten der Antragsgegnerinnen anwesend sein durften, sind zu hören. Erst danach entscheidet das Gericht, ob und inwieweit das Gutachten und die unter Ziffer I 2.c) genannten Kopien und/oder Ausdrucke der Dokumente, Unterlagen, Medien und Daten der Antragstellerin persönlich zur Kenntnis gebracht werden und ob die Schweigepflicht für die Vertreter der Antragstellerin aufgehoben wird.

VIII.

Die Antragstellerin ist verpflichtet, die Kosten zur Erstellung des Sachverständigengutachtens in Höhe von EUR 19.400,00 zu tragen. Der Antragstellerin wird aufgegeben, vor Beginn der Besichtigung dem Sachverständigen einen angemessenen Kostenvorschuss in Höhe von EUR 15.000,00 zu zahlen und den entsprechenden Zahlungsnachweis beim Gericht einzureichen.

IX.

Bei schuldhafter Zuwiderhandlung gegen diese Anordnung kann das Gericht für jeden Verstoß jeder Partei ein Zwangsgeld festsetzen, dessen Höhe das Gericht unter Berücksichtigung der Umstände des Einzelfalls bestimmen kann.

X.

Die Maßnahmen zur Beweissicherung und zur Besichtigung werden auf Antrag der Antragsgegnerinnen aufgehoben oder treten anderweitig außer Kraft, wenn die Antragstellerin nicht innerhalb einer Frist von höchstens 31 Kalendertagen oder 20 Arbeitstagen, je nachdem, welcher Zeitraum länger ist, nachdem das schriftliche Sachverständigengutachten dem Antragsteller offengelegt wurde oder das Gericht durch eine endgültige Entscheidung entschieden hat, keinen Zugang zu dem Gutachten zu gewähren, eine Klage gegen die Antragsgegnerinnen und/oder die

- [...]

erhebt, die zu einer Entscheidung in der Hauptsache führt.

XI.

Diese Anordnung soll persönlich in München bzw. Altötting von einem der oben genannten Vertreter der Antragstellerin zusammen mit einer Kopie des Antrags auf Erlass dieser Anordnung einschließlich der Beweisstücke und sonstigen Unterlagen, auf die sich der Antrag vor oder bei der Vollziehung dieser Anordnung stützt, ebenso wie die Anordnung der Lokalkammer Düsseldorf vom 26. September 2024 und den Schriftsatz vom 14. Oktober 2024 der Antragstellerin sowie der Mitteilung über vorläufige Maßnahmen und Anweisungen für den Zugang zum Verfahren (wird durch das CMS bereitgestellt) unverzüglich im Zeitpunkt der Vollziehung der Maßnahmen zugestellt werden.

XII.

Die Anordnung wird erst wirksam, wenn der Antragsteller zugunsten des Antragsgegners eine Sicherheit in Form der Hinterlegung in Höhe von 30.000,00 EUR geleistet hat.

11. Die Inspektion und Beweissicherung fand am 11. November 2024 statt. Mit Schriftsatz vom 10. Dezember 2024 hat die Antragsgegnerin zu 1. einen Antrag auf Prüfung dieser Anordnung gestellt.

Anträge der Parteien:

12. Die Antragsgegnerin zu 1. beantragt,

1. die Anordnung der Lokalkammer Düsseldorf vom 18. Oktober 2024, Az.: UPC_CFI_539/2024, in der mündlichen Verhandlung zu überprüfen;
2. die Anordnung der Lokalkammer Düsseldorf vom 18. Oktober 2024, Az.: UPC_CFI_539/2024 zu widerrufen;

hilfsweise:

3. die Anordnung der Lokalkammer Düsseldorf vom 18. Oktober 2024, Az.: UPC_CFI_539/2024, wie folgt abzuändern:

- a) Ziffer I.2.c)

durch Offenlegung von Dokumenten, Unterlagen und/oder Medien einschließlich digitaler Medien und Daten, die sich auf den Ursprung und/oder die Lieferung der in Ziffer I.1. näher bezeichneten Sägedrähte an die Antragsgegnerinnen beziehen, wie z.B. Lieferscheine oder Rechnungen, und die Weitergabe von Passwörtern, die für den Zugang zu diesen Dokumenten, Unterlagen, Medien oder Daten erforderlich sind, sowie die Anfertigung von Kopien und/oder Ausdrucken der besagten Dokumente, Unterlagen, Medien oder Daten auf Kosten der Antragstellerin und deren Aushändigung

und

- b) Ziffer V.2

dem Sachverständigen oder seiner Assistentin die in Ziffer I.3. genannten Ausdrücke und/oder Kopien von Dokumenten, Unterlagen und/oder Medien einschließlich digitaler Medien und Daten, die sich auf den Ursprung und/oder die Lieferung der in Ziffer I.1. näher bezeichneten Sägedrähte an die Antragsgegnerinnen beziehen, zu übergeben

oder

die Anfertigung der Ausdrücke und/oder Kopien durch den Sachverständigen oder seine Assistentin zu dulden;

und

- c) Ziffer VI. (2. Absatz)

Nach beendeter Erstellung des Sachverständigenutachtens wird der Sachverständige ermächtigt, die Kopien und/oder Ausdrücke der Dokumente, Unterlagen, Medien oder Daten im Sinne der Ziffer I.2.c) an die oben genannten Vertreter der Antragstellerin auszuhändigen.

und

- d) in Ziffer VIII. die Passage

und die unter Ziffer I.2.c) genannten Kopien und/oder Ausdrücke der Dokumente, Unterlagen, Medien und Daten

zu widerrufen;

4. anzuordnen, dass

- a) der Sachverständige, Herr Patentanwalt Dr.-Ing. Johannes Zeiner, seine Assistentin, Frau Rechtsanwältin Anne-Kathrin Renz, sowie die Vertreter der Antragstellerin, Rechtsanwalt Dr. Matthias Hülsewig, Rechtsanwalt Dr. Christian Kau, Rechtsanwalt Dr. Axel Oldekop, Rechtsanwältin Milena Schwerdtfeger und Patentanwalt Wasilis Koukounis verpflichtet sind, die ihnen im Rahmen der Inspektion und Beweissicherung zur Kenntnis gekommenen Informationen vertraulich zu behandeln, insbesondere Ausdrücke und/oder Kopien von Dokumenten, Unterlagen und/oder Medien, einschließlich digitaler Medien und Daten, die sich auf den Ursprung und/oder die Lieferung der in Ziffer I.1. der Anordnung näher bezeichneten Sägedrähte beziehen, wie zum Beispiel Lieferscheine oder Rechnungen, vertraulich zu behandeln;
- b) die beschlagnahmten Produkte, Dokumente, Unterlagen und/oder Medien an die Antragsgegnerin zu 1. zurückzugeben.

13. Die Antragstellerin beantragt,

die Verfahrensordnung der Lokalkammer Düsseldorf vom 18. Oktober 2024, in der Fassung vom 22. Oktober 2024, vollumfänglich aufrechtzuerhalten.

Tatsächliche und rechtliche Streitpunkte:

14. Die Antragsgegnerin zu 1. trägt im Wesentlichen vor, nach dem Wortlaut von Art. 60 EPGÜ und R. 192 ff. VerfO diene das Verfahren der Sicherung von Beweisen, nicht aber der Beschaffung von Informationen oder Gewissheiten.
15. Die Nachfrage seitens der Antragstellerin bei der Antragsgegnerin zu 1. sei kein ernsthafter Versuch gewesen, in den Besitz der streitgegenständlichen Sägedrähte zu gelangen. Die Antragsgegnerin zu 1. sei gewerbliche Nutzerin und keine Zwischenhändlerin. Ferner habe die Antragstellerin einen Testkauf bei S. – unstreitig – selbst nicht versucht. Die Antragstellerin habe daher nicht alle ihr zur Verfügung gestellten Möglichkeiten ausgeschöpft, den Sägedraht auf dem freien Markt zu erhalten. Außerdem habe die Antragstellerin mit dem bei dem

Recyclingunternehmen aufgefundenen Draht bereits über den angegriffenen Sägedraht (175 µm) von der Antragsgegnerin zu 1. verfügt, den sie in einem Verletzungsprozess hätte verwenden können.

16. Für die beantragte Beweissicherung der Lieferscheine, Rechnungen oder Zolldokumente habe die Antragstellerin weder Tatsachen vorgetragen, die für einen möglichen Beweisverlust sprechen, noch seien solche Umstände erkennbar. Die Antragsgegnerin zu 1. unterliege als börsennotiertes, weltweit tätiges deutsches Unternehmen einer zehnjährigen steuerrechtlichen Aufbewahrungspflicht der Unterlagen. Es bestehe daher keine Gefahr der Beweisvernichtung. Über die Herkunft der Sägedrähte erhalte die Antragstellerin erst nach gerichtlicher Feststellung der Verletzung im Rahmen der Auskunftsansprüche nähere Angaben.
17. Das Beweissicherungsverfahren sei nicht für die Beweissicherung einzelner Benutzungshandlungen gedacht. Der Antragstellerin hätten für die Benutzungshandlung des Gebrauchs schon Erkenntnisse vorgelegen. Hinsichtlich des Einführens handele es sich um schlichte Ausforschung. Es gehe dem Übereinkommen über ein Einheitliches Patentgericht (EPGÜ) und der Verfahrensordnung (VerfO) nur um die Sicherung von Beweismitteln, mit denen unmittelbar oder mittelbar nachgewiesen werden könne, dass der angegriffene Gegenstand von der technischen Lehre des Schutzrechts Gebrauch mache.
18. Die Antragstellerin trägt vor, sie habe nach wie vor keine gesicherte Kenntnis hinsichtlich der tatsächlichen Nutzung bzw. des Umfangs der Nutzung bestimmter Sägedrähte seitens der Antragsgegnerin zu 1. Die Bemühungen um einen Testkauf über einen Kunden seien nicht erfolgreich gewesen. Da die Lieferkette der Antragstellerin nicht bekannt sei, sei die Vorlage der Dokumente, die sich auf den Ursprung der Lieferung bezögen, notwendig. Ein Verweis auf das Hauptsacheverfahren sei nicht zulässig. Es müsse der Antragstellerin ermöglicht werden, gesicherte Erkenntnisse über alle Benutzungshandlungen zu erlangen. Steuerrechtliche Aufbewahrungspflichten bestünden im Übrigen nur für Rechnungen, nicht für Lieferscheine. Abgesehen davon bestünde dennoch die Gefahr eines Beweismittelverlustes, wenn sich während des Hauptsacheverfahrens die Dokumente im Besitz des Besichtigungsschuldners befänden. Im Übrigen spreche auch die Existenz der R. 196.2 VerfO gegen dieses Verständnis.

RECHTLICHE WÜRDIGUNG

19. Der Prüfungsantrag ist zulässig, hat aber in der Sache keinen Erfolg.

A. Zulässigkeit des Prüfungsantrages

20. Gegen die Zulässigkeit des Prüfungsantrages bestehen keine Bedenken.
21. Gemäß R. 197.3 VerfO ist der Antrag auf Prüfung der Anordnung zur Beweissicherung 30 Tage nach Vollziehung der Maßnahme zu stellen. Die Beweissicherung und Inspektion erfolgte am 11. November 2024. Die Antragsgegnerin zu 1. reichte den Überprüfungsantrag am 10. Dezember 2024 und somit fristgemäß bei Gericht ein.

B. Unbegründetheit des Prüfungsantrages

22. Der Prüfungsantrag hat in der Sache keinen Erfolg. Unter Berücksichtigung des Vorbringens der Antragsgegnerin zu 1. besteht weder für einen Widerruf noch für eine Abänderung oder

I. Kein Widerruf und keine Änderung der Anordnung

23. Das Prüfungsverfahren dient allein dazu, die Anordnung auf etwaige (offenkundige) Fehler des Gerichts bei Erlass der Anordnung zu prüfen. Derartige Fehler hat die Antragsgegnerin zu 1. nicht aufzuzeigen vermocht, weshalb die Anordnung Bestand haben kann.

1. Beweissicherungsinteresse der Antragstellerin

24. Sofern die Antragsgegnerin zu 1. der Auffassung ist, es habe zum Zeitpunkt des Erlasses der Beweissicherungsanordnung kein Beweissicherungsinteresse vorgelegen, weil sich die Antragstellerin nicht ernsthaft anderweitig um Aufklärung bemüht bzw. bereits genug Beweise für eine Verletzung gehabt habe, vermag die Kammer diesem Einwand nicht zu folgen.
25. Die Antragstellerin hat die Antragsgegnerin zu 1. um die Herausgabe des Sägedrahtes gebeten. Dabei handelt es sich um die nächstliegende Maßnahme, um den Sachverhalt weiter zu ermitteln. Jedoch blieb diese Maßnahme erfolglos. Eine mangelnde Ernsthaftigkeit dieses Versuchs vermag die Kammer ebenso wenig wie dessen Untauglichkeit zu erkennen.
26. Das Beweissicherungsinteresse der Antragstellerin ist nicht dadurch entfallen, dass die Antragstellerin selbst keinen Versuch eines Testkaufs bei S. unternommen hat. Angesichts der Überschaubarkeit des Marktes und des vorausgegangenen Rechtsstreits der Antragstellerin und S. in China dürfte ein solcher Testkauf nicht erfolgversprechend gewesen sein. Dass eine Anfrage im Rahmen eines Testkaufs vor dem Hintergrund eines früher geschlossenen Vergleichs zu einer einvernehmlichen, schnellen und kostengünstigen Lösung geführt hätte, erscheint schon deshalb fraglich, weil eine solche zunächst erst einmal voraussetzen dürfte, dass der streitgegenständliche Sägedraht der Antragstellerin durch S. zur Verfügung gestellt würde. Dass und weshalb sich S. dazu bereiterklären sollte, erscheint zumindest fraglich. Abgesehen davon hat die Antragstellerin nachvollziehbar dargelegt, dass sie über einen ihrer Kunden versucht hat, einen Testkauf zu initiieren, den dieser aber letztlich nicht durchgeführt hat. Dass Abnehmer sich eine Auswahl an günstigen Bezugsquellen erhalten möchten und nicht zwingend detektivisch tätig werden, zumal wegen der Enge des Marktes eine Rückverfolgbarkeit auf den Abnehmer leichter möglich erscheint, ist gleichsam lebensnah.
27. Der weitere Vortrag der Antragsgegnerin zu 1., die Antragstellerin hätte nach der Untersuchung des aufgefundenen Drahtes bei dem Recyclingunternehmen Klage erheben können, führt ebenfalls nicht zu einer Fehlerhaftigkeit der Anordnung. Aus Sicht der Kammer fehlte es im Zeitpunkt der Anordnung an einer gesicherten Kenntnis über die Herkunft des bei einem Recyclingunternehmen und damit einem Dritten aufgefundenen Drahtes. Es lag eine bloße Verdachtslage vor, die nach Auffassung der Kammer ein weiteres Aufklärungs- und Beweissicherungsinteresse begründete.

2. Beweissicherung zum Nachweis bestimmter Benutzungshandlungen

28. Zu Recht umfasst die zur Prüfung gestellte Anordnung auch die Sicherung von Beweisen, welche den Nachweis einzelner Benutzungshandlungen betreffen.
29. Gemäß Art. 60(1) EPGÜ können auch vor Einleitung eines Verfahrens in der Sache schnelle und wirksame einstweilige Maßnahmen zur Sicherung der rechtserheblichen Beweismittel hinsichtlich der behaupteten Verletzung angeordnet werden. Dabei ist zu berücksichtigen,

dass es im Patentverletzungsverfahren nicht nur der Feststellung der Verwirklichung sämtlicher Merkmale des Patentanspruchs bedarf. Will der Patentinhaber die ihm aus Art. 25 EPGÜ erwachsenden Verbotsrechte erfolgreich durchsetzen, bedarf es vielmehr auch des Nachweises von Benutzungshandlungen im Geltungsbereich des betreffenden Patents. Auch dafür steht dem Patentinhaber im Vorfeld eines Verletzungsprozesses die Möglichkeit der Einleitung eines Verfahrens zur Beweissicherung und Inspektion offen.

30. Vorliegend hatte die Antragstellerin keine gesicherten Erkenntnisse, dass die Antragsgegnerin zu 1. einen Sägedraht gebraucht, der das Streitpatent verletzt. Sie kannte lediglich die Bezugsquelle und hatte einen nicht eindeutig der Antragsgegnerin zu 1. zuordenbaren, die Merkmale des Antragspatents aufweisenden Sägedraht bei einem Recyclingunternehmen und damit bei einem Dritten aufgefunden. Hat die Antragsgegnerin zu 1. im Ausland Sägedrähte bestellt und im Inland in Empfang genommen, dürfte damit die Handlungsalternative des Einführens verwirklicht sein. Der dafür erforderlichen Nachverfolgung der Lieferkette sowie der Sammlung entsprechender Nachweise diene die Beweissicherung. Eine (unzulässige) Ausforschung vermag die Kammer nicht zu erkennen.

3. Aushändigung von Dokumenten, Medien, Daten und Unterlagen etc.

31. Auch unter Berücksichtigung des Vorbringens der Antragsgegnerin zu 1. sieht die Kammer keinen Grund, die zu prüfende Anordnung im Hinblick auf die Offenlegung von Dokumenten, Unterlagen und/oder Medien einschließlich digitaler Medien und Daten (vgl. Ziff. I. 2. c), V.2., VI. (2. Abs.) und VII. der zu prüfenden Anordnung) zu widerrufen oder abzuändern.
32. Nach Art. 60(2) EPGÜ können die Beweissicherungsmaßnahmen unter anderem die dingliche Beschlagnahme der patentverletzenden Erzeugnisse sowie gegebenenfalls der für die Herstellung und den Vertrieb dieser Erzeugnisse verwendeten Materialien und Geräte und der zugehörigen Unterlagen umfassen. Auch wenn R. 196.1 VerfO eine Vielzahl von Beweissicherungsmaßnahmen nennt, handelt es sich dabei nicht um einen abschließenden Maßnahmenkatalog („insbesondere“). Welcher konkreten Maßnahmen es bedarf, ist stets vor dem Hintergrund des Beweissicherungsinteresses des Antragstellers unter Berücksichtigung der Umstände des Einzelfalls zu entscheiden. Abgesehen davon lassen sich die in R. 196.1 (c) VerfO ausdrücklich genannten zugehörigen Unterlagen zwanglos auf den Vertrieb lesen. Dass dem so ist, bestätigt R. 196.2 VerfO. Danach kann das Ergebnis der Beweissicherung im Hauptsacheverfahren verwendet werden. Beweismittel für den Nachweis der Benutzungshandlung des Vertreibens sind typischerweise Lieferscheine, Rechnungen, etc. Soweit die Antragsgegnerin zu 1. darauf verweist, diese Informationen seien erst auf der Grundlage einer Anordnung zur Auskunft in der Hauptsache mitzuteilen, handelt es sich dabei um einen Zirkelschluss. Damit die Antragstellerin erfolgversprechend ein Hauptsacheverfahren anstrengen und dort bei Bedarf einen Verletzungsnachweis als Grundlage einer solchen Anordnung zur Auskunft führen kann, muss sie im Vorfeld entsprechende Beweise sichern.
33. Soweit die Antragsgegnerin zu 1. schließlich einwendet, hinsichtlich der Unterlagen und Dokumente bestehe aufgrund steuerrechtlicher Aufbewahrungsfristen keine Gefahr der Beweisvereitelung, sprechen dagegen zwei Gründe: Zum einen hat die Antragstellerin ausgeführt, dass diese Pflicht nur die Rechnungen betrifft. Zum anderen ist es durchaus denkbar, dass die Unterlagen rein physisch an einem anderen Ort als dem Sitz der Antragsgegnerin zu 1. verwahrt werden oder dass ein Dritter mit der Verwahrung beauftragt ist bzw. wird. Auch wenn dies keine schuldhaftige Beweisvereitelung sein mag, dürften derartige Umstände der Antragstellerin den Zugriff erschweren.

II. Keine ergänzenden Anordnungen

34. Für die durch die durch die Antragsgegnerin zu 1. begehrten ergänzenden Anordnungen besteht kein Bedürfnis.
35. Der durch die Antragsgegnerin zu 1. angestrebten Vertraulichkeitsanordnung bedarf es schon deshalb nicht, weil bereits die ursprüngliche Anordnung ein umfassendes Regime zur Wahrung eventueller Geheimhaltungsinteressen der Antragsgegnerin enthält. So sind die zur Teilnahme an der Besichtigung berechtigten Rechts- und Patentanwälte verpflichtet, Tatsachen, die ihnen im Rahmen der Ausführung der gesamten Anordnung zur Kenntnis gelangen und den Geschäftsbetrieb der Antragsgegnerinnen betreffen, auch gegenüber der Antragstellerin und ihren Mitarbeitern geheim zu halten. Darüber hinaus sollen die Antragsgegnerinnen aufgefordert werden, sich nach Vorlage des Sachverständigengutachtens durch die mit der Durchführung dieser Anordnung beauftragten Sachverständigen zu ihren etwaigen Geheimhaltungsinteressen zu äußern. Erst dann entscheidet die Kammer nach Anhörung der zur Teilnahme an der Besichtigung Berechtigten, ob und inwieweit das Gutachten und die unter Ziffer I. 2. c) der zur Prüfung stehenden Anordnung genannten Kopien und/oder Ausdrücke der Dokumente, Unterlagen, Medien und Daten der Antragstellerin persönlich zur Kenntnis gebracht werden und ob die Schweigepflicht für die Vertreter der Antragstellerin aufgehoben wird. Der gerichtliche Sachverständige ist bereits von Gesetzes wegen nicht berechtigt, den Inhalt seines Gutachtens Dritten mitzuteilen (R. 186.5 VerfO). Dies gilt, wenn er sich, wie im vorliegenden Fall, mit Zustimmung des Gerichts im Vorfeld der Erstellung des Gutachtens eines Assistenten bedient, auch für diesen. Ein solcher Assistent fungiert lediglich als Hilfsperson des Sachverständigen und unterliegt daher denselben Pflichten zur Geheimhaltung wie der Sachverständige selbst.
36. Um dem Beweissicherungsinteresse der Antragstellerin ebenso gerecht zu werden wie den Geheimhaltungsinteressen der Antragsgegnerinnen wird dem Sachverständigen in der zu prüfenden Anordnung aufgegeben, im Falle der Erhebung einer Hauptsacheklage die Muster und/oder Proben nach beendeter Erstellung des Sachverständigengutachtens zum Gericht zu verbringen. Die durch die Antragsgegnerin zu 1. begehrte Aushändigung an sie liefe dem Beweissicherungsinteresse der Antragstellerin zuwider und kommt daher nicht in Betracht.

ANORDNUNG:

Der Antrag der Antragsgegnerin zu 1. auf Prüfung einer Anordnung einer Inspektion und Beweissicherung wird einschließlich aller Hilfsanträge zurückgewiesen.

DETAILS DER ANORDNUNG:

App_ 65278/2024 zum Hauptaktenzeichen ACT_52616/2024

UPC-Nummer: UPC_CFI_539/2024

Verfahrensart: Antrag auf Beweissicherung und Inspektion

Düsseldorf, den 16. April 2025

NAMEN UND UNTERSCHRIFTEN

Vorsitzender Richter Thomas	
Rechtlich qualifizierte Richterin Dr. Schumacher	
Rechtlich qualifizierte Richterin Zhilova	
für den Hilfskanzler Strysio	

INFORMATIONEN ÜBER DIE BERUFUNG

Die Antragsgegnerin zu 1. kann gegen diese Anordnung innerhalb von 15 Tagen nach ihrer Zustellung Berufung einlegen (Art. 73 (2) (a), 62 EPGÜ, R. 220.1 (c), 224.2 (b) VerfO).