



Fall-Nr.:	ZZ.2006.36
Stelle:	Kantonsgericht
Rubrik:	Zivilkammern (inkl. Einzelrichter)
Publikationsdatum:	17.07.2007
Entscheiddatum:	17.07.2007

Entscheid Kantonsgericht, 17.07.2007

Art. 9 Abs. 1 lit. a ZPO (sGS 961.2); Art. 5 lit. b und c sowie 14 UWG (SR 241); Art. 2 Abs. 3, 6, 10 Abs. 1, 12 Abs. 2, 17 und 65 URG (SR 231.1); Art. 17 URV (SR 231.11); Art. 28c–28f ZGB (SR 210). Beurteilung eines Gesuchs um vorsorgliche Massnahmen durch den Präsidenten des Gerichts, bei dem der Hauptprozess hängig ist, sofern keine offensichtliche Unzuständigkeit vorliegt. Zulässigkeit der Nachreichung von Akten anlässlich der Verhandlung im vorsorglichen Massnahmeverfahren. Fehlendes Rechtsschutzinteresse mangels Dringlichkeit bzw. Verwirkung des (prozessualen) Anspruchs auf vorsorgliche Massnahmen bei langem Zuwarten. Schutzwürdigkeit eines Computerprogramms (Excelmakro) gemäss Urheberrecht: Durchführung eines Beweisverfahrens (Kurzgutachten). Schutzwürdigkeit eines Rohdatenformulars gemäss UWG. Teilweise Gutheissung des Gesuchs (Kantonsgericht St. Gallen, Präsident der III. Zivilkammer, 17. Juli 2007, ZZ.2006.36). Das Kassationsgericht hat dieses Urteil bestätigt (Urteil vom 24. Oktober 2007)

Erwägungen

I.

1. Die Gesuchstellerin ist im Bereich der Messtechnik tätig. Sie führt Mess- und Servicearbeiten an Anlagen durch und handelt mit Komponenten, für welche sie auch Beratung anbietet (vgl. Art. 2 Abs. 1 der Statuten = gst.act. 1.002). Am 1. Juni 1990 nahm B, heute Inhaber der Gesuchsgegnerin, seine Arbeit bei der Gesuchstellerin auf (vgl. gst.act. 1.004). Am 26. Mai 2003 kündigte B seinen Arbeitsvertrag auf den 31. August 2003 (vgl. gst.act. 1.005). Am 31. Mai 2003 wurde er von der Gesuchstellerin,



die ihm vorwirft, Geschäfte auf eigene Rechnung ausgeübt, Kunden auf eigenen Namen akquiriert sowie Mitarbeiter abgeworben zu haben, fristlos entlassen (vgl. gst.act. 1.006). Am 5. Juni 2003 (Handelsregistereintrag vom 6. Juni 2003: vgl. gst.act. 2.001) gründete B zusammen mit C die Gesuchsgegnerin, die im gleichen Bereich wie die Gesuchstellerin tätig ist (vgl. gst.act. 2.001).

2. Am 14. März 2006 reichte die Gesuchstellerin beim Kantonsgericht Klage gegen die Gesuchsgegnerin ein (act. D/1), in deren Rahmen sie auch um Anordnung vorsorglicher Massnahmen ersuchte (vgl. Ziff. 3 der Rechtsbegehren). Ferner beantragte sie, die sachliche Zuständigkeit durch Vorlage an das Kassationsgericht zu klären, falls diese Frage umstritten sei (Ziff. 4 der Rechtsbegehren). Mit Eingabe vom 13. April 2006 (act. D/8) ersuchte die Gesuchsgegnerin den Präsidenten, im Verfahren um Erlass vorsorglicher Massnahmen im Rahmen eines Teilentscheids nach Art. 84 ZPO zunächst über die Eintretensfrage zu befinden. Mit Einschreiben vom 20. April 2006 (act. D/11) wurde der Gesuchsgegnerin mitgeteilt, dass die Voraussetzungen für den Erlass eines Teilentscheids nicht erfüllt seien (Näheres unten: Erw. II). Mit Gesuchsantwort vom 3. Mai 2006 (act. D/18) beantragte die Gesuchsgegnerin Nichteintreten auf das Gesuch bzw. dessen Abweisung.

3. Am 13. Juli 2006 fand die Verhandlung vor dem Präsidenten der III. Zivilkammer des Kantonsgerichts statt, anlässlich welcher die Gesuchstellerin eine Modifikation ihres Rechtsbegehrens vornahm sowie weitere Aktenstücke (gst.act. 4.001-4.006) einreichte (zu Beidem nachfolgend: Erw. II). Der Gesuchsgegner bestritt die Zulässigkeit der Abänderung des Rechtsbegehrens und stellte vorsorglich den Antrag, die von der Gesuchstellerin neu eingereichten Aktenstücke seien aus dem Recht zu weisen. Im Anschluss an die Verhandlung wurde den Parteien nahe gelegt, nochmals Vergleichsgespräche in Betracht zu ziehen. Mit Schreiben vom 18. Juli 2006 (act. D/29) teilte die Gesuchstellerin schliesslich mit, dass sie keine weiteren Vergleichsverhandlungen wünsche. Zudem reichte sie unnummeriert weitere Unterlagen ein (= gst.act. 4.007.1, 4.007.2 und 4.007.3). Am 25. Juli 2006 wurde beschlossen, zur Frage, ob die Excelmakros des Messprogramms X der Gesuchstellerin ein urheberrechtlich geschütztes Werk im Sinne von Art. 2 Abs. 3 URG darstellen, ein Kurzgutachten einzuholen (vgl. act. D/32). Als Experte wurde D vorgeschlagen (vgl. act. D/35). Gleichzeitig wurden die Parteien eingeladen, zum



vorläufigen Fragekatalog Stellung zu nehmen. Mit Schreiben vom 23. August 2006 ersuchte die Gesuchsgegnerin, das Schreiben der Gegenpartei vom 18. Juli 2006 (act. D/29) samt Unterlagen aus dem Recht zu weisen (act. D/36). Am 31. August 2006 stellte die Gesuchstellerin ein Gesuch um Anordnung superprovisorischer Massnahmen (act. D/39). Mit Schreiben vom 1. September 2006 (act. D/42) wurde ihr mitgeteilt, dass eine Ergänzung des Rechtsbegehrens im laufenden Verfahren nicht mehr möglich und das neue Begehren deshalb in einem separaten Verfahren - vor Handelsgericht oder vor dem Kreisgerichtspräsidenten - geltend zu machen sei. Mit Stellungnahmen vom 1. (act. D/43) und 4. September (act. D/45) äusserten sich die Parteien zum Expertenvorschlag, den sie guthiessen, und zum ihnen unterbreiteten Fragenkatalog. Mit Beschluss vom 5. September 2006 wurde D formell als Experte eingesetzt (act. D/47). Am 22. September 2006 antwortete die Gesuchstellerin auf das Schreiben des Kantonsgerichts vom 1. September 2006 (act. D/42), worin sie an ihrer Auffassung, das superprovisorische Begehren sei ebenfalls vom Präsidenten der III. Zivilkammer zu behandeln, festhielt, eventualiter aber eine Überweisung der Streitsache an das Handelsgericht beantragte (act. D/53). Mit Schreiben vom 22. September 2006 (act. D/55 und D/57) äusserten sich die Parteien zum Wortlaut der ihnen vorgeschlagenen Experteninstruktion. Mit Teilentscheid vom 9. Oktober 2006 (act. D/59) wurde auf das Begehren um superprovisorische Anordnung vom 31. August 2006 (act. D/53) nicht eingetreten und die Streitsache in Anwendung von Art. 77 Abs. 1 ZPO an das Handelsgericht überwiesen. Mit Einschreiben vom 10. November 2006 (act. D/66) erfolgte die schriftliche Experteninstruktion. Am 22. November 2006 erreichte das Kantonsgericht die Mitteilung, dass der geplante Augenschein am Sitz der Gesuchstellerin nicht stattfinden und die Begutachtung stattdessen am Arbeitsort des Experten durchgeführt werde (vgl. act. D/68). Mit Schreiben vom 27. November 2006 (act. D/71) machte die Gesuchsgegnerin darauf aufmerksam, dass die Versuchsanlage bei ihrem Erscheinen bereits installiert und der Computer aufgestartet gewesen sei. Sodann habe sie feststellen können, dass die dortige Anlage nicht der von ihr verwendeten Anlage entspreche. Dies insbesondere deshalb, weil sie lediglich ein Messgerät anschliessen könne. In Reaktion auf dieses Schreiben wurde der Rechtsvertreter der Gesuchsgegnerin telefonisch kontaktiert und zu den Konsequenzen seiner Feststellungen befragt (act. D/73). Von diesem Gespräch wurde eine Aktennotiz angefertigt, welche den Parteien anschliessend zugestellt wurde (vgl.



act. D/74). Mit Formularbrief vom 4. Dezember 2006 (act. D/76) reichte der Gesuchsgegner weitere Aktenstücke (polizeilicher Ermittlungsbericht vom 27. April 2006 = gg.act. 10) ein. Mit Schreiben vom 4. Dezember 2006 (act. D/79) protestierte die Gesuchstellerin gegen die Darstellung der Gesuchsgegnerin, dass die Versuchsanlage anlässlich der Begutachtung bereits installiert und der Computer aufgestartet gewesen sei. Mit Schreiben vom 6. Dezember 2006 (act. D/80) wandte sich die Gesuchstellerin ausserdem gegen die Behauptungen der Gesuchsgegnerin, wonach die von ihr verwendete Anlage nicht mit der Versuchsanlage übereinstimme. Am 11. Dezember 2006 reichte der Experte das Gutachten ein (act. B/82). Dieses wurde am 14. Dezember 2006 an die Parteien weitergeleitet. Gleichzeitig wurde ihnen Frist zur Stellung allfälliger Ergänzungsfragen angesetzt (act. D/86). Mit Schreiben vom 18. Dezember 2006 (act. B/87) protestierte die Gesuchstellerin gegen die von der Gesuchsgegnerin eingereichte Eingabe vom 27. November 2006 (act. D/71) sowie die damit zusammenhängende Einreichung neuer Akten. Mit Schreiben vom 28. Dezember 2006 (act. D/90) stellte die Gesuchstellerin Ergänzungsfragen an den Experten. Die Gesuchsgegnerin ersuchte mit Schreiben vom 29. Dezember 2006 um vorgängige Herausgabe des Quelltextes (act. D/92). Diesem Begehren wurde von Seiten des Kantonsgerichts nicht stattgegeben (act. D/94), da angenommen werden konnte, die Gesuchsgegnerin verfüge bereits über den Quelltext bzw. weil Geheimhaltungsinteressen entgegenstanden. Mit Schreiben vom 18. Januar 2007 (act. D/95) stellte die Gesuchsgegnerin Ergänzungsfragen an den Experten unter Beilage einer E-Mail vom 18. Januar 2007 (= gg.act. 11). Am 8. Februar 2007 wurde die Gesuchsgegnerin aufgefordert, für die Beantwortung der Ergänzungsfragen einen (weiteren) Beweiskostenvorschuss von Fr. 1'500.-- zu leisten (act. D/100). Am 21. Februar 2007 wurde der Experte mit der Beantwortung der Ergänzungsfragen beauftragt (act. D/102). Am 13. April 2007 erstattete der Experte das Ergänzungsgutachten (act. D/103). Mit Schreiben vom 16. April und 15. Mai 2007 (act. D/105 und D/111) wurde zuerst der Gesuchstellerin, anschliessend der Gesuchsgegnerin Frist zur Beweiswürdigung angesetzt. Die Stellungnahmen der Parteien erfolgten am 14. Mai (act. D/109) bzw. am 20. Juni 2007 (act. D/115).

II.



1. Zuständig für den Erlass vorsorglicher Massnahmen ist grundsätzlich der Präsident des Gerichts, bei dem der Hauptprozess hängig ist (vgl. Art. 9 Abs. 1 lit. a ZPO; LEUENBERGER/UFFER-TOBLER, Kommentar zur Zivilprozessordnung des Kantons St. Gallen, Bern 1999, N 1 zu Art. 9 ZPO). Dieser hat sich, ist die Zuständigkeit bestritten, mit einer summarischen Prüfung derselben zu begnügen und kann das Gesuch um vorsorgliche Massnahmen nur bei offensichtlicher Unzuständigkeit von der Hand weisen (vgl. FRANK/STRÄULI/MESSMER, Kommentar zur zürcherischen Zivilprozessordnung, 3. Aufl., Zürich 1997, N 62 zu § 110 ZH-ZPO). Vorliegend ist - insbesondere unter Berücksichtigung von Art. 12 Abs. 2 UWG - kein solcher Fall offensichtlicher Unzuständigkeit gegeben, so dass das Gesuch um vorsorgliche Massnahmen der Beurteilung durch den Präsidenten der III. Zivilkammer unterliegt. Die Zuständigkeit in der Hauptsache wird damit nicht präjudiziert. Mit Bezug auf diese wird nach Abschluss des Massnahmeverfahrens das Kassationsgericht zur Beurteilung angerufen (vgl. Art. 154 ZPO), was den Parteien mit Einschreiben vom 5. Mai 2006 (act. D/17) mitgeteilt worden ist. Im Einverständnis mit den Parteien bleibt das Hauptverfahren solange sistiert (vgl. act. D/22).

2. a) Die Gesuchstellerin präziserte an der Verhandlung ihr Rechtsbegehren und reichte zusätzliche Aktenstücke (gst.act. 4.001-4.006) ein. Die Gesuchsgegnerin zog die Zulässigkeit dieser Vorgehensweise in Frage und beantragte, die zusätzlich eingereichten Aktenstücke seien aus dem Recht zu weisen (dazu schon oben: vgl. Erw. I.3).

b) In ihrem Gesuch vom 14. März 2006 (act. D/1) beantragte die Gesuchstellerin unter Ziff. I.1. Abs. 6, der Gesuchsgegnerin sei zu verbieten, "Offert-Formulare der Klägerin zu gewerblichen Zwecken zu verwenden, zu vervielfältigen, zu bearbeiten oder zu vertreiben." Anlässlich ihres Plädoyers vom 7. Juli 2006 wollte sie den Begriff "Offert-Formulare" in "Offerten und Offertdaten" geändert wissen (vgl. Plädoyernotizen der Gesuchstellerin [act. D/26], 1 Ziff. I).

c) Mit Bezug auf die Zulässigkeit dieser Änderung des Rechtsbegehrens erweist sich als entscheidend, ob sie als - nur unter gewissen Voraussetzungen zulässige - Klageänderung (vgl. Art. 72 ZPO) oder als - ohne weiteres zulässige - Verdeutlichung (vgl. LEUENBERGER/UFFER-TOBLER, a.a.O., N 3 zu Art. 72 ZPO) zu qualifizieren ist.



Vorliegend ist, angesichts des Umstands, dass es sich bei der Modifikation um eine (sprachliche) Änderung bzw. Klarstellung von eher geringfügiger Tragweite handelt, von einer - ohne weiteres zulässigen - Verdeutlichung auszugehen. Dies gilt umso mehr, als ein unklares Rechtsbegehren nach Treu und Glauben ausgelegt werden muss, wobei hierfür namentlich die Klagebegründung heranzuziehen ist (vgl. FRANK/STRÄULI/MESSMER, a.a.O., N 6 zu § 107 ZH-ZPO; LEUENBERGER/UFFER-TOBLER, a.a.O., N 7 zu Art. 65 ZPO). Die Gesuchstellerin hat in ihrem Gesuch zwar verschiedentlich die Begriffe "Offerten" und - wenn auch nicht näher bestimmt - "Daten", nicht aber den Begriff "Offert-Formulare" verwendet, worauf überdies auch die Gesuchsgegnerin hinwies (Gesuchsantwort, 16 Ziff. III.B.2). Sodann hätte eine Klarstellung des Rechtsbegehrens vorliegend auch durch Ausschöpfung des richterlichen Fragerechts (vgl. Art. 57 ZPO) herbeigeführt werden können.

3. Das Nachreichen zusätzlicher Aktenstücke durch die Gesuchstellerin anlässlich der Verhandlung erweist sich einmal insoweit als unproblematisch, als sich die Gesuchsgegnerin selbst auf diese beruft. Dies trifft vorliegend für das Aktenstück gst.act. 4.003 zu. Auf dieses nahm die Gesuchsgegnerin im Rahmen ihres Parteivortrags an Schranken selbst Bezug, so dass dieses vorliegend zuzulassen ist.

Hinsichtlich der übrigen Aktenstücke ist von Bedeutung, ob ihre Einreichung anlässlich der Verhandlung noch als rechtzeitig gelten kann.

Das Summarverfahren ist in der ZPO nur rudimentär geregelt. Auch fehlt es - mit Ausnahme von Art. 201 ZPO - an einem Verweis, welche Verfahrensvorschriften mangels Spezialregelungen zur Anwendung gelangen (vgl. auch SCHNEIDER, Das summarische Verfahren nach sanktgallischem Zivilprozessrecht, Diss. Basel 1979, 29). Damit lässt sich dem Gesetz hinsichtlich der Frage, wann der Aktenschluss im Summarverfahren eintritt, keine Antwort entnehmen. Gestützt auf die geringere materielle Rechtskraftwirkung liesse sich mit Bezug auf die vorsorglichen Massnahmen grundsätzlich eine grosszügige Handhabung des Novenrechts rechtfertigen, da die strittigen Vorbringen bzw. Unterlagen in einem allfälligen Nachfolgeverfahren ohnehin zuzulassen wären (vgl. ZÜRCHER, Der Einzelrichter am Handelsgericht des Kantons Zürich, Zürich 1998, 212). Ebenso gut liesse sich mit diesem Argument, unter der Berücksichtigung, dass den Parteien ein potentielles Nachfolgeverfahren offen steht,



aber auch eine strengere Handhabung des Novenrechts befürworten. So kann aus einer grosszügigen Zulassung von Noven an Schranken unter Umständen das Problem resultieren, dass der Gegenseite eine Stellungnahme nicht sofort zuzumuten ist, womit es zu einer weiteren Verzögerung des Verfahrens kommt, die sich mit dem im Summarverfahren verstärkt geltenden Beschleunigungsgebot schlecht verträgt.

Vorliegend braucht die Frage nach dem Aktenschluss im Verfahren der vorsorglichen Massnahmen jedoch nicht abschliessend geklärt zu werden. Ob der Aktenschluss analog dem einfachen Verfahren oder gestützt auf die Vorschriften über das ordentliche Verfahren eintritt, erweist sich letztlich nämlich als unerheblich: Würde der Aktenschluss wie im einfachen Verfahren erst nach den mündlichen Parteivorträgen eintreten (vgl. Art. 178 Abs. 3 ZPO), wären die von der Gesuchstellerin an Schranken nachgereichten Akten ohne weiteres zuzulassen. Dasselbe würde aber auch gelten, wenn man den Aktenschluss - den Vorschriften über das ordentliche Verfahren entsprechend - mit dem vollendeten Schriftenwechsel eintreten liesse: Da vorliegend nur ein einfacher Schriftenwechsel durchgeführt wurde, stellen die ersten Parteivorträge Replik und Duplik dar. In Replik und Duplik können aber praxisgemäss noch Noven vorgebracht werden (vgl. LEUENBERGER/UFFER-TOBLER, a.a.O., N 1a zu Art. 163 ZPO). Damit sind die von der Gesuchstellerin an Schranken nachgereichten Aktenstücke grundsätzlich zuzulassen.

Mit Schreiben vom 15. Mai 2007 (act. D/111) wurde der Gesuchsgegnerin sodann ausdrücklich nochmals die Gelegenheit eingeräumt, zu den von der Gesuchstellerin an Schranken eingereichten Akten Stellung zu nehmen. Das rechtliche Gehör wurde somit gewahrt, weshalb auch in dieser Hinsicht nichts gegen die Zulassung der von der Gesuchstellerin anlässlich der mündlichen Verhandlung eingereichten Akten spricht.

4. a) Mit Schreiben vom 18. Juli 2006 (act. D/29) reichte die Gesuchstellerin, mit Formularbrief vom 4. Dezember 2006 (act. D/76) und Schreiben vom 18. Januar 2007 (act. D/95) die Gesuchsgegnerin weitere Aktenstücke ein. Mit Schreiben vom 27. November 2006 (act. D/71) machte die Gesuchsgegnerin geltend, dass die dem Gutachten zugrunde gelegte Versuchsanlage nicht ihrer Anlage entspreche. Auf die darin implizit enthaltene Behauptung, dass die Gesuchsgegnerin das fragliche Programm nicht verwende, reagierte die Gesuchstellerin mit Schreiben vom 6.



Dezember 2006 (act. D/80). Eine Verwendung durch die Gesuchsgegnerin sei unbestritten. Zu diesem Schreiben nahm die Gesuchsgegnerin am 12. Dezember 2006 ihrerseits Stellung (vgl. act. D/84). Mit Schreiben vom 18. Dezember 2006 (act. D/87) protestierte die Gesuchstellerin gegen die von der Gegenseite während des Expertiseverfahrens eingereichten nachträglichen Eingaben, insbesondere gegen den polizeilichen Ermittlungsbericht, welchen die Gesuchsgegnerin mit Formularbrief vom 4. Dezember 2006 (act. D/76) als neues Aktenstück eingereicht hatte.

Die erwähnten Schreiben sind sinngemäss als nachträgliche Eingaben zu qualifizieren, welche den Voraussetzungen von Art. 164 ZPO zu entsprechen haben. Die Gesuchsgegnerin sprach sich gegen die Zulassung der Eingabe der Gesuchstellerin und der nachgereichten Aktenstücke aus (vgl. act. D/36). In gleicher Weise will auch die Gesuchstellerin die Eingaben der Gesuchsgegnerin und die nachgereichten Aktenstücke aus dem Recht gewiesen haben (act. D/87). Zur Zulassung des mit Eingabe vom 18. Januar 2007 neu eingereichten Aktenstücks bezog sie demgegenüber nicht Stellung.

b) Nach Art. 164 Abs. 1 ZPO ist eine nachträgliche Eingabe zulässig, wenn sie a) erhebliche Tatsachenbehauptungen oder Beweisanträge enthält, die trotz zumutbarer Sorgfalt nicht früher vorgebracht werden konnten oder b) das rechtliche Gehör es erfordert. Das Gesuch ist innert 10 Tagen nachdem der Gesuchsteller vom Grund Kenntnis erhalten hat, einzureichen (Art. 164 Abs. 2 ZPO). Stimmt die Gegenpartei ausdrücklich zu, wird die nachträgliche Eingabe ohne weiteres zugelassen.

c) Ob diese Voraussetzungen eingehalten sind, ist, soweit sich dies als notwendig erweist, nachfolgend für jede Eingabe gesondert zu prüfen:

- Schreiben vom 18. Juli 2006 (act. D/29) samt Akten

Die Gesuchstellerin hat ihrem Schreiben vom 18. Juli 2006 (act. D/29) ein Couvert mit handschriftlichem Vermerk vom 11. Juli 2006 sowie zwei Offerten mit Datum vom 21. Juli 2005 und 27. Januar 2003 (gst.act. 4.007.1-3) beigefügt. Ob diese Beilagen die Anforderungen von Art. 164 Abs. 1 lit. a ZPO erfüllen, kann vorliegend offen bleiben, da sie sich für den Entscheid nicht als wesentlich erweisen.



St.Galler Gerichte

- Schreiben vom 27. November 2006 (act. D/71), E-Mail sowie Formularbrief vom 4. Dezember 2006 (act. D/75 und D/76) samt Akten

Mit Schreiben vom 27. November 2006 (act. D/71) machte die Gesuchsgegnerin auf angebliche Mängel des Expertiseverfahrens aufmerksam. Gleichzeitig führte sie aus, dass die Versuchsanlage nicht der von ihr verwendeten entspreche, u.a. deshalb, weil sie nur ein Messgerät anschliessen könne. Anlässlich eines im Hinblick auf den weiteren Verlauf des Expertiseverfahrens geführten Telefongesprächs legte der Rechtsvertreter der Gesuchsgegnerin dar, dass seine Mandantin zwar über die Excel-Makros der Gesuchstellerin verfüge, diese aber nicht so wie in der Übungsanlage verwenden könne. Insofern dränge sich eventuell eine Ergänzung der Expertise auf (act. D/73). Mit E-Mail vom 4. Dezember 2006 (act. D/75) übermittelte die Gesuchsgegnerin dem Kantonsgericht den polizeilichen Schlussbericht vom 27. April 2006 (gg.act. 10). Dieser beinhalte die Feststellung, dass das Messprogramm X nicht von der Gesuchsgegnerin verwendet werde, womit sich die Weiterführung der Expertise allenfalls erübrige. Mit Formularbrief vom 4. Dezember 2006 (act. D/76) stellte die Gesuchsgegnerin den polizeilichen Schlussbericht dem Kantonsgericht schliesslich noch auf dem Postweg zu.

Die von der Gesuchsgegnerin in ihrem Schreiben vom 27. November 2006 (act. D/71) erhobene Behauptung, wonach die Anlage, welche der Experte begutachtete, nicht der von ihr verwendeten Anlage entspreche, was sie insbesondere daraus schloss, dass sie lediglich ein Messgerät anschliessen könne, stellt eine neue Tatsache im Sinne von Art. 164 Abs. 1 lit. a ZPO dar. Die Geltendmachung neuer Tatsachen ist nach Abschluss des Schriftenwechsels jedoch - wie dargelegt - nur zulässig, wenn sich diese als erheblich erweisen und eine frühere Vorbringung nicht zumutbar war. Die Gesuchstellerin hat aber bereits in ihrem Gesuch ausgeführt, dass immer mit zwei Geräten parallel gemessen werde (vgl. Gesuch, 10 f. Ziff. II.2.1). Damit hätte die Gesuchsgegnerin ihre (Gegen-)Behauptung aber schon in ihrer Gesuchsantwort erheben können bzw. müssen. Dies trifft auch auf die weitere (neue) Behauptung der Gesuchsgegnerin zu, wonach sie das Messgerät nicht vom Computer aus steuern könne (act. D/71). Dass die Gesuchstellerin ihre Messgeräte vom Computer aus ansteuern kann, geht ebenfalls bereits aus ihren Ausführungen im Gesuch hervor. So steht dort: "Um die Daten zu sortieren, hat die Gesuchstellerin über Jahre hinweg ein



Softwareprogramm (Excelmakro) entwickelt, mit welchem die Daten ab dem Messgerät elektronisch direkt ins Excel und weiter in ein Standardprogramm eingelesen werden" (Gesuch, 9 Ziff. II.2.1). "Die Originalität dieses von der Klägerin entwickelten Programms liegt darin, die Daten des Messgeräts Y aus diesem Zwischenspeicher herauszuholen und in der richtigen Form und der vom Anwender gewünschten Darstellung direkt in Excel-Dateien zu übertragen" (Gesuch, 10 Ziff. II.2.1).

Mit E-Mail vom 4. Dezember 2006 (act. D/75) erhob die Gesuchsgegnerin - gestützt auf den polizeilichen Schlussbericht vom 27. April 2006, welcher ihr am 4. Dezember 2006 zugegangen sei (gg.act. 10) - (erneut) die Behauptung, dass sie das Messprogramm X nicht verwende, was grundsätzlich im Widerspruch zu ihren Ausführungen in der Gesuchsantwort (Seite 5 Ziff. III.A.5) steht (vgl. auch act. D/80, 1). Vorliegend ist anzunehmen, dass die Gesuchsgegnerin den polizeilichen Schlussbericht als Reaktion auf ihre telefonischen Ausführungen, wonach eventuell noch schriftliche Unterlagen verfügbar seien (vgl. act. D/73; vgl. auch act. D/71), beim Untersuchungsamt erhältlich gemacht hat. Dies wäre der Gesuchsgegnerin aber auch schon früher möglich gewesen (vgl. auch Art. 173 Abs. 1 ZPO; OBERHOLZER, Grundzüge des Strafprozessrechts, 2. Aufl., Bern 2005, N 62). Damit sind die Voraussetzungen von Art. 164 Abs. 1 lit. a ZPO für die Zulassung auch dieser nachträglichen Eingabe nicht erfüllt. Hinzu kommt, dass die Gesuchsgegnerin dem Gericht den forensischen IT-Ermittlungsbericht, auf den im polizeilichen Schlussbericht verschiedentlich verwiesen und der als Beilage erklärt wird, nicht eingereicht hat, womit es ihrer Eingabe auch an der erforderlichen Vollständigkeit fehlt. Auf die Durchführung eines weiteren Beweisverfahrens kann demzufolge verzichtet werden. Der Gesuchsgegnerin bleibt es freilich unbenommen, entsprechende Tatsachenbehauptungen im Hauptverfahren noch vorzubringen.

- Mit Schreiben vom 18. Januar 2007 (act. D/95) eingereichtes Aktenstück

Mit Schreiben vom 18. Januar 2007 (act. D/95) reichte die Gesuchsgegnerin dem Kantonsgericht eine E-Mail des Herstellers der Y Messgeräte ein (gg.act. 11), welcher offensichtlich eine Anfrage ihres Rechtsvertreters vorangegangen war. Im Schreiben führte sie aus, ihre Recherchen hätten ergeben, dass der Hersteller der Messgeräte nicht nur die für die Ansteuerung erforderlichen Protokolle zur Verfügung stelle,



sondern auch Excel Makros (vgl. act. D/95, 3, Frage 2). Gestützt auf diese Erkenntnis formulierte die Gesuchsgegnerin Ergänzungsfragen an den Experten, welche jedoch, da sich das Beweisthema in diesem Verfahrensstadium auf die Frage beschränkte, ob die Excelmakros des Messprogramms X ein urheberrechtlich geschütztes Werk im Sinne von Art. 2 Abs. 3 URG darstellen, nicht zugelassen wurden (vgl. act. D/98).

Zur eingereichten E-Mail (gg.act. 11) ist weiter Folgendes festzuhalten: Mit Bezug auf die Frage, ob die Excelmakros des Messprogramms X ein urheberrechtlich geschütztes Werk im Sinne von Art. 2 Abs. 3 URG darstellen, kommt der E-Mail keinerlei Bedeutung zu. Diese wäre als Beweismittel höchstens geeignet, um die Urheberschaft bzw. Aktivlegitimation der Gesuchstellerin in Frage zu stellen. Diesbezüglich fehlt es allerdings an einer entsprechenden Behauptung der Gesuchsgegnerin. Dass sich eine solche allenfalls aus dem eingereichten Aktenstück selbst ergibt, kann nicht genügen (vgl. auch GVP 1998 Nr. 64). Die E-Mail erweist sich somit als unbeachtlich, womit nicht mehr geklärt zu werden braucht, ob die Gesuchsgegnerin die erhaltenen Informationen auch schon zu einem früheren Zeitpunkt hätte in Erfahrung bringen können. Auf die Durchführung eines weiteren Beweisverfahrens kann demnach auch unter diesem Aspekt verzichtet werden. Der Gesuchsgegnerin bleibt es freilich unbenommen, entsprechende Tatsachenbehauptungen im Hauptverfahren noch vorzubringen.

III.

1. Die Gesuchstellerin macht geltend, die Gesuchsgegnerin handle unlauter und verletze Urheberrechte, indem sie von ihr entwickelte Programme, Offerten, Daten und Pläne verwende sowie Formulare übernommen habe.

Im Wesentlichen wirft Sie der Gesuchsgegnerin folgendes vor:

- Die Gesuchsgegnerin verwende das Messprogramm X, welches die Gesuchstellerin mit erheblichem (personellem und finanziellem) Aufwand für die eigene Abteilung Messtechnik entwickelt habe (vgl. Gesuch, 9 ff. Ziff. II.2.1).



St.Galler Gerichte

- Die Gesuchsgegnerin verwende Offerten, Daten und Pläne der Gesuchstellerin, welche B der Gesuchstellerin nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses nicht zurückgegeben habe (vgl. Gesuch, 14 ff. Ziff. II.2.2).
- Die Gesuchsgegnerin verwende verschiedene fertig entwickelte Rohdatenformulare, welche sie von der Gesuchstellerin übernommen habe (vgl. Gesuch, 22 ff. Ziff. II.2.3).
- Teilweise seien "Daten und ganze Kundendossiers in grossem Umfang entwendet" worden (vgl. Gesuch, 24 Ziff. II.2.3).

Das Gesuch zielt auf Unterlassung der beanstandeten Handlungen durch die Gesuchsgegnerin.

2. a) Die Unterlassungsklage dient grundsätzlich dem Rechtsschutz gegen unmittelbar drohende - und damit künftige - Verletzungen (vgl. BAUDENBACHER/GLÖCKNER, in: Baudenbacher [Hrsg.], Kommentar zum Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, Basel/Genf/München 2001, N 7 zu Art. 9 UWG). Sie ist jedoch auch bei andauernden Verletzungshandlungen gegeben (vgl. BAUDENBACHER/GLÖCKNER, a.a.O., N 39 zu Art. 9 UWG), wobei sie sich in solchen Fällen mit dem Beseitigungsanspruch decken kann (vgl. BAUDENBACHER/GLÖCKNER, a.a.O., N 59 zu Art. 9 UWG).

b) Die Klage der Gesuchstellerin richtet sich gegen verschiedene - behauptungsgemäss Verletzungshandlungen darstellende - Aktivitäten der Gesuchsgegnerin (dazu oben, Erw. III.1), welche nach Auffassung der Gesuchstellerin schon längere Zeit andauern. Die Gesuchstellerin hat ihr Begehren folglich berechtigerweise als Unterlassungsklage formuliert.

3. a) Die Gesuchsgegnerin vertritt zunächst die Auffassung, dass auf das Gesuch insofern nicht eingetreten werden könne, als die Gesuchstellerin Verletzungen in Handlungen erachte, welche angeblich B als ehemaliger Arbeitnehmer der Gesuchstellerin vorgenommen habe. Arbeitnehmer und Arbeitgeber stünden in keinem Konkurrenzverhältnis, weshalb das UWG nicht zur Anwendung gelangen könne und der angerufene Vorsorgerichter nicht zuständig sei (Gesuchsantwort, 3 Ziff. III.A.2).



b) Soweit die Gesuchsgegnerin mit ihren Ausführungen in Zweifel ziehen will, dass sie von der Gesuchstellerin berechtigterweise ins Recht gefasst wird, betrifft dies die Frage nach der Passivlegitimation. Die Passivlegitimation stellt indessen eine materielle Anspruchsvoraussetzung dar, über welche mit einem Sachentscheid - und nicht im Rahmen der Erörterung der Prozessvoraussetzungen - zu befinden ist (vgl. VOGEL/ SPÜHLER, Grundriss des Zivilprozessrechts, 8. Aufl., Bern 2006, 7. Kapitel N 89). Auf die von der Gesuchsgegnerin angesprochene Problematik ist daher an anderer Stelle zurückzukommen (vgl. nachfolgend: Erw. IV.3a.ee und 3c).

4. a) Die Gesuchsgegnerin macht weiter geltend, auf das Gesuch könne mangels eines Rechtsschutzinteresses nicht eingetreten werden bzw. es sei aus diesem Grund abzuweisen: Die Gesuchstellerin habe sehr lange zugewartet, um das vorliegende Verfahren anhängig zu machen, wobei ihr der verschiedentlich angebrachte Hinweis, dass sie den Schlussbericht der Kantonspolizei vom 26. Oktober 2004 erst mit Schreiben vom 9. Januar 2006 erhalten habe (gst.act. 3.004 und 3.005), nicht helfe. Nicht nur das Datum des Schlussberichts zeige, dass die Gesuchstellerin längst hätte handeln können, wenn sie gewollt hätte. Auch das in den wesentlichen Zügen mit den vorliegenden Vorhalten übereinstimmende (erste) Gesuch um Erlass vorsorglicher Massnahmen an das Handelsgericht vom 11. Juli 2003 (gg.act. 1) zeuge davon (vgl. Gesuchsantwort, 11 f. Ziff. III.B.1a). In diesem Gesuch, welches sich gegen B gerichtet habe, sei unter anderem geltend gemacht worden, B habe sämtliche Datenträger betreffend Kunden der Gesuchstellerin verwendet und gleich dargestellte Offerten erstellt. Als Beweis sei unter anderem die Offerte der Gesuchsgegnerin an Z vom 11. Juni 2003 angeboten worden, welche auch im vorliegenden Verfahren von der Gesuchstellerin eingereicht worden sei (gst.act. 2.005). Bereits damals habe die Gesuchstellerin behauptet, die Gesuchsgegnerin habe identische Zeichnungen bzw. Pläne verwendet. Sodann habe sie B beschuldigt, widerrechtlich im Besitz verschiedener Handbücher zu sein, welche den von der Gesuchstellerin im vorliegenden Verfahren genannten Unterlagen entsprechen würden (Gesuchsantwort, 12 f. Ziff. III.B.1a). Der Gesuchstellerin sei überdies bekannt gewesen, dass am 2. Juli 2003 eine Durchsuchung des Hauses von B und den Geschäftslokalitäten der Gesuchsgegnerin stattgefunden habe. Die Gesuchstellerin hätte das Verzeichnis der sichergestellten Gegenstände einsehen können, was sie jedoch unterlassen habe. Von der Hausdurchsuchung habe sie Kenntnis gehabt, was die Äusserung in ihrer (zweiten)



Eingabe zum früheren Massnahmebegehren (gg.act. 2) belege (Gesuchsantwort, 13 Ziff. III.B.1a).

b) Auf eine Klage oder ein anderes Begehren wird eingetreten, wenn ein Rechtsschutzinteresse am Entscheid besteht (Art. 63 ZPO). Ob ein solches vorliegt, beurteilt sich - für im Bundesrecht begründete Ansprüche - nach Bundesrecht (vgl. LEUENBERGER/UFFER-TOBLER, a.a.O., N 1 zu Art. 63 ZPO). Gefordert wird ein persönliches und aktuelles Interesse der klagenden Partei. Ein solches besteht, wenn sie aus der materiellen Beurteilung des Anspruchs einen Nutzen ziehen kann (vgl. BGE 122 III 279 ff., 282; 116 II 196 ff., 199). Das Rechtsschutzinteresse gilt als Prozessvoraussetzung, deren Vorliegen von Amtes wegen zu prüfen ist (vgl. LEUENBERGER/UFFER-TOBLER, a.a.O., N 2 zu Art. 63 ZPO).

In Lehre und Rechtsprechung wird - wenn auch nur unter besonderen Voraussetzungen - ein Rechtsschutzinteresse gelegentlich verneint, wenn mit der gerichtlichen Durchsetzung eines Rechtsanspruchs allzu lange gezögert wird (vgl. z.B. BGE 116 II 1 ff., 5). Auch im Rahmen vorsorglicher Massnahmen wird regelmässig geprüft, ob die Geltendmachung der Ansprüche als 'dringlich' anzusehen ist, obwohl diese ungeschriebene, sich aus dem Zweck der vorsorglichen Massnahmen ergebende (vgl. ZÜRCHER, a.a.O., 88) Voraussetzung in neuerer Zeit zunehmend relativiert worden ist (vgl. BGE vom 6. Oktober 1981, in SMI 1983, 148 ff., 152; vgl. auch DAVID, Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. I/2: Der Rechtsschutz im Immaterialgüterrecht, 2. Aufl., Basel/Genf/München 1998, 178, wonach an die Dringlichkeit einer vorsorglichen Massnahme keine allzu hohen Anforderungen mehr gestellt werden dürften). Die (relative) Dringlichkeit eines Massnahmebegehrens ist zu bejahen, wenn der ordentliche Prozess (einschliesslich möglicher Rechtsmittel mit aufschiebender Wirkung) deutlich länger dauern würde als das Massnahmeverfahren. Dabei ist zu berücksichtigen, wann der ordentliche Prozess bei erstmöglicher Einleitung frühestens hätte beendet werden können (vgl. HGer AG vom 19. Dezember 2001 in sic! 2002 353 ff., 357; RÜETSCHI, Die Verwirkung des Anspruchs auf vorsorglichen Rechtsschutz durch Zeitablauf, sic! 2002 416 ff., 422; auf den Zeitpunkt der frühestmöglichen Einleitung des vorsorglichen Massnahmeverfahrens abstellend: ZÜRCHER, a.a.O., 88). Als mutmassliche Dauer eines ordentlichen Immaterialgüterrechtsprozesses einschliesslich des Rechtsmittelwegs wird eine



Zeitspanne von zwei bis drei Jahren, bei komplexen Verhältnissen eine solche von bis zu fünf Jahren angenommen (vgl. ZÜRCHER, a.a.O., 89; vgl. auch ZR 95 [1996] Nr. 98, S. 308; HGer AG vom 19. Dezember 2001 in sic! 2002 353 ff., 357; HGerPräs SG vom 20. September 2002 in sic! 626 ff., 627; für eine konkrete - sich am individuellen Fall orientierende - Bemessung: RÜETSCHI, a.a.O., 425 f.). - Nicht einig ist sich die Lehre im Hinblick auf die Qualifikation des Kriteriums der Dringlichkeit. Teilweise wird darin eine Prozessvoraussetzung, teilweise eine materielle Anspruchsvoraussetzung gesehen. Verschiedene Autoren weisen darauf hin, dass lediglich eine besondere prozessrechtliche Verwirkung, die von der materiellrechtlichen zu unterscheiden sei, in Betracht komme: Durch sein Zuwarten verliere der Antragsteller zwar nicht seinen materiellrechtlichen Anspruch und damit auch nicht die Klagemöglichkeit im ordentlichen Verfahren, wohl aber das Recht auf Durchführung des für dringende Fälle vorgesehenen Massnahmeverfahrens, weil die Einleitung eines schnellen Verfahrens nach längerem Zuwarten im Sinne des venire contra factum proprium rechtsmissbräuchlich sei (so namentlich SCHENKER, Die vorsorgliche Massnahme im Lauterkeits- und Kartellrecht, Zürich 1985, 86, m.H.; ihm folgend: ERNST, Die vorsorglichen Massnahmen im Wettbewerbs- und Immaterialgüterrecht, Zürich 1992, 57; HGerPräs SG vom 21. Juli 1986, in SMI 1990 385 ff., 387; für einen Nichteintretensentscheid auch RÜETSCHI, a.a.O., 426). Dieser Auffassung, die sachgerecht erscheint, wird auch vorliegend gefolgt.

c) Die Gesuchstellerin klagt auf Unterlassung verschiedener Handlungen durch die Gesuchsgegnerin, welche ihre Grundlage behauptungsgemäss in der fristlosen Entlassung von B und der damit zusammenhängenden, ihm von der Gesuchstellerin vorgeworfenen Entwendung von Programmen und Unterlagen haben.

Ohne zu präzisieren, wann die behaupteten Verletzungen ihrer Ansicht nach (erstmal) stattgefunden haben, führt die Gesuchstellerin an, dass erst der polizeiliche Untersuchungsbericht (gst.act. 3.004) sowie die Akten der Hausdurchsuchung, welche der Gesuchstellerin am 21. Dezember 2005 zugestellt worden sind (vgl. gst.act. 3.002), "weitere Verletzungshandlungen" (vgl. Gesuch, 8 Ziff. II.1.3) bzw. "das Ausmass der widerrechtlichen Handlungen" (vgl. Gesuch, 33 Ziff. II.4) zu Tage gefördert hätten.



Dem ist - mit der Gesuchsgegnerin - entgegenzuhalten, dass die Gesuchstellerin bereits in ihren Eingaben im früheren Massnahmeprozess (HG.2003.41-HGP), welcher sich seinerzeit noch gegen B richtete, teilweise gleich lautende Vorwürfe erhob. So machte sie beispielsweise auf Seite 6 ihres damaligen Gesuchs geltend, dass sich aus den Unterlagen, welche ihr die Firma E zur Verfügung gestellt habe, ergebe, dass B den gleichen Offerttext, wie sie ihn verwende, auch seinerseits benutze und die verwendeten Zeichnungen identisch seien (vgl. gg.act. 1, 6 Ziff. III.5). Auf Seite 13 führte sie weiter aus, dass der Tatbestand von Art. 5 lit. a UWG erfüllt sei: Im Falle der Firma E habe B Offerten und Pläne verwendet (vgl. gg.act. 1, 13 Ziff. III.3). In einer späteren Eingabe (gg.act. 2) stellte die Gesuchstellerin sodann fest, dass "die Auftragsbestätigung der Gesuchsgegnerin an die Firma E vom 3. Juni 2003 identisch (...) mit der Offerte der Gesuchstellerin an die Firma E vom 28.1.2003" sei (gg.act. 2, 6 III.ad Ziff. 6) und dass die Offerten und ihre Darstellung derart identisch seien, "dass die allgemeine Lebenserfahrung ohne weiteres den Schluss zulässt, dass die Gesuchsgegnerin diese Datengrundlagen der Gesuchstellerin entwendet und für ihren Gebrauch selbst verwendet hat" (gg.act. 2, 7 III.ad Ziff. 6). In derselben Eingabe führte sie weiter aus, dass aus den Offerten der Gesuchstellerin und der Gesuchsgegnerin an die Firma H und an Z klar hervorgehe, "dass die Gesuchsgegnerin sämtliche Datenträger von der Gesuchstellerin verwendet und aufgrund dieser Daten gleich dargestellte Offerten machte (...)" (gg.act. 2, 11 III.ad. Ziff. 13). Die behauptungsgemäss identische Offerte mit Bezug auf Z dient der Gesuchstellerin auch als Anschauungsbeispiel für ihre Vorwürfe im vorliegenden Verfahren (vgl. Gesuch, 19 Ziff. II.2.2b; gst.act. 2.005).

Glaubte die Gesuchstellerin aber schon im Rahmen des früheren Massnahmeprozesses, der mit Gesuch der Gesuchstellerin vom 11. Juli 2003 (gg.act. 1) eingeleitet wurde, zu wissen, dass die Gesuchsgegnerin Daten und Pläne - Letztere im vorliegenden Verfahren präzisiert als Messstellenpläne (vgl. Gesuch, 2 Ziff. I.1) - der Gesuchstellerin verwendete und identische Offerten erstellte, hätte sie die Unterlassung dieser Handlungen - immer vorausgesetzt, dass diese eine Rechtsverletzung darstellen - schon zum damaligen Zeitpunkt fordern können (vgl. ZÜRCHER, a.a.O., 89; RÜETSCHI, a.a.O., 423). Daran ändert nichts, dass die polizeiliche Untersuchung allenfalls weitere - von der Gesuchstellerin freilich nicht näher präzisierte (vgl. Gesuch, 8 Ziff. II.1.3) - Fälle von Offert-, Daten- und



Planverwendungen durch die Gesuchsgegnerin zu Tage gefördert hat, zumal sich die Gesuchstellerin auf diese - mit Ausnahme der Firma K (vgl. Gesuch, 16 Ziff. II.2.2b) - nicht erkennbar bezieht bzw. sich dem polizeilichen Schlussbericht (gst.act. 3.004) mit Bezug auf die von der Gesuchstellerin genannten Firmen nur beschränkt etwas entnehmen lässt. Bezüglich der Geschäftsunterlagen M (vgl. Gesuch, 21 f. Ziff. II.2c) wurde im Bericht lediglich festgehalten, dass B über einen entsprechenden Ordner verfügte, welcher sich - aufgrund der unmissverständlichen Aufforderung der Arbeitgeberin, sämtliche im Zusammenhang mit seiner beruflichen Tätigkeit stehende Dokumente jeglicher Form zu retournieren - eigentlich nicht mehr in seinem Besitz hätte befinden dürfen (vgl. gst.act. 3.004, 8 Ziff. 12.2). Die Firma K wird im Schlussbericht gar nicht erwähnt. Die Gesuchstellerin dürfte aber aus den - ihrer Ansicht nach - identischen Requalifizierungsprotokollen, welche sie im gegen B geführten Strafverfahren im Dezember 2005 einsehen konnte (vgl. gst.act. 3.002), auf eine (unbefugte) Datenverwendung geschlossen haben (vgl. auch Plädoyernotizen der Gesuchstellerin, 5 Ziff. III.A.2.ad Ziff. 5). Erstaunlich ist schliesslich, dass die Gesuchstellerin Fälle, mit Bezug auf welche sich gestützt auf den polizeilichen Schlussbericht vertreten liesse, dass sie erst durch diesen von möglichen Verletzungen erfahren habe, wie beispielsweise das Institut O (vgl. gst.act. 3.004, 8 f. Ziff.12.4) oder die Firma R (vgl. gst.act. 3.004, 13 f. Ziff. 12.7), mit keinem Wort erwähnte.

Da die Gesuchstellerin mit der Geltendmachung der entsprechenden Vorwürfe zuwartete und dabei insgesamt eine Zeitspanne verstreichen liess, die in etwa der - auf zwei bis drei Jahre zu schätzenden - ordentlichen Verfahrensdauer (vgl. Erw. III.4b) entspricht, kann ihr Gesuch, was den Vorwurf der Verwendung von Offerten, Daten und Plänen durch die Gesuchsgegnerin anbelangt, nicht mehr als dringlich gelten (vgl. auch RÜETSCHI, a.a.O., 426; ZÜRCHER, a.a.O., 89). Dies gilt umso mehr, als die Gesuchstellerin nebst dem behauptungsweise erst im Januar 2006 erhaltenen polizeilichen Schlussbericht (vgl. gst.act. 3.004 und 3.005) - der sich diesbezüglich jedoch, wie soeben dargelegt, nicht als relevant erweist - und der im Dezember 2005 gewährten Akteneinsicht (vgl. gst.act. 3.002) - für welche unklar bleibt, auf welche Akten sie sich bezog -, keine weiteren Gründe anführt, welche die Verzögerung zu erklären vermöchten. Auf das Gesuch ist folglich mit Bezug auf den Vorwurf der Verwendung von Offerten, Daten und Plänen durch die Gesuchsgegnerin und die vorsorgliche Unterbindung dieser Handlungen - mangels Vorliegens eines



Rechtsschutzinteresses bzw. wegen Verwirkung des (prozessualen) Anspruchs auf vorsorgliche Massnahmen nach Art. 14 UWG - nicht einzutreten.

d) Zu prüfen ist sodann, ob mit Bezug auf die weiteren von der Gesuchstellerin erhobenen Vorwürfe ein Rechtsschutzinteresse zu bejahen ist.

Die Gesuchstellerin beschuldigt die Gesuchsgegnerin weiter, das von ihr mit erheblichem Aufwand entwickelte Messprogramm X (dazu vorne: Erw. III.1) zu verwenden (vgl. Gesuch, 12 Ziff. II.2.1), was sie aus den gleichartigen Requalifizierungsprotokollen erkennen will. Diese könnten lediglich mit dem Programm X bzw. den diesbezüglichen Excel Makros erstellt werden (vgl. Gesuch, 13 Ziff. II.2.1).

Die Gesuchstellerin führt nicht aus, wann sie von der von ihr behaupteten Rechtsverletzung durch die Gesuchsgegnerin erfahren hat. In anderem Zusammenhang legt sie jedoch dar, dass ihr das Ausmass der Übernahme von Darstellung und Text mit Bezug auf die erwähnten Requalifizierungsprotokolle erst anlässlich der Akteneinsicht im Dezember 2005 in dem von ihr gegen B eingeleiteten Strafverfahren bewusst geworden sei (vgl. Gesuch, 16 Ziff. II.2a). In diesem Zeitpunkt müsste sie daher (spätestens) auch erstmals den Verdacht der Verwendung des Messprogramms X durch die Gesuchsgegnerin gehegt haben.

Dem ist zwar - was die Gesuchsgegnerin zu Recht geltend macht - entgegenzuhalten, dass die Gesuchstellerin offenbar bereits im Jahr 2003 wusste, dass im Zusammenhang mit dem von ihr gegen B eingeleiteten Strafverfahren am 2. Juli 2003 eine Hausdurchsuchung stattgefunden hatte, welche - in ihren eigenen Worten - "zahlreiche weitere entwendete Dokumente" zu Tage gefördert habe (vgl. gg.act. 2, 5 III.ad Ziff. 4; gg.act. 9). Allein daraus kann allerdings noch nicht geschlossen werden, dass es der Gesuchstellerin bereits zu diesem Zeitpunkt zuzumuten gewesen wäre, die sichergestellten Dokumente einzusehen, um mögliche Rechtsverletzungen durch die Gesuchsgegnerin zu identifizieren. Hat die Gesuchstellerin aber erst im Rahmen der Akteneinsicht im Dezember 2005 von der behauptungsweise grossen Übereinstimmung ihrer Requalifizierungsprotokolle mit jenen der Gesuchsgegnerin erfahren, was als glaubhaft erscheint, ist ihr Gesuch mit Bezug auf die Untersagung der behaupteten Verwendung des Messprogramms X durch die Gesuchsgegnerin nach wie



vor als dringlich zu betrachten und der Anspruch auf vorsorgliche Massnahmen nicht verwirkt, weshalb darauf eingetreten werden kann.

Dasselbe gilt schliesslich, soweit das Gesuch um vorsorglichen Rechtsschutz die Untersagung der Verwendung, Vervielfältigung, Bearbeitung bzw. den Vertrieb von Rohdatenformularen der Gesuchstellerin (vgl. Ziff. 1 Abs. 4 der Rechtsbegehren) zum Gegenstand hat: Die Rohdatenformulare, welche die Gesuchsgegnerin behauptungsweise von der Gesuchstellerin übernommen haben soll, dürfte die Gesuchstellerin ebenfalls erst im Zuge der ihr im Strafverfahren gegen B im Dezember 2005 gewährten Akteneinsicht zu Gesicht bekommen haben. Dafür, dass es sich bei diesen Formularen, wie von der Gesuchsgegnerin behauptet (vgl. Gesuchsantwort, 12 Ziff. III.B.1c), um die von der Gesuchstellerin im früheren Massnahmeverfahren erwähnten Handbücher (gg.act. 2, 4 III.ad Ziff. 4) handelt, liegen jedenfalls keine Anhaltspunkte vor.

IV.

1. Gemäss Art. 14 UWG und 65 URG in Verbindung mit Art. 28c bis 28f ZGB können vorsorgliche Massnahmen angeordnet werden, wenn der Gesuchsteller glaubhaft macht, dass er in seinen Rechten verletzt wird oder eine solche Verletzung befürchten muss und dass ihm aus der Verletzung ein nicht leicht wieder gut zu machender Nachteil droht. Der beurteilende Richter muss dabei von der Darstellung des Gesuchstellers nicht restlos überzeugt sein. Es genügt bereits, wenn ihm objektive Anhaltspunkte dargelegt werden, nach denen eine erhebliche Wahrscheinlichkeit für den vorgebrachten Sachverhalt spricht, ohne dass ausgeschlossen werden muss, dass sich die Verhältnisse anders gestalten könnten (BGE 4C.452/1996 vom 20. Dezember 1996 in sic! 1997 38 ff., 40; 120 II 393 ff., 397 f.; 104 Ia 408 ff., 413; vgl. auch LEUENBERGER/UFFER-TOBLER, a.a.O., N 6 zu Art. 198 ZPO; VOGEL/SPÜHLER, a.a.O., 10. Kapitel N 25 f.; ORLANDO, Beweislast und Glaubhaftmachung im vorsorglichen Rechtsschutz, SJZ 90 [1994] 90; DAVID, a.a.O., 188; ZÜRCHER, a.a.O., 54 ff.). - Der Richter kann insbesondere eine Verletzung vorsorglich verbieten oder beseitigen oder die notwendigen Massnahmen ergreifen, um Beweise zu sichern.



2. a) Voraussetzung für den Erlass vorsorglicher Massnahmen ist folglich zunächst, dass dem Gesuchsteller ein nicht leicht wieder gut zu machender Nachteil droht. Nicht leicht wieder gut zu machen ist ein Nachteil, wenn er später möglicherweise nicht mehr ermittelt, nicht mehr bemessen oder nicht mehr ersetzt werden kann. Nicht leicht wieder gut zu machen sind auch Schäden, die zwar nahe liegen, aber kaum beweisbar und noch viel weniger bezifferbar sind (DAVID, a.a.O., 179).

b) Die Gesuchstellerin begründet den nicht leicht wieder gut zu machenden Nachteil im Wesentlichen damit, dass der Schaden, welcher ihr durch die behaupteten Verletzungen entstanden sei, mit jedem Tag der weiteren Verwendung anwachse und aufgrund der Beweisschwierigkeiten kaum vollständig ersetzt werden könne (vgl. Gesuch, 33 f. Ziff. II.4). Diese Begründung reicht vorliegend grundsätzlich aus, auch wenn festgehalten werden muss, dass von einem wohl verhältnismässig nurmehr marginalen Schadenszuwachs auszugehen ist.

3. Zu prüfen bleibt folglich, ob die Gesuchstellerin die von ihr behaupteten Rechtsverletzungen der Gesuchsgegnerin glaubhaft machen kann.

a) Zum Vorwurf der Verwendung des Messprogramms X und des Messgeräts Y durch die Gesuchsgegnerin:

aa) Die Gesuchstellerin macht geltend, dass die Gesuchsgegnerin die von ihr mit erheblichem (personellem und finanziellem) Aufwand entwickelten Excelmakros sowie das Messgerät Y verwende (dazu schon oben, Erw. III.1), was der Vergleich der Requalifizierungsprotokolle, welche in dieser Form lediglich mit dem Programm X bzw. den diesbezüglichen Excel Makros erstellt werden könnten, ergebe (vgl. Gesuch, 12 f. Ziff. II.2.1). Damit sei erstellt, dass die Gesuchsgegnerin bzw. B und die bei der Gesuchsgegnerin heute angestellten Messtechniker das Messprogramm X, welches sonst nirgends erhältlich sei, kopiert, verwendet und dieses bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses nicht zurückgegeben hätten (vgl. Gesuch, 13 Ziff. II.2.1).

bb) Der Urheber hat das ausschliessliche Recht zu bestimmen, ob, wann und wie das Werk verwendet wird (vgl. Art. 10 Abs. 1 URG). Als Werk gelten auch Computerprogramme (vgl. Art. 2 Abs. 3 URG). Wird in einem Arbeitsverhältnis bei



Ausübung dienstlicher Tätigkeiten sowie in Erfüllung vertraglicher Pflichten ein Computerprogramm geschaffen, so ist der Arbeitgeber oder die Arbeitgeberin allein zur Ausübung der ausschliesslichen Verwendungsbefugnisse berechtigt (vgl. Art. 17 URG). Dabei ist - im Unterschied zum übrigen Urheberrecht (vgl. Art. 6 URG) - unerheblich, ob der Arbeitgeber eine natürliche oder juristische Person ist (vgl. NEFF/ARN, Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. II/2: Urheberrecht im EDV-Bereich, Basel/Genf/München 1998, 195). Wird ein Computerprogramm veräussert oder wird der Veräusserung zugestimmt, so darf dieses gebraucht oder weiterveräussert werden (vgl. Art. 12 Abs. 2 URG). Der nach Art. 12 Abs. 2 URG zulässige Gebrauch wird in Art. 17 URV näher spezifiziert. Die bestimmungsgemässe Verwendung des Programms wird dabei nur dem rechtmässigen Erwerber zugestanden (vgl. Art. 17 Abs. 1 lit. a URV).

Unlauter handelt insbesondere, wer das marktreife Arbeitszeugnis eines anderen ohne angemessenen eigenen Aufwand durch technische Reproduktionsverfahren als solches übernimmt oder verwertet (vgl. Art. 5 lit. b UWG).

cc) Vorliegend hat als unbestritten zu gelten, dass die Gesuchsgegnerin sowohl das Messgerät Y als auch das Programm X verwendet (vgl. Gesuchsantwort, 5 Ziff. III.A.5). Die von der Gesuchsgegnerin nachträglich erhobenen gegenteiligen Behauptungen wurden vorliegend nicht zugelassen: vgl. Erw. II.4c). Unklar ist indessen, wie die Gesuchsgegnerin in deren Besitz gelangt ist. Die Gesuchsgegnerin bestreitet den von der Gesuchstellerin erhobenen Vorwurf, sie habe das Programm, welches sonst nirgends erhältlich sei, unrechtmässig kopiert. Aus den von der Gesuchstellerin offerierten Beweismitteln (gst.act. 1.018, S. 4) gehe selbst hervor, dass diese als offizielle Y-Vertreterin zusammen mit dem Messgerät auch das Notebook und das Excel-Makro vertreibe. Die Gesuchsgegnerin habe "diese Programme teilweise mit EDV-Zubehör" gekauft, womit die Urheberrechte erschöpft seien (vgl. Gesuchsantwort, 6 Ziff. III.A.5). In ihrem Parteivortrag an Schranken bestritt sie sodann - trotz anders lautender Beteuerungen (vgl. Plädoyernotizen der Gesuchsgegnerin, 6 und 7 Ziff. C.b) - erstmalig, dass dem fraglichen Programm Urheberrechtsschutz zukomme und beantragte, dies sei mittels Expertise zu klären (vgl. Plädoyernotizen der Gesuchsgegnerin, 7 Ziff. C.b). Weiter zog sie in Zweifel, ob als Urheber wirklich die



Gesuchstellerin zu betrachten sei (vgl. Plädoyernotizen der Gesuchsgegnerin, 7 Ziff. C.b).

aaa) In der Lehre wird allgemein betont, dass an die Schutzwürdigkeit von Computerprogrammen keine zu hohen Anforderungen gestellt werden dürften (vgl. BARRELET/EGLOFF, Das neue Urheberrecht, 2. Aufl., Bern 2000, N 24 zu Art. 2 URG; NEFF/ARN, a.a.O., 131; THOMANN, Softwareschutz durch das Urheberrecht, in: ders./Rauber [Hrsg.], Softwareschutz, Bern 1998, 13 [zit.: THOMANN, Softwareschutz]; REHBINDER, Schweizerisches Urheberrecht, 3. Aufl., Bern 2000, 102; SOMMER/GORDON, Individualität im Urheberrecht - einheitlicher Begriff oder Rechtsunsicherheit sic! 2001, 287 ff., 299; vgl. auch Botschaft vom 19. Juni 1989, BBl 1989 III S. 477-718 [nachfolgend: Botschaft], 523). Die Schutzwürdigkeit wird bejaht, wenn die konkrete Formulierung der Befehlsfolge sowie der Programmaufbau insgesamt weder aus vorbestehenden Programmen übernommen, noch so nahe liegend sind, dass jeder Programmierer bei gegebener Problemstellung dasselbe Programm entwickeln würde (THOMANN, Grundriss des Softwareschutzes, Zürich 1992, 30). Als nicht schutzwürdig wird ein 'triviales' oder 'banales' Computerprogramm erachtet, welches vorliegt, wenn es vollständig auf rein alltäglicher standardisierter Programmierarbeit beruht und ein individueller Gestaltungsspielraum nicht ausgenützt wird oder aber überhaupt kein Spielraum für eine individuelle Tätigkeit vorhanden ist (NEFF/ARN, a.a.O., 132; vgl. auch BARRELET/EGLOFF, a.a.O., N 25; WIDMER, Der urheberrechtliche Schutz von Computerprogrammen, ZSR 1993, Bd. 1, 247 ff., 253; Botschaft, 523). Der geforderte Spielraum lässt sich dabei etwa anhand folgender Fragen ermitteln: Ergeben sich Programmablauf und Befehlsstruktur zwingend aus der Aufgabenstellung? Konnte der Urheber bei der Gestaltung des Programms frei zwischen verschiedenen Formeln und Abläufen wählen und die Programmvariablen selbst festlegen? Beschränkt sich das Programm nicht auf eine blosser Fortführung und Entwicklung von Bekanntem (vgl. THOMANN, Softwareschutz, 13)?

Grundsätzlich gilt jedoch, dass der Urheberrechtsschutz von Computerprogrammen die Regel, Schutzunfähigkeit demgegenüber die Ausnahme ist (NEFF/ARN, a.a.O., 132). Der Urheberrechtsschutz wird sodann auch für sog. "Tools", die auch Makroaufrufe einschliessen, befürwortet (NEFF/ARN, a.a.O., 157 f.).



St.Galler Gerichte

Die Gesuchstellerin hat die Schutzwürdigkeit des Programms X nach Urheberrecht auf Seite 29 f. ihres Gesuchs geltend gemacht. Die Gesuchsgegnerin hat diese zunächst nicht bestritten (sie berief sich in ihrer Gesuchsantwort lediglich auf den Erschöpfungsgrundsatz, was implizit voraussetzt, dass es sich bei den betreffenden Makros um ein geschütztes Werk handelt: vgl. Gesuchsantwort, 6 Ziff. III.A.5), holte dies aber anlässlich der Verhandlung nach, wo sie neu die Einholung einer Expertise zu diesem Punkt beantragte. Dieser Beweisantrag muss - unabhängig davon, ob das Summarverfahren mit Bezug auf den Aktenschluss mangels eingeständiger Vorschriften den Regeln über das einfache oder jenen über das ordentliche Verfahren folgt (dazu oben, Erw. II.3) - zugelassen werden, da die festgestellte Schutzunwürdigkeit die Glaubhaftigkeit der Darlegungen der Gesuchstellerin grundsätzlich zu erschüttern vermöchte. Die Gesuchstellerin verzichtete auf einen zweiten Vortrag, womit es bei ihren Behauptungen im Gesuch blieb.

Zur Frage, ob sich die Gesuchstellerin bezüglich des Programms X auf urheberrechtlichen Schutz berufen kann, wurde demnach ein Gutachten eingeholt (vgl. act. D/32). Dem Verfahrenszweck entsprechend (vgl. Art. 205 ZPO) wurde dieses als Kurzexpertise ausgestaltet (vgl. auch GVP 2000 Nr. 53, S. 140 ff.).

Dem Kurzgutachten (act. D/83) kann entnommen werden, dass es sich beim Programm X um ein "umfangreiches Programm" handelt, welches aus mehreren Modulen besteht und eine ansehnliche Grösse (in Bezug auf die Anzahl Codezeilen) erreicht. Nach dem Experten ergibt sich daraus, dass das Programm über längere Zeit entwickelt und weiterentwickelt worden ist. Das Programm sei nicht mit einer "Quick and Dirty"-Methode, d.h. im Hinblick auf einen einmaligen Einsatz, sondern unter Berücksichtigung von Weiterentwicklungsmöglichkeiten erstellt worden (vgl. Kurzgutachten, 2).

Der Gutachter führt weiter aus, dass es dem Programmierer ausgehend von den "Bibliotheksfunktionen", welche das Excel zur Verfügung stelle, frei stehe, Abläufe, Berechnungen, Benennungen und Modularisierung in verschiedene Unterprogramme/ Makros vorzunehmen. Dies sei beim Messprogramm X auch genutzt worden (Kurzgutachten, 3, Antwort zu Frage 3a). Zwar ergebe sich der prinzipielle Makroablauf aus den zu erfüllenden Aufgaben (Pflichtenheft). Die Programmstruktur werde aber



aufgrund des Erfahrungsschatzes des Programmierers und der Qualitätsbedürfnisse bezüglich Wartung und Weiterentwicklung der entwickelnden Firma variieren (Kurzgutachten, 3, Antwort zu Frage 3b).

Gestützt auf diese Ausführungen des Experten und auf die Meinungen in der Literatur, wonach die Anforderungen an die Schutzwürdigkeit von Computerprogrammen nicht überspannt werden dürften (vgl. oben in diesem Absatz), kann davon ausgegangen werden, dass bei der Programmierung der Excelmakros des Messprogramms X individuelle Gestaltungsspielräume gegeben waren, welche vorliegend auch genutzt worden sind (vgl. auch Stellungnahme der Gesuchstellerin zum Beweisergebnis [act. D/109], 5 Ziff. III.2). Dies gilt, auch wenn es sich beim vorliegenden Applikationstyp - entsprechend den Feststellungen des Gutachters (vgl. Kurzgutachten, 3, Antworten zu den Fragen 1 und 2) - prinzipiell um eine "Standardanwendung" handelt (vgl. auch Stellungnahme der Gesuchsgegnerin zum Beweisergebnis [act. D/115], Ziff. II.3c), da es auf den Wert und Zweck des Werks gerade nicht ankommt (vgl. Art. 2 Abs. 1 URG; vgl. auch NEFF/ARN, a.a.O., 132; WIDMER, a.a.O., 253).

Dass die Programmierumgebung auf Excel beruht, vermag - entgegen den Ausführungen der Gesuchsgegnerin in ihrer Stellungnahme zum Beweisergebnis (vgl. act. D/115, 4 Ziff. II.2a und 6 Ziff. II.4e) - daran nichts zu ändern. Der Experte stellte fest, dass der Einfluss von Excel im Hinblick auf die Programmstruktur "gering" sei: wie ein Klavier eine Klaviatur anbiete, so müsse doch der Komponist dem Klavier eine Melodie entlocken (vgl. Kurzgutachten, 3, Antwort zu Frage 3b). Weiter hielt er fest, dass bei der Anwendung Dinge hätten programmiert werden müssen, die weit über die Makroaufzeichnungsmöglichkeit von Excel hinausgehen würden. Als Beispiel erwähnte er die Kommunikation mit den Messgeräten (Kurzgutachten, 5, Antwort zu Zusatzfrage 3a).

Als nicht zutreffend erweisen sich sodann die Ausführungen der Gesuchsgegnerin, dass der Programmierer offenbar Beispielcode verwendet habe, womit es an der geistigen Schöpfung fehle (vgl. Stellungnahme der Gesuchsgegnerin zum Beweisergebnis, 4 Ziff. II.2b): Der Experte hielt zwar fest, dass davon ausgegangen werden könne, dass mit Excel mitgelieferter Beispielcode adaptiert wurde, was auch heute noch gängige Praxis sei. Als entscheidend erweist sich jedoch, dass gemäss



Feststellung des Experten kein allgemein zugänglicher Code "1:1" in das Messprogramm übernommen worden ist (vgl. Ergänzungsgutachten, 2, Antwort zu Frage 1; vgl. auch NEFF/ARN, a.a.O., 158, wonach der blosser Gebrauch von "Tools" als Werkzeuge im Sinne reiner Programmierhilfen nichts an der Individualität des damit erstellten Programms ändere).

Nicht mit dem Gutachten vereinbaren lässt sich schliesslich auch die Einschätzung der Gesuchsgegnerin, wonach in hohem Masse die Wahrscheinlichkeit einer Parallelschöpfung vorliege, weil bei der Einfachheit der Aufgabe und dem vorliegenden Grad an Standardisierung aus der hypothetischen natürlichen Optik eines Normalbetrachters im fraglichen Zeitraum ein anderer mit denselben Vorkenntnissen dasselbe Ergebnis erzeugt hätte (Stellungnahme der Gesuchsgegnerin zum Beweisergebnis, 6 Ziff. II.4): Der Gutachter beurteilte die Wahrscheinlichkeit, dass jeder Programmierer bei gegebener Problemstellung dasselbe Makro entwickeln würde, vielmehr gerade als "verschwindend klein" (Kurzgutachten, 4, Antwort zu Frage 4).

Insgesamt kann auf der Grundlage des eingeholten Gutachtens folglich davon ausgegangen werden, dass die Gesuchstellerin für die Excelmakros des Messprogramms X Urheberrechtsschutz beanspruchen kann.

bbb) Die Gesuchsgegnerin berief sich in ihrem Parteivortrag auf die Aussage der Gesuchstellerin, wonach das Programm X von einem inzwischen verstorbenen Mitarbeiter erstellt worden sei (Gesuch, 11 Ziff. 2.1). Weil nicht bekannt sei, dass die Gesuchstellerin den Mitarbeiter als Erfinder angestellt habe, sei von einer Gelegenheitserfindung auszugehen, bei welcher die Rechte grundsätzlich dem verstorbenen Mitarbeiter bzw. dessen Erben verblieben (vgl. Plädoyernotizen der Gesuchsgegnerin, 7 Ziff. C.b). Die Gesuchstellerin verzichtete auf einen zweiten Vortrag, womit es bei ihren Ausführungen im Gesuch blieb.

Entgegen der Darstellung der Gesuchsgegnerin ist nicht erforderlich, dass der betreffende Mitarbeiter als eigentlicher Erfinder von der Gesuchstellerin angestellt wurde. Die Lehre lässt die Rechtsfolgen von Art. 17 URG (dazu oben: Erw. IV.3a.bb) bereits eintreten, wenn die Schaffung eines Computerprogramms im weitesten Sinne zur Arbeitspflicht eines Arbeitnehmers gehörte; dies gestützt auf die Tatsache, dass



einem Arbeitnehmer jederzeit weitere Funktionen zugeordnet werden können, ohne dass es diesbezüglich jeweils einer Neufassung des Arbeitsvertrages bedürfte (vgl. NEFF/ARN, a.a.O., 280 f.). Insoweit ist jedenfalls als glaubhaft zu betrachten, dass die Gesuchstellerin Urheberin im Sinne von Art. 17 URG am fraglichen Computerprogramm (geworden) ist.

ccc) Die Gesuchsgegnerin beruft sich weiter auf den Erschöpfungsgrundsatz. Etwaige von der Gesuchsgegnerin behauptete Urheberrechte am Programm X seien erschöpft, weil die Gesuchsgegnerin "diese Programme teilweise mit EDV-Zubehör" gekauft habe (Gesuchsantwort, 6 Ziff. III.A.5; Plädoyernotizen der Gesuchsgegnerin, 7 f. Ziff. C.b).

Die Gesuchstellerin hat, weil eine andauernde Verletzung durch die Gesuchsgegnerin behauptet wird, diese - und demnach weder eine Erstbegehungs- noch eine Wiederholungsfahr (vgl. BAUDENBACHER/GLÖCKNER, a.a.O., N 39 zu Art. 9 UWG) - geltend zu machen. Dabei reicht vorliegend aus, dass sie die Verwendung des Messgeräts bzw. des Programms X durch die Gesuchsgegnerin, welche als zugestanden gelten muss (vgl. Erw. IV.3a.cc), glaubhaft macht. Dass die Gesuchstellerin darüber hinaus darzulegen hätte, dass die Gesuchsgegnerin das Programm unbefugt verwendet, weil sie es nicht käuflich von ihr erworben hat, kann nicht verlangt werden. Vielmehr müsste die Gesuchsgegnerin einen solchen, die Erschöpfung der fraglichen Rechte bewirkenden Kauf selbst geltend machen, was sie zwar versuchte (vgl. Gesuchsantwort, 6 Ziff. III.A.5), aber letztlich nicht glaubhaft zu machen vermag: Die Gesuchsgegnerin gab zwar an Schranken auf entsprechende Nachfrage des Präsidenten an, dass sie das Programm von der Firma S, gekauft habe, womit sie ihre in der Gesuchsantwort noch mangelhaft substantiierten Behauptungen (vgl. Gesuchsantwort, 6 Ziff. III.A.5) teilweise zu präzisieren vermochte. Dennoch ist festzuhalten, dass es der Gesuchsgegnerin zuzumuten wäre, den von ihr behaupteten Kauf des fraglichen Programms durch dem Zweck des Summarverfahrens eher entsprechende (rascher abnehmbarere) Beweismittel (durch Urkunde bzw. Quittung) glaubhaft zu machen, worauf auch die Gesuchstellerin hinweist (vgl. Plädoyernotizen der Gesuchstellerin, 6 III.A.ad Ziffer 5 sowie 16 B.ad Ziffer 3). Beim Editionsantrag bezüglich sämtlicher Verträge über den Verkauf von Y Messgeräten mit X Software der Gesuchsgegnerin handelt es sich sodann um einen - prozessual unzulässigen -



Ausforschungsbeweis (vgl. hierzu auch LEUENBERGER/UFFER-TOBLER, a.a.O., N 7a zu Art. 161 ZPO, m.w.H.).

Auf Grundlage der "Bedienungsanleitung X" (gst.act. 1.018, S. 4) sowie der an Schranken von der Gesuchstellerin eingelegten Auftragsbestätigung (gst.act. 4.003), auf welche sich auch die Gesuchsgegnerin bezog (dazu oben: Erw. II.3), erscheint somit insgesamt zwar als glaubhaft, dass die Gesuchstellerin das Programm X verkauft. Der Gesuchsgegnerin gelang es demgegenüber nicht, auch glaubhaft zu machen, dass sie das Programm z.B. von Firma S käuflich erwarb bzw. sonst rechtmässig nutzte, was indessen nötig wäre, damit sie sich auf den Erschöpfungsgrundsatz nach Art. 12 URG berufen kann: Während das Programmexemplar von jedem beliebigen Dritten verbreitet werden darf, ist der bestimmungsgemässe Gebrauch ausschliesslich dem rechtmässigen Erwerber vorbehalten (vgl. Art. 17 Abs. 1 lit. a URV; vgl. auch NEFF/ARN, a.a.O., 253, sowie SEMADENI, Erschöpfungsgrundsatz im Urheberrecht, Bern 2004, 65 ff.). Damit sind die Urheberrechte vorliegend nicht erschöpft und eine Urheberrechtsverletzung ist glaubhaft gemacht.

dd) Nach Art. 5 lit. c UWG muss es sich beim Messprogramm X um ein marktreifes Arbeitserzeugnis handeln, das - ohne angemessenen eigenen Aufwand - durch ein technisches Reproduktionsverfahren übernommen oder verwertet wird, wobei als Verwertung bereits ausreicht, wenn das fremde Arbeitsergebnis als Grundlage einer eigenen Leistung wirtschaftlich genutzt wird (vgl. BAUDENBACHER/GLÖCKNER, a.a.O., N 67 zu Art. 5 UWG; GUYET, Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. V/1: Lauterkeitsrecht, 2. Aufl., Basel/Genf/München 1998, 213; RAUBER, Lauterkeitsrechtlicher Softwareschutz, in: Thomann/ders. [Hrsg.], Softwareschutz, Bern 1998, 60 ff., 81). Auch diese Voraussetzungen sind vorliegend ausreichend glaubhaft gemacht (vgl. Gesuch, 31 Ziff. III.2.2).

ee) Erscheint - entsprechend dem oben Ausgeführten - demnach als glaubhaft, dass die Gesuchsgegnerin das Messprogramm X unbefugt verwendet und dass der Gesuchstellerin daraus ein nicht leicht wieder gut zu machender Nachteil droht, ist ihr dies auf der Grundlage von Art. 14 UWG und 65 URG in Verbindung mit Art. 28a bis 28d ZGB vorsorglich zu untersagen. Dabei besteht, unabhängig davon, ob sich dies als



St.Galler Gerichte

notwendig erweist, der wettbewerbsrechtliche Schutz grundsätzlich neben dem immaterialgüterrechtlichen (vgl. BAUDENBACHER/GLÖCKNER, a.a.O., N 77 f. zu Art. 5 UWG; GUYET, a.a.O., 216; RAUBER, a.a.O., 84; vgl. ER KGer ZG vom 30. August 1988 in SMI 1989 58 ff.).

Nicht hinderlich erweist sich dabei, dass die Verletzungshandlungen, jedenfalls was die Übernahme des Programms anbelangt, teilweise von B ausgegangen sein mögen: Sowohl das Urheberrecht als auch das UWG zielen auf die Verwendung und/oder die Verwertung und damit (auch) auf die eigentlichen Folgehandlungen der unbefugten Übernahme einer fremden Leistung. Diese gingen bzw. gehen vorliegend unbestrittenermassen von der Gesuchsgegnerin aus, womit deren Passivlegitimation zu bejahen ist.

Fragen lässt sich höchstens, ob das Rechtsbegehren, wonach die Gesuchsgegnerin unter Androhung von Art. 292 StGB mit Haft oder Busse im Zuwiderhandlungsfalle zu verpflichten sei, die Verwendung der Excelmakros des Messprogramms X der Gesuchstellerin zu gewerblichen Zwecken zu unterlassen (vgl. Gesuch, 2 Ziff. I.1), als genügend bestimmt gelten kann. Dies ist, jedenfalls nach einer sich nach Treu und Glauben richtenden Auslegung (vgl. auch LEUENBERGER/UFFER-TOBLER, a.a.O., N 7 zu Art. 65 ZPO; ZÜRCHER, a.a.O., 121), zu bejahen: Danach ist davon auszugehen, dass die Gesuchstellerin der Gesuchsgegnerin mit der Untersagung der Verwendung des Programms zu gewerblichen Zwecken verbieten will, dasselbige im Rahmen ihrer geschäftlichen Tätigkeit weiter zu benutzen.

b) Zum Vorwurf der Verwendung der Rohdatenformulare durch die Gesuchsgegnerin:

aa) Die Gesuchstellerin macht geltend, dass sie - mit erheblichem personellem und finanziellem Aufwand - verschiedene Rohdatenformulare entwickelt habe, welche die Gesuchsgegnerin offensichtlich ebenfalls verwende und von ihr übernommen habe. Sofern B die Daten nicht selbst entwendet habe, seien sie der Gesuchsgegnerin offensichtlich (auch) über den Leiter der Abteilung Monitoring der Gesuchstellerin, A, zugespielt worden (Gesuch, 24 Ziff. II.2.3).



St.Galler Gerichte

Die Gesuchsgegnerin bejaht die Verwendung von Rohdatenformularen; dabei handle es sich jedoch um eigene Dokumente. Dass die Anordnung der Datenblätter an diejenige der Gesuchstellerin angelehnt worden sei, ergebe sich aus den Akten, ebenso aber die Tatsache, dass die Formulare nicht identisch seien. Bei den Formularen handle es sich sodann nicht um Arbeitsergebnisse im Sinne von Art. 5 UWG, sondern um unselbständige Nebenleistungen. Schliesslich beruft sich die Gesuchsgegnerin auf die Nachahmungsfreiheit (Gesuchsantwort, 10 Ziff. III.A.7).

bb) Die Gesuchstellerin unterstreicht ihren Vorwurf, dass die Gesuchsgegnerin offensichtlich die gleichen Rohdatenformulare verwende, lediglich mit Vorlage des Formulars T (vgl. Gesuch, 24 Ziff. III.2.3, mit Hinweis auf gst.act. 2.006). Die Untersuchung, ob eine Rechtsverletzung glaubhaft gemacht wird, hat sich daher von vornherein auf dieses eine Rohdatenformular zu beschränken.

cc) Zu prüfen ist zunächst, ob das Rohdatenformular überhaupt ein Schutzobjekt im Sinne von Art. 5 UWG darstellt - was die Gesuchsgegnerin bezweifelt - bzw. ob es urheberrechtlichen Schutz genießt.

Als schutzwürdiges Werk im Sinne des Urheberrechts gelten geistige Schöpfungen der Literatur und Kunst, die individuellen Charakter aufweisen (vgl. Art. 2 URG). Eine solche liegt mit dem fraglichen Rohdatenformular zweifellos nicht vor (vgl. auch KGerPräs SZ vom 31. Dezember 1996 in sic! 1997 143 ff.). Demgegenüber schützt Art. 5 UWG vor unbefugter Verwertung eines fremden Arbeitsergebnisses, worunter jedes in materieller Form fixierte Resultat einer geistigen oder materiellen Anstrengung, namentlich Offerten, Berechnungen oder Pläne, zu verstehen ist (vgl. GUYET, a.a.O., 212). Als solches kann auch das Rohdatenformular gelten (vgl. auch GVP 1997 Nr. 36, S. 85; DAVID/JACOBS, Schweizerisches Wettbewerbsrecht, Bern 2005, N 373; OGer AR vom 30. August 2005 in sic! 2007 458 ff., Erw. 2.2). Eine Expertise, wie von der Gesuchsgegnerin - ohnehin nur in sehr unbestimmter Weise - verlangt (Gesuchsantwort, 10 Ziff. III.A.7), ist hierfür nicht erforderlich.

dd) Sodann ist zu prüfen, ob die Gesuchstellerin mit Bezug auf das Rohdatenformular T (gst.act. 1.013.1) eine Rechtsverletzung glaubhaft machen kann:



Grundsätzlich gilt bezüglich nicht immaterialgüterrechtlich geschützter Arbeitserzeugnisse Nachahmungsfreiheit. Eine Ausnahme besteht jedoch da, wo sich die Übernahme und Verwertung fremder Arbeitsergebnisse als unlauter erweist. Dies ist einerseits der Fall, wenn ein anvertrautes Arbeitsergebnis unbefugt verwertet wird (Art. 5 lit. a UWG) oder wenn Kenntnis darüber besteht, dass das einem Dritten anvertraute Arbeitsergebnis unbefugt zur Verwertung überlassen oder zugänglich gemacht worden ist (Art. 5 lit. b UWG; zum Ganzen vgl. auch GUYET, a.a.O., 209 und 213).

ee) Das Rohdatenformular T der Gesuchsgegnerin (gst.act. 2.006) stimmt mit dem entsprechenden Formular der Gesuchstellerin (gst.act. 1.013.1) nahezu gänzlich überein - ein feststellbarer Unterschied besteht einzig hinsichtlich des gewählten Schrifttyps -, was auch die Gesuchsgegnerin anerkennt (vgl. Gesuchsantwort, 10 Ziff. III.A.7).

Mit Bezug auf die der Gesuchsgegnerin vorgeworfene Verletzungshandlung führt die Gesuchstellerin aus, dass es der Gesuchsgegnerin bzw. B als deren Inhaber ohne weiteres bewusst sei, "dass die Offerten, Berechnungen und Pläne der Klägerin gehören und B diese widerrechtlich nach Auflösung des Arbeitsverhältnisses bzw. bereits während laufendem Arbeitsverhältnis kopiert und/oder der Klägerin nicht zurückgegeben hat" (vgl. Gesuch, 30 f. Ziff. III.2.1). Damit kommt, da die Gesuchsgegnerin nicht beschuldigt wird, die entsprechenden Arbeitsergebnisse in unbefugter Weise selbst übernommen zu haben, von vornherein nur eine Verletzungshandlung nach Art. 5 lit. b UWG in Frage. Auf den Vorwurf der Gesuchstellerin, dass der Gesuchsgegnerin die Daten über den Leiter der Abteilung Monitoring der Gesuchstellerin, A, zugespielt worden seien (vgl. Gesuch, 24 Ziff. II.2.3), was aus den von ihr angerufenen Stellen im Urteil des Kreisgerichts vom 28. Januar 2005 (gst.act. 3.001) nicht hervorgeht, braucht sodann nicht näher eingegangen zu werden.

ff) Ob die Überlassung bzw. Zugänglichmachung eines Arbeitsergebnisses als unbefugt erkannt werden muss, entscheidet sich mit Blick auf den Geheimnischarakter bzw. die Vertraulichkeit eines Dokumentes (vgl. PEDRAZZINI/PEDRAZZINI, Unlauterer Wettbewerb, 2. Aufl., Bern 2002, § 9 N 9.09 und 9.14; GUYET, a.a.O., 214; vgl. auch GVP 1997 Nr. 36, S. 85). Vorliegend konnte die Gesuchsgegnerin angesichts des



Firmenvermerks und des Detaillierungsgrads des Formulars, welcher - unabhängig davon, ob die diesbezüglichen Behauptungen der Gesuchstellerin zutreffen (vgl. Gesuch, 23 f. Ziff. II.2.3) - einen nicht als gering zu schätzenden Entwicklungsaufwand nahe legt, nicht in guten Treuen davon ausgehen, dass sie dieses ohne weiteres - und notabene ohne relevanten eigenen Beitrag - übernehmen durfte. Indem sie dies aber tat, verschaffte sie sich einen unverdienten Wettbewerbsvorteil, womit ihr Handeln als unlauter zu qualifizieren und - angesichts der durch die Gesuchsgegnerin nicht bestrittenen Verwendung des Formulars - eine Rechtsverletzung nach Art. 5 lit. b UWG glaubhaft gemacht ist (vgl. auch OGer AR vom 30. August 2005 in sic! 2007 458 ff., Erw. 2.2).

gg) Die Gesuchstellerin verlangt die Untersagung der gewerblichen Verwendung, der Vervielfältigung, der Bearbeitung und des Vertriebs der Rohdatenformulare sowie des Rohdatenformulars U. Dass sich das auszusprechende Verbot nur auf das von der Gesuchstellerin beigebrachte Rohdatenformular T beziehen kann, wurde zuvor (vgl. Erw. IV.3b.bb) schon ausgeführt. Das Rechtsbegehren wirft aber auch mit Bezug auf die nach Auffassung der Gesuchstellerin mit einem Verbot zu belegenden Verhaltensweisen Fragen auf. Im Rahmen ihrer Begründung hat die Gesuchstellerin lediglich dargelegt, dass die Verwendung der Rohdatenformulare durch die Gesuchsgegnerin als unlauter zu betrachten ist. Zu den weiteren, von ihr im Rechtsbegehren genannten Verhaltensweisen hat sie sich nicht ausgesprochen. Damit ist das vorsorgliche Verbot auf die Verwendung des Rohdatenformulars T als solche, welche jedoch auch dessen Vertrieb mitumfasst, zu beschränken (vgl. auch ZÜRCHER, a.a.O., 129).

c) Kein Anlass besteht sodann, ein vorsorgliches Verbot der Verwendung, der Vervielfältigung, der Bearbeitung und des Vertriebs von Requalifizierungsprotokollen durch die Gesuchsgegnerin (Ziff. 1 Abs. 5 der Rechtsbegehren) auszusprechen: Die Gesuchstellerin hat die Verwendung behauptungsweise identischer Requalifizierungsprotokolle (teilweise - wohl gleichbedeutend - auch Requalifizierungsberichte: vgl. Gesuch, 17-19 Ziff. II.2.2a) mit Bezug auf die Firma K durch die Gesuchsgegnerin erwähnt, um aufzuzeigen, dass die Gesuchsgegnerin das von ihr entwickelte Messprogramm X benutze (Gesuch, 13 Ziff. III.2.1). Wird der Gesuchsgegnerin mit dem vorliegenden Entscheid die Verwendung dieses Programms



aber vorsorglich untersagt, sollte - mangels anderweitiger Anhaltspunkte, welche im Übrigen von der Gesuchstellerin darzulegen wären - auch die Gefahr hinsichtlich der Erstellung behauptungsweise identischer Requalifizierungsprotokolle durch die Gesuchsgegnerin gebannt sein. Hinsichtlich des Vorwurfs, dass "teilweise Daten und Kundendossiers im grossen Umfange entwendet" wurden (vgl. Gesuch, 24 Ziff. II.2.3; dazu schon oben: Erw. III.1), ist schliesslich festzuhalten, dass sich dieser höchstens auf B beziehen und damit - unabhängig davon, dass ohnehin fraglich erscheint, inwiefern dieses Verhalten für sich allein genommen vom UWG erfasst sein könnte - von vornherein nicht Gegenstand des vorliegenden Massnahmeverfahrens bilden kann.

4. Die Anordnung einer vorsorglichen Massnahme kann mit der Strafdrohung nach Art. 292 StGB verbunden werden (DAVID, a.a.O., 185). Dies wurde von der Gesuchstellerin vorliegend auch verlangt (vgl. Gesuch, 2 Ziff. I.1) und erscheint zudem als angemessen. Damit wird den Organen der Gesuchsgegnerin für den Fall der Zuwiderhandlung die Bestrafung mit Busse wegen Ungehorsams gegen eine amtliche Verfügung gemäss Art. 292 StGB angedroht.

.....