



O2020_014

Beschluss vom 4. Januar 2022

Besetzung

Präsident Dr. iur. Mark Schweizer (Vorsitz),
Richter Dr. sc. nat. ETH Tobias Breimi (Referent),
Richter Dipl. El.-Ing. ETH, MSBME Peter Rigling,
Erste Gerichtsschreiberin lic. iur. Susanne Anderhalden

Verfahrensbeteiligte

Pear AG, c/o Delfin Team GmbH, Stanserstrasse 104,
6373 Ennetbürgen,
vertreten durch Rechtsanwalt lic. iur. Adriel Caro, Kanzlei
Caro, Scheideggstrasse 73, 8038 Zürich,
patentanwaltlich beraten durch Dr. ing. Marc-Timo
Loschonsky und/oder Peter Pollard, IP.DESIGN Kanzlei &
Patentbüro, Arbonerstrasse 35, 8580 Amriswil,

Klägerin

gegen

1. **Apple Inc.**, One Apple Park Way, MS 169-3IPL, US-95014 Cupertino, California,
2. **Apple Distribution International Ltd.**, Hollyhill Industrial Estate, IE- Hollyhill, Cork,
3. **Apple Retail Switzerland GmbH**, c/o TMF Services SA, Zurich branch, Talstrasse 83, 8001 Zürich, alle vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Jürg Simon und/oder Rechtsanwalt lic. iur. Peter Ling, Lenz & Staehelin, Brandschenkestrasse 24, 8027 Zürich, alle patentanwaltlich beraten durch Dipl. Ing. Christophe Saam, P&TS SA, Av. J.-J. Rousseau 4, P. O. Box 2848, 2001 Neuchâtel 1,

Beklagte

Gegenstand

Patentverletzung (Auskunft, Rechnungslegung)

Das Bundespatentgericht erwägt:**1.**

Mit der Duplik reichten die Beklagten ein «Affidavit von Kevin Lindeman» vom 30. September 2021 ein mit folgendem prozessuellem Antrag:

«Es sei die vorliegend in einem verschlossenen Couvert eingereichte Beilage 98 (Affidavit von Kevin Lindeman) der Klägerin nur zur Einsicht zukommen zu lassen und es sei der Klägerin unter Androhung der Bestrafung ihrer Organe und ihrer Vertreter gemäss Art. 292 StGB zu verbieten, Beilage 98 zu kopieren, Dritten offenzulegen oder für andere Zwecke als das vorliegende Verfahren zu gebrauchen.»

2.

Mit Beschluss vom 22. Oktober 2021 forderte das Gericht die Beklagten auf, die Notwendigkeit der beantragten Geheimhaltungsmassnahmen zu begründen und namentlich darzulegen, die Offenlegung welcher Geschäftsgeheimnisse ihre Interessen gefährde. Die Zustellung der Beilage 98 an die Klägerin wurde aufgeschoben.

3.

Mit Eingabe vom 17. November 2021 kamen die Beklagten der Aufforderung des Präsidenten nach.

4.

Um der Klägerin Gelegenheit zu geben, zur Eingabe der Beklagten vom 17. November 2021 Stellung zu nehmen, wurde ihr das Affidavit von Kevin Lindeman am 29. November 2021 zusammen mit der Begründung der Klägerin vom 17. November 2021 zugestellt. Damit die beantragten Geheimhaltungsmassnahmen durch die Zustellung nicht hinfällig wurden, erfolgte die Zustellung unter vorläufiger Anordnung der beantragten Geheimhaltungsmassnahmen mit der Ankündigung, dass das Gericht nach Eingang der klägerischen Stellungnahme über die Fortsetzung der Geheimhaltungsmassnahmen entscheiden würde.

5.

Die Stellungnahme der Klägerin vom 15. Dezember 2021 (Datum des Poststempels) ging am 20. Dezember 2021 beim Gericht ein.

6.

Gefährdet die Beweisabnahme die schutzwürdigen Interessen einer Partei oder Dritter, wie insbesondere deren Geschäftsgeheimnisse, so trifft

das Gericht die erforderlichen Massnahmen (Art. 156 ZPO). Art. 68 PatG bestimmt, dass Fabrikations- oder Geschäftsgeheimnisse der Parteien zu wahren sind. Beweismittel, durch die solche Geheimnisse offenbart werden können, dürfen dem Gegner nur insoweit zugänglich gemacht werden, als dies mit der Wahrung der Geheimnisse vereinbar ist (Art. 68 Abs. 2 PatG).

Art. 156 ZPO und Art. 68 PatG schützen die gleichen Interessen und erlauben dem Gericht, alle erforderlichen und verhältnismässigen Massnahmen zur Wahrung von Geschäftsgeheimnissen zu treffen. Es ist nicht erkennbar, dass die Anwendung der einen oder anderen Gesetzesbestimmung zu einem anderen Ergebnis führen würde, weshalb nicht entschieden werden braucht, ob Art. 68 PatG Art. 156 ZPO in Patentprozessen als *lex specialis* vorgeht.¹

7.

Das Bundesgericht umschreibt Fabrikations- und Geschäftsgeheimnis als besondere Kenntnis von Tatsachen, die nicht offenkundig oder allgemein zugänglich sind, an deren Geheimhaltung der Hersteller oder Geschäftsmann ein berechtigtes Interesse hat und die er tatsächlich geheim halten will und deren Kenntnis einen Einfluss auf den wirtschaftlichen Erfolg haben kann.² Die Lehre hat die Tatbestandsmerkmale (i) unbekannte Tatsache, (ii) Geheimnisinteresse und (iii) Geheimniswille herausgearbeitet.³

Eine Information ist unbekannt, wenn sie weder offenkundig noch allgemein zugänglich ist. Offenkundig ist eine Information so lange nicht, als es dem Geheimnisherrn möglich ist, die Verbreitung der Information zu kontrollieren.⁴ Nicht verlangt wird, dass es unmöglich ist, die Information auf legalem Weg zu erlangen, es genügt, dass dazu erhebliche Anstrengungen notwendig sind.⁵ Durch das Inverkehrsetzen eines Erzeugnisses sind die darin verkörperten Informationen grundsätzlich allgemein zugänglich,⁶ es sei denn, es sei nur mit grossem Aufwand möglich, die Information zu extrahieren.⁷

¹ Vgl. SHK PatG-SCHWEIZER, Art. 68 N 4.

² BGE 103 IV 283 E. 2b.

³ SHK-UWG-MABILLARD, Art. 6 N 9 ff.

⁴ STÄUBER, Schutz von Geschäftsgeheimnissen, Zürich 2011, 12.

⁵ SCHLOSSER, Les secrets économiques dans les relations de travail, les collaborations et les procès civils, in: de Werra (Hrsg.), La protection des secrets d'affaires, Genf 2013, 65 ff., 68.

⁶ BGE 93 II 275 E. 5 – «Kuttelreinigungsmaschine».

⁷ STÄUBER, a.a.O., 13.

Weitere Voraussetzung für den Geheimnisschutz ist ein erkennbarer Geheimhaltungswille.⁸ Bei juristischen Personen lässt es die herrschende Lehre genügen, wenn die Gesellschaft erkennbar eine Politik der Geheimhaltung verfolgt.⁹

Relative Unbekanntheit der Information und subjektiver Wille zur Geheimhaltung genügen nach herrschender Auffassung noch nicht zur Begründung eines Geheimnisses, es wird zudem ein berechtigtes Interesse an der Geheimhaltung verlangt. Ein Vermögensschaden begründet noch kein schutzwürdiges Geheimhaltungsinteresse, die Geheimhaltung muss im Interesse eines funktionierenden Wettbewerbs geboten sein.¹⁰

Richtigerweise gehört das schutzwürdige Interesse nicht zum Geheimnisbegriff, sondern ist Voraussetzung für den Geheimnisschutz.¹¹ Ob ein Interesse schutzwürdig ist, ist daher Ergebnis einer Interessenabwägung. Im Zivilprozess steht dem Interesse an Geheimhaltung insbesondere der verfassungsmässige Anspruch auf rechtliches Gehör (Art. 29 Abs. 2 BV) und das Interesse an der Wahrheitsfindung entgegen, die ein Geheimhaltungsinteresse als nicht schutzwürdig erscheinen lassen können.¹²

8.

In ihrer Begründung der beantragten Geheimhaltungsmassnahmen nennen die Beklagten erstens die «konkrete, aktuelle Stellung und Funktion von Kevin Lindeman» als schützenswertes Geschäftsgeheimnis. Es bestehe ein «Sicherheitsbedürfnis», dass diese Stellung nicht allgemein bekannt werde.

Gemäss seinem Affidavit ist Kevin Lindeman «Senior Software Engineer at Apple Inc.». Er sei verantwortlich für das «iMessage protocol, client side model objects, persistence, and 3rd party API design for the Messages application».

Die Klägerin weist darauf hin, dass sich Kevin Lindeman in seinem öffentlich zugänglichen «LinkedIn»-Profil als «Senior Software Engineer» von Apple bezeichnet, in dieser Stellung seit Februar 2019. Aus dem gleichen

⁸ BGE 64 II 162 E. 7 – «Maag-Zahnräder».

⁹ SCHLOSSER, a.a.O., 70; differenzierend STÄUBER, a.a.O., 14 f.

¹⁰ SHK UWG-MABILLARD, Art. 6 N 11.

¹¹ SCHLOSSER, a.a.O., 71, unter Hinweis auf BAUDENBACHER/GLÖCKNER, in: Baudenbacher (Hrsg.), Lauterkeitsrecht, Basel 2001, Art. 6 N 25.

¹² BLUM/PEDRAZZINI, Das schweizerische Patentrecht, 2. Aufl. Bern 1975, Art. 68 N 3 (S. 479); SCHLOSSER, a.a.O., 80 f.; STÄUBER, a.a.O., 80 ff.

Profil geht hervor, dass Kevin Lindeman an «iMessage» arbeitet und von 2016 bis 2019 «Engineering Manager – iMessage Infrastructure» war. Damit ist die Tatsache, dass Kevin Lindeman «Senior Software Engineer» bei Apple, Inc., ist und an der Applikation «iMessage» arbeitet, allgemein bekannt.

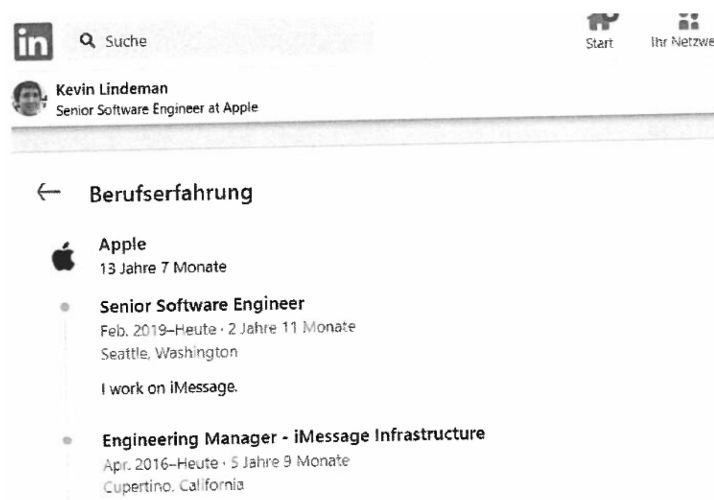


Abbildung 1: Auszug aus dem «LinkedIn»-Profil von Kevin Lindeman

Im Affidavit wird darüber hinaus erwähnt, dass er spezifisch für «iMessage protocol, client side model objects, persistence, and 3rd party API design for the Messages application» verantwortlich sei.

Es ist nicht erkennbar, welchen den funktionierenden Wettbewerb beeinträchtigenden Vorteil Dritte daraus ziehen können, zu wissen, für welche spezifischen Teile der «iMessage»-Applikation Kevin Lindeman verantwortlich ist. Das einzig erkennbare Interesse von Apple, Inc., kann darin gesehen werden, die Abwerbung («poaching») eines hochqualifizierten Arbeitnehmers zu erschweren. Die allgemein bekannte Tatsache, dass Kevin Lindeman an der «iMessage»-Applikation arbeitet, genügt Wettbewerbern aber, um einschätzen zu können, ob sein Wissen für sie wertvoll sein könnte. Die weitergehenden Informationen aus dem Affidavit sind dazu nicht erforderlich.

Das Gericht kann daher kein schützenswertes Geheimhaltungsinteresse der Beklagten an der genauen Stellung und Funktion von Kevin Lindeman erkennen.

9.

Weiter behaupten die Beklagten, die in Ziff. 4 des Affidavits offenbarten Informationen zum Übertragungsformat und zur Übertragungstechnologie seien nicht allgemein bekannt und hätten einen kommerziellen Wert. Zwar könne nicht ausgeschlossen werden, dass diese Informationen mit erheblichem Aufwand durch «reverse engineering» erarbeitet werden könnten. Dies schliesse den Geheimnischarakter der Informationen aber nicht aus. Auch habe jeder Nutzer eines iPhones ein «End User License Agreement» akzeptiert, das «reverse engineering» ausdrücklich verbiete (die Beklagten verweisen allerdings auf den Lizenzvertrag für die «iTunes»-Applikation).

Die Klägerin merkt dazu an, dass Kevin Lindeman in acht Patentanmeldungen der Apple, Inc., als Erfinder genannt würde. Alle Erfindungen beträfen die Technologie der «iMessage»-Applikation. Diese Patentanmeldungen offenbarten weit mehr technische Details zu iMessage, als in Ziff. 4 des Affidavits offenbart werde.

In Abs. 1 von Ziff. 4 des Affidavits steht konkret:

Although it is possible to send text messages as SMS (or "short message service" within the meaning used in the GSM standards) in the Messages App in iOS, it is not possible to send stickers, Animojis, Memojis or clips as SMS. In the Messages App, stickers, Animojis, Memojis or clips can be sent as part of iMessages (between iOS devices) or in an MMS.

Diese Information ist jedem Benutzer der iMessage-Applikation bekannt. Diese Benutzer unterstehen keiner Geheimhaltungspflicht. Entsprechend ist diese Information öffentlich bekannt.

In Abs. 2 von Ziff. 4 des Affidavits steht konkret:

In the Messages App, stickers, Animojis, Memojis and clips can be sent as MMS, for example when they are sent to mobile phones not based on the iOS operating system. The Messages app will then always embed the data content (still image, animated image or audio) to be sent within the data portion of the MMS.

Die Information im ersten Satz ist jedem Benutzer der «iMessage»-Applikation bekannt. Die Information im zweiten Satz ist für jeden mit dem «Multimedia Message Service» (MMS) vertrauten Ingenieur offensichtlich. Bei MMS handelt es sich um eine Erweiterung des «Short Message Ser-

vice» (SMS), der es erlaubt, nicht nur formatlose Textnachrichten zu verschicken, sondern nahezu beliebige Nachrichten mit multimedialem Inhalt. Der Dateninhalt kann gar nicht in einem anderen Teil der MMS-Nachricht als dem Datenteil kodiert werden, wenn er mit der Nachricht verschickt wird.¹³

In Abs. 3 von Ziff. 4 des Affidavits schliesslich steht:

Stickers, Animojis, Memojis or clips can also be embedded as data in iMessages. iMessages are always transmitted as data packets over the Apple Push Notification service, a proprietary communication protocol. In other words, iMessages are always transmitted over Wi-Fi or over the data part of a cellular network.

Dass die iMessage-Applikation Nachrichten immer entweder über ein drahtloses Netzwerk oder über den Datenkanal eines Mobilfunknetzes übertragen werden, ist für Nutzer der «iMessage»-Applikation ebenfalls offensichtlich. Denn das Versenden von «iMessage»-Nachrichten, wenn keine Verbindung zu einem drahtlosen Netzwerk («Wi-Fi») besteht, wird auf das Datenvolumen des Abonnements angerechnet, worauf die Netzbetreiber auch hinweisen (gerichtsnotorisch).

Dem Gericht erschliesst sich deshalb nicht, welche Informationen in Ziff. 4 des Affidavits von Kevin Lindeman vom 30. September 2021 nicht allgemein, oder zumindest einem mit der entsprechenden Technologie vertrauten Publikum, bekannt sind.

Nachdem das Affidavit keine Tatsachen enthält, die nicht offenkundig oder allgemein zugänglich sind, besteht kein schützenswertes Interesse der Beklagten an den beantragten Geheimhaltungsmassnahmen. Der prozessuale Antrag Nr. 3 der Beklagten gemäss Rechtsbegehren der Duplik vom 4. Oktober 2021 ist daher abzuweisen.

10.

Über die Gerichtskosten wird im Endentscheid entschieden (Art. 104 Abs. 1 ZPO).

Unnötige Prozesskosten hat zu bezahlen, wer sie verursacht hat (Art. 108 ZPO).

¹³ Es ist möglich, dass die MMS-Nachricht nur einen Hinweis für den Empfänger enthält, wo der Dateninhalt zu finden ist.

Durch ihren Antrag auf Geheimhaltungsmassnahmen haben die Beklagten der Klägerin unnötige Kosten verursacht, da die Klägerin dazu Stellung nehmen musste. Die beantragten Geheimhaltungsmassnahmen einfach hinzunehmen, kann der Klägerin nicht zugemutet werden. Für die Kosten der berufsmässigen rechtsanwaltlichen Vertretung im Zusammenhang mit der Ausarbeitung der Stellungnahme vom 15. Dezember 2021 haben die Beklagten die Klägerin unter solidarischer Haftung CHF 1'000 zu erstatten (Art. 4 KR-PatGer, SR 173.413.2).

Das Bundespatentgericht beschliesst:

1. Der prozessuale Antrag der Beklagten gemäss Rechtsbegehren Nr. 3 der Duplik vom 4. Oktober 2021 wird abgewiesen.
2. Mit Eintritt der Rechtskraft dieses Beschlusses werden die mit Verfügung vom 29. November 2021 vorsorglich angeordneten Geheimhaltungsmassnahmen aufgehoben.
3. Über die Gerichtskosten wird im Endentscheid entschieden.
4. Die Beklagten werden unter solidarischer Haftung verpflichtet, der Klägerin eine Parteientschädigung von CHF 1'000 zu bezahlen.
5. Schriftliche Mitteilung an die Parteien (mit Gerichtsurkunde).

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in Zivilsachen geführt werden (Art. 72 ff., 90 ff. und 100 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Die Frist ist gewahrt, wenn die Beschwerde spätestens am letzten Tag der Frist beim Bundesgericht eingereicht oder zu dessen Händen der Schweizerischen Post oder einer schweizerischen diplomatischen oder konsularischen Vertretung übergeben worden ist (Art. 48 Abs. 1 BGG). Die Rechtsschrift ist in einer Amtssprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die

Beweismittel sind, soweit sie die beschwerdeführende Partei in Händen hat, beizulegen (vgl. Art. 42 BGG).

St. Gallen, 4. Januar 2022

Im Namen des Bundespatentgerichts

Präsident

Erste Gerichtsschreiberin

Dr. iur. Mark Schweizer

lic. iur. Susanne Anderhalden

Versand: