



ORTSVERBAND MAILAND

ENTSCHEIDUNG EX ART. 192 FF. ROP

erlassen von Richterin Alima Zana am 13. Juni 2023 zum Europäischen Patent EP2145848B1 in der Rechtssache Nr. 500663/2023 - ICC Nr. 127/2023, eingereicht von

OERLIKON TEXTILE G.M.B.H. & CO. K.G., mit Sitz in Remscheid, Leverkusener Straße 65, Deutschland, Prozessbevollmächtigter: Rechtsanwalt Z. W .

- AKTUELL -

GEGEN

- **HIMSON ENGINEERING PRIVATE LIMITED**, mit eingetragenem Sitz in Survey No. 352 Hiratal Colony Ashwan- ikumar road, Surat, Gujarat - 395008 - Indien
- **RESISTENT** -

A. Angabe des Antrags des Klägers.

Mit der am 12.6.2023 eingereichten Anmeldung beanspruchte die **OERLIKON TEXTILE G.M.B.H. & Co. K.G.** (im Folgenden "**OERLIKON**") die Inhaberschaft des europäischen Patents Nr. EP214848B1 (im Folgenden EP848) mit dem Titel "*John*", das eine Textilmaschine betrifft und am 23.9.2011 nach einer Anmeldung vom 23.1.2009, die eine deutsche nationale Priorität vom 19.7.2008 beansprucht und in Italien durch Einreichung einer Übersetzung beim UIBM validiert wurde (siehe Dok. 7 und 9).

Er wies darauf hin, dass er während der internationalen Textilmesse ITMA, die vom 8.6. bis 14.6.2023 in Rho (MI) stattfand, festgestellt habe, dass der Wettbewerber **HIMSON ENGINEERING PRIVATE LIMITED** (nachstehend "**HIMSON**") auf demselben Messestand ausgestellt habe

zwei Maschinen mit den Markennamen MACCHINARIO 2 und MACCHINARIO 2- TS zugewiesen, die offensichtlich in sein Patent eingreifen, und zwar auch auf der Grundlage einer technischen Prüfung durch einen Patentanwalt seines Vertrauens (siehe Dok. 6.1 und 6.2).

Abschließend beantragte er den Erlass einer Beweissicherungsanordnung gemäß den Artikeln 192 und

ss. RoP, mit dem Erwerb von Kopien aller technischen und kommerziellen Unterlagen, in welchem Format auch immer, die auf dem Messestand des Antragsgegners verfügbar sind, mit der Bestellung eines Gerichtssachverständigen, der den Gerichtsvollzieher bei der Durchführung der Maßnahme unterstützt.

B. Wichtigste Verfahrensschritte.

Aufgrund der äußersten Dringlichkeit des Verfahrens wurde die Beschwerde zunächst dem designierten ständigen Richter am Tag der Einreichung der Beschwerde zugewiesen.

Der ständige Richter hat die Akte mit Beschluss vom 13.6.2023 zur weiteren Bearbeitung an diese örtliche Abteilung verwiesen.

Der vorsitzende Richter der Ortsgruppe Mailand ernannte diesen Richter unter Berücksichtigung von Artikel 194 Absatz 3 der Verfahrensordnung dazu, das Verfahren als Einzelrichter weiter zu verhandeln und zu entscheiden, wobei er die extreme Dringlichkeit und die daraus resultierende Unmöglichkeit einer rechtzeitigen Zusammensetzung und Beratung des Spruchkörpers berücksichtigte.

C. Die Gründe für die Entscheidung.

Im Hinblick auf den Antrag des Klägers sind die Punkte der Entscheidung wie folgt:

1. *fumus boni iuris*

1.1. Gerichtsbarkeit

1.2. Kompetenz

1.3. Ermittlung der künftigen materiellen Maßnahme nach Artikel 192 Absatz 2 der Verfahrensordnung;

1.4. Prüfung der vom Antragsteller vorgelegten Nachweise:

a) des Eigentums an seinem Recht

b) Verletzung seines Rechts aus Art. 60 Abs. EPGÜ

Verfahren Nr. 500663/2023 - IFC Nr. 127

1.5. die Einhaltung der in Artikel 192 Absatz 2 der Geschäftsordnung festgelegten Bedingungen

2. Periculum in Mora

2.1. Äußerste Dringlichkeit gemäß Artikel 194 Absatz 4 der Geschäftsordnung

2.2. Die Gründe für die Nichteinberufung des Beklagten gemäß Artikel 192 Absatz 3 der Geschäftsordnung

3. Zahlung der Gebühren gemäß Art. 192(5) RoP

4. Schlussfolgerung und Modalitäten der Maßnahme

1. Fumus boni iuris

1.1. Zuständigkeitsbereich

Das EPG ist zuständig, weil die Klägerin eine Klage erhoben hat, die *gemäß* Artikel 32 Absatz 1 Buchstabe c EPGÜ in die Zuständigkeit des EPG fällt.

Bei dem Patenntitel handelt es sich um ein europäisches Patent, und der Inhaber hat nicht von *seinem Ausstiegsrecht* gemäß Art. 83(3) EPÜ und Art. 5 EPÜ Gebrauch gemacht.

1.2. Fachwissen

Bei der internen Zuständigkeitsverteilung zwischen der Zentralkammer und den Lokalkammern sind letztere nach Art. 32 Abs. 1 lit. c in Verbindung mit Art. 33 EPGÜ generell für Zwischenklagen zuständig.

Diese örtliche Abteilung ist dann gemäß Artikel 33 Absatz 1 Buchstabe a) EPGÜ örtlich zuständig, da im italienischen Hoheitsgebiet - insbesondere in der Gemeinde Rho (MI) - das *forum commissi delicti*, d. h. der Ort, an dem die Patentverletzung stattfindet oder anderweitig droht, bestimmt ist.

Außerdem scheint der Antrag auf Beweissicherung gemäß Artikel 192 Absatz 1 der Verfahrensordnung bei derselben Abteilung eingereicht worden zu sein, bei der die Klägerin die Klage in der Hauptsache einzureichen beabsichtigt.

1.3. Identifizierung zukünftiger materiellrechtlicher Maßnahmen gemäß § 192(2) RoP.

Oerlikon hat erklärt, dass sie beabsichtigt, eine Klage in der Sache zu erheben, um die von der Beschwerdegegnerin begangene Zuwiderhandlung festzustellen, mit den sich daraus ergebenden Maßnahmen Unterlassung, Festsetzung eines Zwangsgeldes, Beschlagnahme, Schadensersatz und Veröffentlichung der Entscheidung.

Somit ist die in Artikel 192 Absatz 2 der Geschäftsordnung genannte Bedingung erfüllt.

1.4. Prüfung der vom Antragsteller vorgelegten Nachweise

a. das geltend gemachte Recht.

Der Kläger hat nachgewiesen, dass er der ausschließliche Inhaber des geltend gemachten Patents ist (siehe Dok. 7), dessen Gültigkeit vermutet wird.

Der Anmelder bestätigte, dass bisher kein Einspruch beim Europäischen Patentamt eingelegt worden ist (siehe Seite 4 der Anmeldung).

Eine Abfrage in der CMS-Datenbank ergab, dass der Beklagte kein Schutzschreiben eingereicht hatte.

b. Verletzung seines Rechts nach Art. 60(1) EPGÜ

Oerlikon fügte Kopien zweier von der Beschwerdegegnerin erstellter Broschüren zur technischen und kommerziellen Präsentation der angeblich patentverletzenden Maschinen MACCHINARIO 2 und MACCHINARIO 2-TS sowie ein von einem technischen Berater der Partei erstelltes technisches Gutachten bei (siehe Dok. 5.1, 5.2, 6.1 und 6.2). Diese Dokumente scheinen in ihrer Gesamtheit zumindest Indizien für eine unrechtmäßige Nachahmung der im Patent EP 848 beanspruchten Merkmale durch die Beschwerdegegnerin zu liefern, die den Antrag auf die hier geltend gemachte Maßnahme rechtfertigen.

1.5. die Einhaltung der in Artikel 192 § 2 der Verfahrensordnung vorgesehenen Bedingungen.

Die Klägerin ist ihrer Darlegungs- und Beweislast nachgekommen:

- eine klare Angabe der erforderlichen Maßnahmen, einschließlich des genauen Standorts der zu sichernden Beweismittel (z. B. am Stand der in Rho stattfindenden ITMA-

Verfahren Nr. 500663/2023 - IFC Nr. 127
Messe);

- die Gründe, warum die angegebenen Maßnahmen notwendig sind, um die als relevant erachteten Beweise zu sichern (da sie notwendig sind, um das Fälschungsphänomen und sein Ausmaß festzustellen);
- die dem Antrag zugrunde liegenden Tatsachen und Beweismittel), wie bereits in Abschnitt 1.4 geprüft).

2. Perikulum in Mora

2.1. besondere Dringlichkeit

Das Erfordernis der äußersten Dringlichkeit ist gegeben, da die internationale Messe, auf der das beanstandete Verhalten stattfindet, am 8.6.2023 begann und morgen, am 14. Juni 2023, endet.

2.2. Die Gründe für die Nichteinberufung des Beklagten gemäß Artikel 192 Absatz 3 der Geschäftsordnung

Die Voraussetzungen der Artikel 197 Absatz 1 der Verfahrensordnung und 60 Absatz 5 des EPGÜ für die Gewährung der Maßnahme ohne vorherige Anhörung des Beklagten sind erfüllt, da

- a) Aus Zeitgründen können die Parteien nicht vor dem morgigen Ende der Messe zusammenkommen;
- b) es besteht die Gefahr, dass die Beweismittel nach der Ausstellung für den Antragsteller nicht mehr zugänglich sind, da der Antragsgegner seinen Sitz im Ausland hat und die angegebenen Dokumente leicht versteckt und/oder vernichtet werden können.

3. die Zahlung der Gebühren gemäß Artikel 192 Absatz 5 der Geschäftsordnung

Das Gericht weist darauf hin, dass nach § 371 Abs. 3 der Verfahrensordnung in dringenden Fällen, in denen eine Vorauszahlung nicht möglich ist, der Prozessbevollmächtigte des Klägers den festgesetzten Beitrag innerhalb der vom Gericht gesetzten Frist zu entrichten hat: In Anbetracht dieser Beschränkung ist der Kläger zur Zahlung dieses Beitrags bis zum 15. Juni 2023 zu verurteilen.

4. Schlussfolgerung und Modalitäten der Maßnahme

4.1. Die Abwägung der widerstreitenden Interessen legt nahe, dass die Maßnahme gewährt werden sollte, wobei das potenzielle Risiko eines Schadens für eine der beiden Parteien im Falle eines Zugeständnisses - für den Beklagten - oder einer Verweigerung der Maßnahme - zu Lasten des Klägers - berücksichtigt wird.

In der Tat ist das Kriterium der Verhältnismäßigkeit zwischen den gegensätzlichen Bedürfnissen erfüllt, da die Gefahr eines nicht wieder gutzumachenden Verlusts des Rechts des Klägers auf Beweismittel gegenüber der Gefahr, dass der Beklagte die Beschreibung erleidet, überwiegt.

In Anbetracht der vorstehenden Erwägungen ist dem Antrag auf Beschreibung daher stattzugeben und die Erteilung *inaudita altera parte* gemäß den nachstehenden Bedingungen vorzunehmen.

4.2. Gemäß Artikel 196 Absatz 4 der Verfahrensordnung wird die genehmigte Maßnahme - in Übereinstimmung mit der innerstaatlichen Rechtsordnung, in deren Hoheitsgebiet der Rechtsbehelf eingelegt werden soll - von einem von diesem Gericht ernannten und im Tenor angegebenen Sachverständigen durchgeführt, der aus der Liste der Patentsachverständigen ausgewählt wird, die üblicherweise mit dem Gericht von Mailand zusammenarbeiten, wobei die Auswahl die Wiederholung der in Artikel 196 Absatz 5 der Verfahrensordnung geforderten Anforderungen an Unabhängigkeit, Autonomie und Professionalität gewährleistet.

Die beauftragte Fachkraft wird mit Unterstützung des zuständigen Gerichtsvollziehers tätig.

Der Beschwerdeführer kann bei den Beschreibungsvorgängen durch seine Vertrauensanwälte und einen technischen Berater seines Vertrauens anwesend sein, wobei anderen Vertretern, Angestellten oder Bediensteten des Beschwerdeführers die Anwesenheit bei der Durchführung der Maßnahme ausdrücklich untersagt ist.

Der bestellte Sachverständige hat am Tag nach Abschluss der Beschreibungsarbeiten einen schriftlichen Bericht über die durchgeführten Tätigkeiten zusammen mit einer Kopie der bei der Ausführung des Auftrags erworbenen Unterlagen bei der Geschäftsstelle der Ortsabteilung Mailand des Einheitlichen Patentgerichts einzureichen.

4.3. Gemäß § 58 EPGÜ und § 196 Abs. 1 der Verfahrensordnung wird angeordnet, dass die beschlagnahmten Dokumente bis auf weiteres nur den beiden Rechtsanwälten des Klägers und einem von ihm gewählten technischen Sachverständigen zugänglich sind.

4.4. Die erlangten Beweismittel dürfen nur in der künftigen Entscheidung in der Sache selbst verwendet werden, wie im Tenor gemäß Artikel 196 Absatz 2 der Verfahrensordnung näher angegeben.

4.5. Das Gericht ordnet an, dass die Zustellung der Klageschrift zusammen mit dem vorliegenden Verfahren gemäß Art. 275 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 276 Abs. 1 der Verfahrensordnung auf andere Weise zu erfolgen hat.

Verfahren Nr. 500663/2023 - IFC Nr. 127

Es gibt nämlich triftige Gründe ("triftige Gründe"), um von der im verfügenden Teil dargelegten üblichen Form der Zustellung von Maßnahmen abzuweichen, und zwar unter Berücksichtigung (i) der äußersten Dringlichkeit,

(ii) der Notwendigkeit, den Überraschungseffekt nicht zu vereiteln und (iii) der Einhaltung der Regel des Artikels 197 Absatz 2 der Verfahrensordnung, die eine Zustellung des Beschlusses unmittelbar nach Vollstreckung der Maßnahme vorsieht.

4.6. Gemäß Artikel 196 Absatz 6 der Verfahrensordnung ist das Gericht ferner der Auffassung, dass besondere Umstände vorliegen, die es rechtfertigen, die sofortige Wirksamkeit der Maßnahme nicht von der vorherigen Hinterlegung einer Sicherheit durch die Klägerin abhängig zu machen. Die Maßnahme zielt nämlich darauf ab, Beweise für die behauptete Zuwiderhandlung zu erlangen, und habe daher nicht per se einen belastenden oder einschränkenden Inhalt für die Tätigkeit des Beklagten. Außerdem habe die Klägerin in sehr kurzer Zeit - in nur fünf Tagen - alle für die Vorlage des vorliegenden Antrags erforderlichen Überprüfungen abgeschlossen, und die Frist für die Ausstellung sei auf nur einen Tag nach Erlass der vorliegenden Maßnahme festgesetzt worden, wodurch die Möglichkeit ihrer Vollstreckung gefährdet werde, wenn sie von der Zahlung einer Sicherheit oder der Leistung einer anderen gleichwertigen Sicherheit abhängig gemacht werde. Schließlich stellt sich die Klägerin als Teil eines großen Industriekonzerns dar, der in der Lage ist, den Schaden zu ersetzen, der der Beklagten bei der Durchführung der vorliegenden Maßnahme entsteht.

Die Maßnahme ist daher gemäß Artikel 196 Absatz 3 der Geschäftsordnung sofort vollstreckbar.

4.7. In Anwendung des in den Artikeln 41 und 42 EPGÜ verankerten allgemeinen Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit und der Abwägung der widerstreitenden Interessen auch bei der Wahl der Durchführungsmaßnahmen wird in Anbetracht der Tatsache, dass die Maßnahme im Rahmen einer für die Öffentlichkeit zugänglichen Ausstellungsveranstaltung durchgeführt werden muss, festgelegt, dass der Gerichtsvollzieher und der Sachverständige die Durchführung nach Möglichkeit zu anderen Zeiten als den für die Öffnung für die Öffentlichkeit vorgesehenen oder in jedem Fall zu Zeiten mit geringerem Publikumsverkehr am Stand des Beklagten vornehmen sollten.

Aus all den oben genannten Gründen

DAS EINHEITLICHE PATENTGERICHT - LOKALE ABTEILUNG VON MAILAND in

Annahme des Antrags

1. ordnet die von der Klägerin beantragte Beweissicherung an und ermächtigt dementsprechend **OERLIKON**, über den örtlich zuständigen Gerichtsvollzieher und den nachstehend benannten Sachverständigen Kopien aller technischen, werbetechnischen und/oder kommerziellen Unterlagen in beliebigem Format über die mit den Bezeichnungen

Verfahren Nr. 500663/2023 - IFC Nr. 127

MACCHINARIO 2 und MACCHINARIO 2-TS bezeichneten Textilmaschinen anzufordern,
die hergestellt und/oder

- DIE VON HIMSON** vermarktet und beworben werden und die am Stand der Beklagten auf der ITMA 2023 - Rho Fiera zu finden sind;
2. ernennt als Sachverständigen zum Zwecke der Durchführung Ing. Z mit Sitz in Mailand - via....., tel.cell....., die sich in Abstimmung mit dem Antragsteller an den örtlich zuständigen Gerichtsvollzieher wenden wird;
 3. ermächtigt den Rechtsmittelführer, bei den Beschreibungsvorgängen durch seine Vertrauensanwälte und einen technischen Berater seines Vertrauens anwesend zu sein, wobei anderen Vertretern, Angestellten oder Bediensteten des Rechtsmittelführers die Anwesenheit bei der Durchführung der Maßnahme ausdrücklich untersagt ist;
 4. wird der Sachverständige angewiesen, einen schriftlichen Bericht über die durchgeführten Arbeiten zusammen mit den gesammelten Unterlagen unmittelbar nach deren Abschluss, spätestens jedoch bis zum 15.6.2023 bei der Kanzlei der Ortsabteilung Mailand des Einheitlichen Patentgerichts einzureichen;
 5. ordnet an, dass die von dem Sachverständigen eingeholten Informationen bis zu einer weiteren Anordnung des Gerichts nur den beiden Verteidigern des Klägers und einem seiner technischen Sachverständigen zugänglich sind, die in dem im vorstehenden Absatz genannten Bericht namentlich aufgeführt sind, wobei die Weitergabe der eingeholten Informationen an Dritte untersagt ist;
 6. Die Vollstreckung des Beschlusses muss nach den Vollstreckungsverfahren und -bedingungen erfolgen, die im Recht des italienischen Staates, in dem die Maßnahme durchgeführt wird, vorgesehen sind;
 7. erklärt diesen Beschluss ohne weitere Bedingungen für sofort vollstreckbar;
 8. ordnet an, dass das Ergebnis der Beweissicherungsmaßnahmen gemäß § 196 Absatz 2 der Verfahrensordnung in Ermangelung eines neuen Beschlusses des Gerichts nur im Verfahren zur Hauptsache in derselben Rechtssache verwendet werden darf;
 9. wird dem Antragsteller aufgegeben, den Antrag auf Erlass der Maßnahme zusammen mit einer Abschrift dieses Beschlusses unverzüglich nach Vollstreckung der Maßnahme gemäß den in Italien geltenden Vorschriften über die Zustellung gerichtlicher Schriftstücke zuzustellen;
 10. Die Klägerin wird verurteilt, den festgesetzten Beitrag bis zum 15. Juni 2023 gemäß Artikel 371 Absatz 3 des Statuts zu hinterlegen;

Verfahren Nr. 500663/2023 - IFC Nr. 127

11. weist die Staatskanzlei an, den bestellten Sachverständigen Herrn Z. telefonisch zu benachrichtigen;

Verfahren Nr. 500663/2023 - IFC Nr. 127

12. weist die Beklagte ausdrücklich darauf hin, dass sie innerhalb einer Frist von dreißig Tagen nach Vollstreckung der Maßnahme einen Antrag auf Überprüfung dieser Beweissicherungsanordnung gemäß Artikel 197 Absatz 3 der Verfahrensordnung stellen kann. So entschieden in Mailand am 13. Juni 2023.

Der von der vorsitzenden Richterin *dott.ssa Alima Zana*
ernannte Einzelrichter

Alima  Alima ZANA
digitalizazione

ZANA Datum:2023.06.13 16:18:19

+0200