

**Anordnung**  
**des Gerichts erster Instanz des Einheitlichen Patentgerichts**  
**in dem Verfahren auf Beweissicherung**  
**betreffend das Europäische Patent 2 643 717**  
**erlassen am 19. Februar 2025**

**LEITSÄTZE**

1. Regel 360 VerfO ist auf Anträge auf Beweissicherung entsprechend anzuwenden. Insoweit liegt - wie auch für Verfahren auf Erlass einer einstweiligen Anordnung (vgl. LK München ORD\_577734/2023 UPC\_CFI\_249/2023) - eine Regelungslücke vor.
2. Regel 198.1 VerfO ist auf Fälle der Erledigung eines Antrags auf Beweissicherung unter den Umständen des vorliegenden Falls entsprechend anzuwenden. Insoweit besteht eine planwidrige Regelungslücke.
3. Die Kostenentscheidung bleibt in derartigen Fällen dem Hauptverfahren vorbehalten.

**KEYWORDS**

Antrag auf Beweissicherung; Erledigung; Anordnung der Erhebung der Hauptsache; Kostenentscheidung im Hauptverfahren.

Antragstellerin

- 1)                    **SWARCO FUTURIT**                    Vertreten durch:  
                         **Verkehrssignalsysteme Ges.m.b.H.**                    Alexander Koller  
                         (Antragsteller) - Manfred Swarovski-  
                         Straße 1 - 7343 - Neutal - AT

Antragsgegnerin

- 1)                    **Yunex GmbH**                    Vertreten durch:  
                         (Beklagter) - Otto-Hahn-Ring 6 - 81739 -                    Hosea Haag  
                         München - DE

Dritter

- 1)                    **Stadt Mönchengladbach**                    Vertreten durch: ./.  
                         vertreten durch den Oberbürgermeister  
                         Weiherstraße 21  
                         41061 Mönchengladbach

STREITGEGENSTÄNDLICHES PATENT

*Patentnr.*

*Inhaber*

---

**EP2643717**

SWARCO FUTURIT Verkehrssignalsysteme Ges.m.b.H.

---

SPRUCHKÖRPER

Panel 1 der Lokalkammer München.

ENTSCHEIDENDE RICHTER

Diese Anordnung wurde vom Vorsitzenden Richter Dr. Matthias Zigann als Berichterstatter, die rechtlich qualifizierte Richterin Mojca Mlakar und den rechtlich qualifizierten Richter Tobias Pichlmaier erlassen.

VERFAHRENSPRACHE: Deutsch



V. SWARCO hat am 28. März 2024 folgenden Besichtigungsantrag gestellt:

*1. Es wird die Beweissicherung im Wege der ausführlichen Beschreibung der Licht-Sammeloptiken angeordnet, die in den LED-Anzeigetafeln verbaut sind, welche in der Stadt Mönchengladbach (Nordrhein-Westfalen, Deutschland) an den Standorten*

*- Aachener Straße / Bundesautobahn 61, Anschlussstelle Holt Richtung Venlo (auf dem Gehweg der Aachener Straße vor Hausnummer 582)*

*- Aachener Straße / Bundesautobahn 61, Anschlussstelle Holt Richtung Koblenz (auf der Mittelinsel der Lilienthalstraße), und*

*- Kaldenkirchener Straße (auf dem Gehweg, bei Hausnummer 49)*

*- Gladbacher Straße (ca. 200m vor der Kreuzung Dahleener Straße, Fahrtrichtung Innenstadt)*

*ortsfest installiert sind. Die ausführliche Beschreibung ist dabei durch Erstattung eines schriftlichen Sachverständigengutachtens darüber vorzunehmen, ob die Licht-Sammeloptiken, die in den an den angegebenen Standorten befindlichen LED-Anzeigetafeln verbaut sind, im Sinne des Anspruchs 1 des europäischen Patents EP 2 643 717*

*farb- und lichtmischende Sammeloptiken, insbesondere als vollfarbtaugliches Pixel für bildgebende Anzeigetafeln im Freien, für Spotlichter oder Signalisierung*

*sind,*

*die aus einer LED-Lichtquelle, sowie einem davor angeordneten Lichtleiterstab und einer Sammellinse bestehen, wobei die LED-Lichtquelle mehrere LED-Kristalle (Rot, Grün, Blau) enthält, die Lichteintrittsfläche des Lichtleiterstabes vor der Lichtaustrittsfläche der LED-Lichtquelle angeordnet ist und Licht jedes LED-Kristalls einfängt, wobei sich der Lichtleiterstab senkrecht zur Eintrittsfläche erstreckt und wobei sein Querschnitt konstant ist oder allmählich zunimmt,*

*bei denen*

*- der Lichtaustritt des Lichtleiterstabes sich im Bereich des Fokus der Sammellinse befindet,*

*- die Sammellinse das aus dem Mittelpunkt austretende Licht achsparallel bündelt und das Licht, das seitlich des Mittelpunktes des Lichtaustritts aus einem Punkt des Lichtaustritts austritt, in einer zugehörigen Richtungen parallel bündelt,*

*- die Mantelfläche des Lichtleiterstabes aus optisch hochglanzpolierten Ebenen gebildet ist, welche scharfkantig aneinandergrenzen und somit jeder Querschnitt die Form eines Polygons aufweist, dass das Material des Lichtleiterstabes frei von lichtstreuenden Komponenten ist, und*

*- der Lichtaustritt des Lichtleiterstabes in seinem Umriss bereits weitgehend der auf den Kopf gestellten benötigten Lichtverteilung entspricht und das durchtretende Licht durch die*



*Antragsgegnerin hat entsprechenden Anforderungen des Sachverständigen unverzüglich nachzukommen.*

*7. Neben dem Sachverständigen wird folgenden Personen die Anwesenheit bei der Durchführung der Beweissicherung gestattet:*

- Rechtsanwalt Alexander Koller, anwaltlicher Vertreter der Antragstellerin;*
- [REDACTED] Mitarbeiter des den anwaltlichen Vertreter der Antragstellerin unterstützenden Patentanwalts;*
- [REDACTED] Privatsachverständiger der Antragstellerin.*

*Dem Sachverständigen wird aufgetragen, die obgenannten Personen über den ausgewiesenen anwaltlichen Vertreter rechtzeitig von der Vornahme der Beweissicherung zu verständigen.*

*8. Der Antragsgegnerin wird aufgetragen, dem Sachverständigen alle in ihrer Verfügungsgewalt befindlichen Unterlagen, inklusive sämtlicher digitaler Medien und Daten, welche die von der Antragsgegnerin der Stadt Mönchengladbach angebotenen und gelieferten LED-Anzeigetafeln und darin verbauten Licht-Sammeloptiken betreffen, insbesondere Handbücher, Gebrauchsanweisungen, technische Dokumentationen, Datenblätter und dergleichen, sowie der für den Zugriff darauf allfällig erforderlichen Passwörter, offenzulegen und in Kopie auszuhändigen.*

*9. Der Antragsgegnerin wird für jeden Fall der Zuwiderhandlung gegen eine der Anordnungen gemäß den Punkten 5., 6. oder 8. und/oder für jeden Tag, an dem eine solche Zuwiderhandlung andauert, ein Zwangsgeld bis zu EUR 250.000 angedroht.*

*10. Die Antragsgegnerin ist verpflichtet, der Antragstellerin die Kosten des Beweissicherungsverfahrens als Teil der Kosten des Rechtsstreits bis zu der vom Verwaltungsrat festgelegten Obergrenze zu ersetzen, wobei die Bestimmung der Höhe der*

*zu ersetzenden Kosten einem Kostenfestsetzungsverfahren nach R 150 ff VerfO vorbehalten bleibt.*

SWARCO hat bei Antragseinreichung angegeben, dass Yunex zuvor zu hören ist.

VI. Yunex beantragte mit dem Einspruch vom 3. Mai 2024:

*den Antrag zurückzuweisen,*

*hilfsweise:*

*ein vom Antrag umfasstes, jedoch milderer Mittel zur Beweissicherung zu wählen,*

*und oder hilfsweise*

*der Antragsgegnerin lediglich aufzutragen, in ihrer Verfügungsgewalt befindliche Unterlagen zur Funktionsweise der Lichtsammeloptiken, welche in Anzeigetafeln, die der Stadt Mönchengladbach geliefert wurden, verbaut sind, vorzulegen,*

*und oder hilfsweise*

*lediglich die Begutachtung eines der vier im Antrag der Antragstellerin genannten Straßenverkehrsschilder anzuordnen,*

*und oder hilfsweise anzuordnen, dass das Ergebnis der Maßnahmen zur Beweissicherung nur im entsprechenden Verfahren in der Sache verwendet werden darf,*

*und oder hilfsweise anzuordnen,*

*dass die Antragstellerin eine angemessene Sicherheit für die wahrscheinlich entstehenden Kosten und mögliche Schadensersatzansprüche in angemessener Höhe durch Hinterlegung zu leisten hat,*

*und oder hilfsweise*

*einen vom Gericht aus den dortigen Listen (Art. 57 Abs. 2 EPGÜ) bekannten Sachverständigen, anstatt von Herrn [REDACTED] mit der Durchführung der Beweissicherung zu beauftragen,*

*und oder hilfsweise anzuordnen,*

*dass ein schriftlicher Bericht des Gutachters und alle anderen Ergebnisse der Beweissicherungsmaßnahmen nur im Hauptsacheverfahren verwendet werden dürfen,*

*und oder hilfsweise*

*die Vertreter der Antragstellerin, insbesondere Alexander Koller und [REDACTED] sowie den zu benennenden Sachverständigen dazu zu verpflichten, die Tatsachen, die ihnen im Rahmen der Ausführungen einer allfälligen Anordnung bekannt werden und den*

*Geschäftsbetrieb der Antragsgegnerin betreffend, auch gegenüber der Antragstellerin und ihren Mitarbeitern unter Anordnung von empfindlichen Zwangsmitteln geheim zu halten,*

*und oder hilfsweise*

*lediglich unter Anordnung von Geheimhaltungsverpflichtungen und ausschließlich den Vertretern der Antragstellerin Alexander Koller und [REDACTED] die Anwesenheit bei der Durchführung der Beweissicherung zu gestatten,*

*und oder hilfsweise*

*nicht ohne Anhörung zu entscheiden.*

VII. Am 2. August 2024 hat eine öffentliche mündliche Anhörung vor dem Berichterstatter stattgefunden. SWARCO hat auf Nachfrage des Berichterstatters bestätigt, dass die beantragte Beweissicherung sich erübrigen würde, wenn Yunex ausdrücklich und rechtsverbindlich zugestehen würde, dass die von SWARCO untersuchten Optiken konstruktiv identisch mit jenen sind, die in den Anzeigetafeln verbaut sind, welche Yunex an die Stadt Mönchengladbach geliefert hat.

Im Anschluss haben die Parteien weitere Schriftsätze ausgetauscht.

VIII. In Bezug auf die Frage der Identität der verbauten Optiken hat sich Yunex wie folgt schriftsätzlich eingelassen:

Einspruch # 46, 51, 52, 104

*46: Tatsächlich hält die Antragstellerin hier ein Produkt in den Händen, welches sie detailliert untersucht haben will. Wofür eine Untersuchung **angeblich baugleicher Vorrichtungen** notwendig sein sollte, erläutert die Antragstellerin nicht. Es können durch eine erneute Begutachtung keine zusätzlichen oder anderen Erkenntnisse über die Funktionsweise und den Aufbau der angegriffenen Vorrichtungen gewonnen werden.*

*51: Vollkommen ungeachtet all dessen **hat die Antragsgegnerin bisher keinen Anlass an der Behauptung der Antragstellerin zu zweifeln, dass die von dem Gutachter im Gutachten Anlage ASt 12 untersuchten Module der Herstellerin Dianming sich in den vorliegend relevanten Merkmalen der optischen Einheit bestehend aus LED, Lichtleiterstab und Linse von denjenigen [nicht (Einfügung durch das Gericht)] unterscheiden, welche der Gutachter untersucht hat.** Im Rahmen einer auf das Gutachten Anlage ASt 12 gestützten Verletzungsklage hätten Antragstellerin und Gericht die Möglichkeit, weitere Informationen von der Antragsgegnerin zu erhalten, ohne in die Geschäftsbeziehungen der Antragsgegnerin zu ihren Kunden einzugreifen. Die beantragten Maßnahmen sind damit auch nicht notwendig. **Die gewünschten Beweismittel sind nicht erheblich.** Der Antragsgegnerin ist auch aus diesem Grund nicht ersichtlich, aus welchem anderen Grund als eine beabsichtigte Verunsicherung der Kunden der Antragsgegnerin, der vorliegende Antrag haben soll.*

*52: Die Antragstellerin hat auch keine vernünftigerweise verfügbaren Beweismittel zur Begründung der Behauptung, dass das Antragspatent verletzt worden wird, vorgelegt. Selbst wenn die im Beweissicherungsantrag als zu beweisenden Tatsachen dargestellten Feststellungen als bewiesen unterstellt würden, läge keine Verletzung des Antragspatents*



vor. Antragsgemäß soll auch etwas ganz anderes bewiesen werden, nämlich, dass die von der Antragsgegnerin vertriebenen Produkte denjenigen entsprechen, welche von dem Gutachter in seinem Gutachten (Anlage ASt 12) untersucht wurden. **Unterstellt man den Beweis als geführt**, zeigt sich, dass die von der Antragsgegnerin vertriebenen Produkte das Antragspatent nicht verletzen (ebenso wenig wie die untersuchten Produkte). Dies ergibt sich aus den nachfolgenden Erwägungen.

**104: Selbst wenn die beantragte Beweissicherung das von der Antragstellerin erwünschte Ergebnis brächte und bestätigte, dass die in den Betriebsstätten in Mönchengladbach (Aachener Straße / Bundesautobahn 61, Anschlussstelle Holt Richtung Venlo (auf dem Gehweg der Aachener Straße vor Hausnummer 582), Aachener Straße / Bundesautobahn 61, Anschlussstelle Holt Richtung Koblenz (auf der Mittelinsel der Lilienthalstraße), und Kaldenkirchener Straße (auf dem Gehweg, bei Hausnummer 49), Gladbacher Straße (ca.200 m vor der Kreuzung Dahleener Straße, Fahrtrichtung Innenstadt) aufgestellten Anzeigetafeln Optiken enthielten, die den von ihr in der Anlage ASt12 untersuchten Optiken entsprechen**, würden diese das Patent nicht verletzen. Weder die von der Antragsgegnerin aufgestellten noch die von der Antragstellerin untersuchten Optiken verletzen das Antragspatent.

Stellungnahme vom 30.05.2024 #26

26. Die zu begutachtenden Produkte wären, **würden sie dem Gutachten entsprechen**, also weder hochglanzpoliert noch scharfkantig.

Stellungnahme vom 27.09.2024 # 56

56. Die Antragstellerin begehrt die zerstörende Untersuchung aller an die Stadt Mönchengladbach gelieferten Anzeigetafeln, **obwohl sie bereits Beweismittel sammeln und untersuchen konnte**. Es besteht keine Gefahr für den Untergang der Beweismittel, da die LED-Schilder fest verbaut sind und eine Benutzungszeit von mindestens 10 Jahren haben. Sie muss erkennbar nicht befürchten, dass Beweismittel verloren gehen und sie muss erkennbar keine letzten Lücken in ihre Beweisführung schließen.

Mit Anordnung vom 27. Januar 2025 hat der Berichterstatter darauf hingewiesen, dass die Lokalkammer München beabsichtige, den auf Art. 60(1) EPGÜ gestützten Besichtigungsantrag zurückzuweisen, weil eine Besichtigung aufgrund des prozessualen Verhaltens von Yunex entbehrlich geworden sei.

Beiden Parteien haben hierzu schriftsätzlich Stellung genommen.

Yunex hat in der Stellungnahme vom 10.02.2025 (#4-6, 8-12) zur Identität ausgeführt:

4. Die Antragsgegnerin verwehrt sich gegen die möglicherweise wertende Beschreibung ihres Tatsachenvortrags als „mäandernd“. Die Antragsgegnerin ist nicht Herstellerin der streitgegenständlichen Optiken. Sie weiß ebenso wenig wie die Antragstellerin, wie diese Optiken im Detail aufgebaut sind und welche präzisen Eigenschaften sie haben. Dies hat die Antragsgegnerin auch so und nie abweichend dargestellt. Ohne genauere Untersuchung sind keine Unterschiede zwischen den Fotografien der Antragstellerin entnehmbaren

*Formen und den Produkten der Antragsgegnerin zu erkennen. Die fotografierten Optiken und die von der Antragsgegnerin verbauten Optiken sehen gleich aus.*

*5. Im Rahmen eines Verfahrens, das die Antragstellerin angestrengt hat, um ihre Unsicherheit über die Funktionsweise auszuräumen, sieht sich die Antragstellerin nicht veranlasst, selbst die streitgegenständlichen Optiken im Einzelnen wissenschaftlich zu untersuchen. Eine etwaige dahingehende sekundäre Beweislast dürfte im Beweissicherungsverfahren auch systemwidrig sein. Zum einen wird jedes streitige Zivilverfahren durch Anerkennung des Anspruchs überflüssig. Das dürfte nicht dazu führen, dass jedes vom Gericht als unsubstantiiert betrachtete Bestreiten zu einer Erledigung der Hauptsache führt. Zum anderen dürfte in einem Rechtssystem, das der Beweisnot durch speziell ausgestaltete, in z. B. deutschem Recht nicht vorhandene Beweissicherungsmaßnahmen entgeht, der Raum für zusätzliche Beweiserleichterungen durch die Regeln der sekundären Beweislast deutlich eingeschränkt sein.*

*6. Insbesondere hält die Antragsgegnerin die Rechtsansicht des Gerichts, dass es sich bei dem Beweissicherungsverfahren vorliegend um einen „unselbstständigen Teil des Hauptverfahrens“ handelt (vgl. vorläufige Anordnung, Seite 4 unter V.3) und ein (angebliches) unstrittig stellen einer Tatsachenfrage auch auf das Hauptverfahren fortwirkt (vgl. vorläufige Anordnung, Seite 6, V. 4. c) cc)), für diskussionswürdig. Dies insbesondere vor dem Hintergrund der Regelungssystematik des EPGÜ und der EPG-Verfahrensordnung.*

*8. Wir halten außerdem fest, dass sich das Gericht, soweit es in der vorläufigen Anordnung davon spricht, dass gemäß Regel 171.2 Verfo „die Tatsachenbehauptung von SWARCO FUTURIT als zwischen den Parteien unstrittig gilt“ (vgl. vorläufige Anordnung, Seite 6, unter 4. c) aa)), ausschließlich auf die vom Gericht vorab wiedergegebene Tatsachenfrage bezieht, ob die von der Antragstellerin untersuchten Gegenstände konstruktiv identisch zu den zu besichtigenden LED-Schilder sind (vgl. vorläufige Anordnung, Seite 3, unter III., Seite 5, unter 4.c.).*

*9. So sie denn besteht, umfasst die vom Gericht angedrohte Präklusionswirkung damit insbesondere nicht Tatsachenvortrag zu Umständen, der über die reine konstruktive (bauliche) Ausgestaltung (Größe, Form, Material) der streitgegenständlichen Optiken*

*hinausgeht. Die Antragsgegnerin wäre, wenn überhaupt, nur mit der Behauptung präkludiert, die angegriffenen Optiken hätten eine andere bauliche Form.*

*10. In keinem Fall ist der Tatsachenvortrag der Antragstellerin zu den angeblichen Eigenschaften und Verhaltensweisen, die aus der Bauweise folgen, unstreitig.*

*11. Ebenso wenig dürften Rechtsfragen nach irgendeiner Auffassung präklusionsfähig sein, also insbesondere auch nicht Fragen zur Auslegung der Ansprüche des Antragspatents.*

*12. Ausdrücklich nicht unstreitig gestellt sind auch alle weiteren Tatsachenfragen (insbesondere der Inhalt des Gutachtens (Anlage ASt 12) und die Funktionsweise der LED-Schilder der Antragsgegnerin).*

#### **IX. SWARCO beantragt:**

*Die Antragstellerin stellt daher für den Fall der Zurückweisung ihres Beweissicherungsantrags vorsorglich den ANTRAG, das Gericht möge feststellen, dass die Antragsgegnerin der Antragstellerin die Kosten des Beweissicherungsverfahrens jedenfalls als Teil der Kosten des Rechtsstreits bis zu der vom Verwaltungsausschluss festgelegten Obergrenze zu ersetzen hat.*

#### **X. Yunex beantragt:**

*sehen wir der vom Gericht angekündigten Zurückweisung des Beweissicherungsantrags entgegen. Die Antragsgegnerin hält diese Zurückweisung im Ergebnis für richtig.*

*Dem Kostenantrag der Antragstellerin ist nicht stattzugeben. Soweit das Gericht eine Kostenentscheidung hinsichtlich des Beweissicherungsverfahrens trifft, wären diese vollumfänglich der Antragstellerin aufzuerlegen. Im Falle der vollumfänglichen Zurückweisung des Beweissicherungsantrags hat die Antragstellerin als unterlegene Partei die gesamten Kosten des Verfahrens zu tragen (Art. 69 Abs. 1 EPGÜ).*

#### GRÜNDE

Eine Entscheidung über den Antrag auf Beweissicherung ist aufgrund des prozessualen Verhaltens von Yunex entbehrlich geworden. Der Antrag ist daher gem. Regel 360 VerfO zurückzuweisen.

I. Nach Art. 60 (1) EPGÜ kann das Gericht auf Ersuchen des Antragstellers, der alle vernünftigerweise verfügbaren Beweismittel zur Begründung der Behauptung, dass das Patent verletzt worden ist oder verletzt zu werden droht, vorgelegt hat, selbst vor Einleitung eines Verfahrens in der Sache schnelle und wirksame einstweilige Maßnahmen zur Sicherung der rechtserheblichen Beweismittel hinsichtlich der behaupteten Verletzung anordnen, sofern der Schutz vertraulicher Informationen gewährleistet wird. Diese Maßnahmen können nach Absatz 2 die ausführliche Beschreibung mit oder ohne Einbehaltung von Mustern oder die dingliche Beschlagnahme der verletzenden Erzeugnisse sowie gegebenenfalls der für die Herstellung und/oder den Vertrieb dieser Erzeugnisse verwendeten Materialien und Geräte und der zugehörigen Unterlagen umfassen.

II. Im Gegensatz dazu sieht Art. 59 (1) EPGÜ vor, dass das Gericht auf Antrag einer Partei, die alle vernünftigerweise verfügbaren Beweismittel zur hinreichenden Begründung ihrer Ansprüche vorgelegt und die in der Verfügungsgewalt der gegnerischen Partei oder einer dritten Partei befindlichen Beweismittel zur Begründung ihrer Ansprüche bezeichnet hat, im Verfahren in der Sache die Vorlage dieser Beweismittel durch die gegnerische Partei oder eine dritte Partei anordnen kann, sofern der Schutz vertraulicher Informationen gewährleistet wird. Eine solche Anordnung darf nicht zu einer Pflicht zur Selbstbelastung führen.

III. Beide Vorschriften sollen die Beweisnot der beweisbelasteten Partei lindern. Nach Art. 59 EPGÜ kann das Gericht die Gegenpartei oder Dritte zur Vorlage von Beweismitteln zwingen. Die Effektivität einer derartigen Anordnung steht und fällt aber mit der Verfügbarkeit des unveränderten Beweismittels und der Kooperationsbereitschaft der vorlagepflichtigen Partei. Bestehen insoweit Zweifel kommen einstweilige Maßnahmen zur Sicherung des Beweismittels gem. Art. 60 (1) EPGÜ in Betracht. Das Verfahren der Beweissicherung nach Art. 60(1) EPGÜ ist in der Verfahrensordnung als unselbständiger Teil des (hier noch einzuleitenden) Hauptsacheverfahrens ausgestaltet. Dies zeigt sich an der Pflicht, im Falle der Anordnung das Hauptverfahren in der Sache innerhalb bestimmter Fristen einzuleiten (Regel 198 VerFO), der grundsätzlich eingeschränkten Verwertbarkeit der erlangten Beweismittel in diesem Hauptverfahren (Regel 196.2 VerFO) und dem Fehlen eines im Besichtigungsbeschluss auszusprechenden Kostenerstattungsanspruchs des erfolgreichen Besichtigungsgläubigers. Dieser kann Kostenerstattung für das Besichtigungsverfahren vielmehr regelmäßig nur im Rahmen des zwingend einzuleitenden Hauptverfahrens fordern.

IV. Entfällt die Beweisnot sind derartige Maßnahmen nicht (mehr) erforderlich und daher nicht mehr verhältnismäßig. Der Antrag hat sich dann erledigt und ist gem. Regel 360 VerFO zurückzuweisen. So verhält es sich hier:

1. Das Einheitliche Patentgericht hat den europarechtlich begründeten Grundsatz der Verhältnismäßigkeit stets zu beachten (Art. 20, 42 EPGÜ). Ein Element der Verhältnismäßigkeit ist die Erforderlichkeit.
2. Im Termin vom 2. August 2024 hat SWARCO auf Nachfrage des Berichterstatters bestätigt, dass die beantragte Beweissicherung sich erübrigen würde, wenn Yunex ausdrücklich und rechtsverbindlich zugestehen würde, dass die von SWARCO untersuchten Optiken konstruktiv identisch mit jenen sind, die in den Anzeigetafeln verbaut sind, welche Yunex an die Stadt Mönchengladbach geliefert hat.
3. Zwar hat Yunex bislang davon abgesehen, dies ausdrücklich und rechtsverbindlich zuzugestehen. Yunex hat aber den Vortrag von SWARCO, dass Yunex patentverletzende Sammeloptiken der Herstellerin Shenzhen Dianming Tech Co., Ltd („Dianming“) in LED-Anzeigetafeln verbaut habe, die in der Stadt Mönchengladbach im öffentlichen Verkehrsraum (Aachener Straße / Bundesautobahn 61, Anschlussstelle Holt Richtung Venlo (auf dem Gehweg der Aachener Straße vor Hausnummer 582, Aachener Straße / Bundesautobahn 61, Anschlussstelle Holt Richtung Koblenz auf der Mittelinsel der Lilienthalstraße, und Kaldenkirchener Straße auf dem Gehweg, bei Hausnummer 49, Gladbacher Straße ca.200 m vor der Kreuzung Dahlener Straße, Fahrtrichtung Innenstadt) im Einsatz seien, in Bezug auf die Identität mit dem durch den Privatgutachter untersuchten Testkaufprodukt nicht substantiiert bestritten:

a. Nach Regel 194.1.a.ii VerFO muss der Einspruch jegliches Bestreiten von vom Antragsteller vorgebrachten Tatsachen enthalten. Nach Regel 171.2 VerFO gilt eine Tatsachenbehauptung, die von keiner Partei konkret bestritten wird, als zwischen den Parteien unstreitig. Nach Regel 284 VerFO dürfen Vertreter der Parteien Fälle oder Sachverhalte vor dem Gericht weder wissentlich noch aufgrund von fahrlässiger Unkenntnis falsch darstellen. Dies schließt das Verbot mit ein, wissentlich oder aufgrund fahrlässiger Unkenntnis wahren Tatsachenvortrag der anderen Partei zu bestreiten.

b. Ein konkretes Bestreiten erfordert, soweit es sich um eigene Handlungen der bestreitenden Partei handelt, ein substantiiertes Bestreiten. Im konkreten Fall wäre ein substantiiertes Bestreiten zum Beispiel dann anzunehmen, wenn vorgetragen worden wäre, dass überhaupt keine Vorrichtungen an die Stadt Mönchengladbach geliefert worden seien, dass diese von einem anderen Hersteller stammten, oder dass sich diese baulich von den untersuchten in diesem oder jenen Punkten räumlich-körperlich unterschieden.

c. All dies hat Yunex innerhalb der oben wiedergegebenen Einlassung nicht getan. Vielmehr hat Yunex im Einspruch an einer Stelle ausgeführt, dass bislang kein Anlass bestünde, an der Richtigkeit der Behauptung der Antragstellerin zu zweifeln. Dies hat Yunex im letzten Schriftsatz im Großen und Ganzen wiederholt. Soweit Yunex geltend macht, keine Veranlassung zu sehen, selbst die streitgegenständlichen Optiken im Einzelnen wissenschaftlich zu untersuchen, ist darauf hinzuweisen, dass Yunex als Importeur des Bausatzes und als Hersteller der Lichtzeichenanlage verpflichtet ist dafür zu sorgen, dass mit dem hergestellten Produkt keine Schutzrechte Dritter verletzt werden. Im Übrigen wäre es für Yunex ohne weiteres zumutbar, zunächst beim Lieferanten unter Vorlage des klägerischen Privatgutachtens nachzufragen, ob eine Identität besteht. Ob dies gemacht worden ist und wenn ja, mit welchem Ergebnis, hat Yunex nicht mitgeteilt.

Mithin gilt gem. Regel 171.2 VerFO die Tatsachenbehauptung von SWARCO FUTURIT als zwischen den Parteien unstreitig.

4. Diese Rechtsfolge wirkt im späteren Hauptsacheverfahren fort. Denn das Beweissicherungsverfahren ist, wie oben ausgeführt, ein unselbständiger Teil des Hauptsacheverfahrens. Yunex ist im späteren Hauptsacheverfahren ein erstmaliges substantiiertes Bestreiten der Identität oder ein Gegenbeweis abgeschnitten. Ein solcher Sachvortrag wäre verspätet und rechtsmissbräuchlich. Die Verspätung ist aus Regel 194.1.a.ii VerFO abzuleiten. Denn der Einspruch muss jegliches Bestreiten von vom Antragsteller vorgebrachten Tatsachen enthalten. Das Verbot des Rechtsmissbrauchs ist aus dem gem. Art. 24(1)(e) EPGÜ anwendbaren nationalen Recht abzuleiten, zum Beispiel für die Bundesrepublik Deutschland aus § 242 BGB.
5. Regel 360 VerFO ist auf Anträge auf Beweissicherung entsprechend anzuwenden. Insoweit liegt - wie auch für Verfahren auf Erlass einer einstweiligen Anordnung (vgl. LK München ORD\_577734/2023 UPC\_CFI\_249/2023) - eine Regelungslücke vor.

V. Die Kostenentscheidung bleibt allerdings dem Hauptverfahren vorbehalten. Zwar käme für den Fall, dass ein Hauptverfahren nicht mehr nachfolgt, eine Kostengrundentscheidung entsprechend Regel 118.5 VerfO grundsätzlich in Betracht (vgl. LK München ORD\_577734/2023 UPC\_CFI\_249/2023). Vorliegend wird aber ein Hauptverfahren nachfolgen, dazu sogleich.

VI. Die Verpflichtung, das Hauptverfahren einzuleiten folgt aus der entsprechenden Anwendung der Regel 198.1 VerfO.

1. Nach dem Wortlaut dieser Vorschrift stellt das Gericht sicher, dass eine Anordnung der Beweissicherung auf Antrag des Antragsgegners, unbeschadet etwaiger Schadenersatzforderungen, aufgehoben oder auf andere Weise außer Kraft gesetzt wird, wenn der Antragsteller nicht innerhalb einer Frist von 31 Kalendertagen oder 20 Werktagen – je nachdem, welcher Zeitraum länger ist – ab dem in der gerichtlichen Anordnung, unter angemessener Berücksichtigung des Datums, bis zu dem der Bericht gemäß Regel 196.4 vorliegen soll, festgelegten Datum das Hauptverfahren in der Sache bei dem Gericht einleitet.
2. Auf Fälle der Erledigung eines Antrags auf Beweissicherung ist diese Vorschrift unter den Umständen des vorliegenden Falls entsprechend anzuwenden. Insoweit besteht eine planwidrige Regelungslücke:
  - a. Dem gesetzlichen Leitbild entsprechend findet im Rahmen der Anordnung einer Beweissicherung keine Kostenerstattung statt. Vielmehr wird dafür Sorge getragen, dass das Hauptverfahren zeitnah eingeleitet wird. Im Rahmen dieses Hauptverfahrens wird die Frage der Erstattung der Kosten des Verfahrens auf Beweissicherung mit geregelt.
  - b. Eine solche Handhabung ist auch für den vorliegenden Fall der Erledigung des Verfahrens auf Beweissicherung sachgerecht. Denn nur in einem Hauptsacheverfahren kann den noch zwischen den Parteien streitigen Fragen der Patentauslegung, Validität und Patentbenutzung umfassend – auch unter Einbindung eines technisch qualifizierten Richters - nachgegangen werden. Entsprechend dem Ausgang des Hauptverfahrens kann auch die Frage der Erstattung der im Verfahren auf Beweissicherung entstanden Kosten geregelt werden, was dem Leitbild der gesetzlichen Regelung eher entspricht.
  - c. Ohne Anordnung der Klageerhebung wäre nicht sichergestellt, dass es noch ein Hauptverfahren gibt, bzw. dass die vorliegende Verfügung nach erfolglosem Fristablauf revidiert werden kann (Regel 198.2 VerfO). Es müsste dann sogleich über die Kosten entschieden werden. Dies wäre sehr aufwendig. Denn hierzu wären auch Ausführungen u.a. zu den streitigen Fragen der Patentauslegung und Patentverletzung erforderlich. Es bestünde aber die Gefahr, dass in einem gleichwohl nachfolgenden Hauptverfahren durch den dann zur Entscheidung berufenen Spruchkörper hierzu eine abweichende Entscheidung getroffen und dementsprechend eine abweichende Kostenfolge angeordnet wird. Dies zu verhindern ist gerade Sinn und Zweck der gesetzlichen Regelung im Fall der Anordnung einer Beweissicherung.

VII. Diese Anordnung kann gem. Regeln 363.2, 220.1(a) Verfo bzw. gem. Regel 212.6, 220.1(c) Verfo mit der Berufung angegriffen werden.





ANORDNUNG

1. Der Antrag auf Beweissicherung ist durch das prozessuale Verhalten von Yunex gegenstandslos geworden. Eine Entscheidung ist entbehrlich. Der Antrag wird daher abgewiesen.
2. Die Kostenentscheidung bleibt dem Hauptverfahren vorbehalten.
3. Diese Anordnung wird auf Antrag von Yunex aufgehoben oder anderweitig außer Kraft gesetzt, wenn SWARCO nicht innerhalb einer Frist von 31 Kalendertagen oder 20 Werktagen – je nachdem, welcher Zeitraum länger ist – ab dem 20. Februar 2025 das Hauptverfahren in der Sache bei dem Gericht einleitet.

ANGABEN ZUR ANORDNUNG

Anordnung Nr. ORD\_24915/2024 im VERFAHREN NUMMER: Liegt nicht vor  
 UPC Nummer: UPC\_CFI\_156/2024  
 Art des Vorgangs: Liegt nicht vor  
 Nr. des dazugehörigen Verfahrens Antragsnr.: 16855/2024  
 Art des Antrags: Antrag auf Beweissicherung gemäß Regel 192 VO

Unterzeichnet in München am 19. Februar 2025

<p>Dr. Zigann Vorsitzender Richter</p>	<p><b>Matthias ZIGANN</b>  Digital unterschrieben von Matthias ZIGANN Datum: 2025.02.19 14:56:19 +01'00'</p>
<p>Mlakar Rechtlich Qualifizierte Richterin</p>	<p><b>MOJCA MLAKAR</b>  Digitalno podpisal MOJCA MLAKAR Datum: 2025.02.19 15:35:22 +01'00'</p>
<p>Pichlmaier Rechtlich Qualifizierter Richter</p>	<p><b>Tobias Günther Pichlmaier</b>  Digital unterschrieben von Tobias Günther Pichlmaier Datum: 2025.02.19 14:59:52 +01'00'</p>
<p>Für den Hilfskanzler</p>	<p><b>Anja Mittermeier</b>  Digital unterschrieben von Anja Mittermeier Datum: 2025.02.19 15:42:02 +01'00'</p>