



<b>Fall-Nr.:</b>	HG.2005.61
<b>Stelle:</b>	Handelsgericht
<b>Rubrik:</b>	Handelsgericht
<b>Publikationsdatum:</b>	22.11.2005
<b>Entscheiddatum:</b>	22.11.2005

### Entscheid Handelsgericht, 22.11.2005

**Art. 2, Art. 3 lit. a und b UWG (SR 241). Ein Verstoss gegen das Wettbewerbsgesetz liegt vor bei einer unberechtigten oder irreführenden Verwarnung wegen angeblicher Schutzrechtsverletzung. Verwarnungen wegen angeblicher Patentverletzung sind nur dann als unlauterer Wettbewerb zu qualifizieren, wenn der Verwarner mit Sicherheit um die Nichtigkeit des Patents weiss oder an dessen Rechtsbeständigkeit zumindest ernsthaft zweifeln muss (Handelsgericht, 22. November 2005, HG. 2005.61).**

Erwägungen

I.

1. a) Am 28. April 2005 reichten die Klägerinnen eine auf das auch für die Schweiz erteilte europäische Patent EP 814 923 (Klagepatent) gestützte Klage ein, wobei sie insbesondere den Antrag stellten, der Beklagten sei unter Strafandrohung zu verbieten, bestimmt umschriebene Federkern-Montagemaschinen herzustellen und anzubieten, sowie die Beklagte sei zu verpflichten, der Klägerin 2 finanzielle Wiedergutmachung zu leisten für den Vertrieb von Federkern-Montagemaschinen (Verfahren HG.2005.38-HGK). Mit Klageantwort und Widerklage vom 30. Juni 2005 verlangte die Beklagte insbesondere die kostenfällige Abweisung der Klage und verlangte widerklageweise u.a., den Klägerinnen sei unter Strafandrohung zu verbieten, sich in wettbewerbswidriger Weise gegenüber potentiellen oder tatsächlichen Kunden für Federkern-Montagemaschinen der Beklagten zu äussern, und es sei der schweizerische Anteil des EP 814 923 nichtig zu erklären (nachfolgend Verfahren I).



b) Die Muttergesellschaft der A&B-Gruppe ist die A & B, Incorporated, mit Sitz in den USA (Gesuchsbeilage 2, nachfolgend bekl.act. II/2). Beide Klägerinnen sind (indirekte) Tochtergesellschaften von A & B, Inc. Gemäss unbestrittenen Angaben der Klägerinnen hat die A&B Property Management Company (Klägerin 1) als einzigen Zweck das Halten und Verwalten von Immaterialgüterrechten in der A&B-Gruppe, insbesondere von Patenten und Immobilien. Die C. AG mit Sitz in W. (Klägerin 2) besitzt eine weltweit beherrschende Stellung auf dem Markt für Federkern-Maschinen, welche sie gemäss Angaben der Klägerinnen in über 140 Länder exportiert. Die Klägerin 2 gehört seit 1997 zum A & B-Konzern und ist Lizenznehmerin der Klägerin 1, welche insbesondere Inhaberin des EP 814 923 (Klagepatent) ist (vgl. Klage Rz. 5 ff.). Die D. AG (Beklagte) mit Sitz in S. wurde 1990 im Handelsregister eingetragen und bezweckt insbesondere die Herstellung von sowie den Handel mit Drahtverarbeitungs- und Textilmaschinen (bekl.act. II/28). Gemäss Angaben der Beklagten war deren Hauptaktionär, B. G., von 1971 - 1990 bei der Klägerin 2 angestellt und zuletzt als Gebietsverkaufsleiter tätig. Zwischen der Klägerin 2 und der Beklagten bestand seit Mai 1997 ein Zusammenarbeitsvertrag (bekl.act. II/5). Die Zusammenarbeit wurde im Jahre 2001 beendet (bekl.act. II/6).

2. Mit dem vorliegenden Gesuch verlangt die Beklagte insbesondere, den Klägerinnen sei unter Strafandrohung zu verbieten, gegenüber Kunden für Federkern-Maschinen der Beklagten wettbewerbswidrige Aussagen zu machen und insbesondere zu behaupten, aufgrund des eingeleiteten Patentverletzungsprozesses würden D-Maschinen nicht mehr ausgeliefert. Sie wies insbesondere auf Drohungen gegenüber ihrem Kunden Sealy Corporation, USA, hin, indem Sealy von Anwälten der Klägerin 1 in den USA mit der Behauptung unter Druck gesetzt worden sei, die Beklagte würde Patente der Klägerinnen verletzen. Sie machte ferner geltend, an der vom 29. April bis 3. Mai 2005 stattfindenden europäischen Messe für Maschinen, Materialien und Zubehörteile für die Polstermöbel- und Matratzenfertigung, Köln ("Interzum"), sei insbesondere der Produktmanager der Com.40 limited, Polen, am Stand der Klägerin 1 informiert worden, dass die Beklagte wegen Patentverletzung eingeklagt worden sei. Es sei deshalb den polnischen Unternehmen empfohlen worden, D-Maschinen mehr zu installieren, da diese durch A&B abgestellt werden könnten. Schliesslich reichte die Beklagte ein Rundschreiben der türkischen Gruppengesellschaften der Klägerin 1, A & B Turkey Inc., ein, in welchem auf Massnahmen bei Benutzung von kopierten



Maschinen, die international nicht patentiert sind, hingewiesen werde. Danach habe der Abnehmer solcher Maschinen in der Türkei insbesondere mit der Begutachtung der Maschinen und der Beschlagnahme zu rechnen.

Mit dringlicher Verfügung vom 22. Juni 2005 gab der Handelsgerichtspräsident den Begehren der Beklagten statt. Die Klägerinnen beantragten mit Eingabe vom 25. Juli 2005 die Aufhebung der mit Entscheid vom 22. Juni 2005 superprovisorisch erlassenen Massnahmen und beantragten die kostenfällige Abweisung des Begehrens der Beklagten. Sie machten insbesondere geltend, dass die von der Beklagten erwähnten drei Vorkommnisse, welche teilweise schon länger zurückliegen würden, von dieser verzerrt und verfälscht wiedergegeben würden und in keinem Fall den Vorwurf, unlauter gehandelt zu haben, begründen würden. Die Beklagte reichte am 1. September 2005 mit einem ergänzten Rechtsbegehren die Replik ein, und am 6. Oktober 2005 erstatteten die Klägerinnen die Duplik.

II.

1. Die örtliche und sachliche Zuständigkeit des Handelsgerichtspräsidenten ist unbestrittenermassen gegeben (Art. 3 Abs. 1 lit. a i.V.m. Art. 33 GestG; Art. 10 IPRG; Art. 15 lit. d i.V.m. Art. 9 lit. a ZPO; dringliche Verfügung vom 22.06.2005 S. 5f. E.3).

Vorliegend ist schweizerisches Verfahrensrecht anzuwenden. Vorsorgliche Massnahmen können angeordnet werden, wenn der Gesuchsteller glaubhaft macht, dass er in seinen Wettbewerbsrechten verletzt wird oder eine solche Verletzung befürchten muss und dass ihm aus der Verletzung ein nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil droht (Art. 14 UWG i.V.m. Art. 28c - 28f ZGB; Art. 198 ZPO; Leuenberger/Uffer-Tobler, Kommentar zur Zivilprozessordnung des Kantons St. Gallen, N 6 zu Art. 198 ZPO; vgl. dringliche Verfügung S. 6 E.4).

Die Klägerin 2 und die Beklagte haben ihren Sitz in der Schweiz. Damit kommt zwischen diesen Parteien schweizerisches Recht zur Anwendung. Soweit die Klägerinnen gegenüber der Beklagten als Mittäterinnen unlauter handeln, ist ebenfalls schweizerisches Recht anzuwenden. Im internationalen Verhältnis unterstehen



Ansprüche aus unlauterem Wettbewerb dem Recht des Staates, auf dessen Markt die unlautere Handlung ihre Wirkung entfaltet. Soweit sich marktbezogene, publikumswirksame Verstösse der Klägerinnen in der Schweiz als Marktstaat auswirken, ist schweizerisches Lauterkeitsrecht anzuwenden (IPRG-Dasser/Drolshammer, Basler Kommentar, Art. 136 N 12; C. Baudenbacher, Lauterkeitsrecht, Kommentar zum UWG, Basel 2001, Vor Art. 2 N 38 ff.).

2. Die Beklagte machte geltend, gut drei Monate vor der vorliegend anhängig gemachten Patentklage sei die Sealy Corporation, USA, von den Anwälten der Klägerin 1 angegangen und mit der Behauptung unter Druck gesetzt worden, die Beklagte würde die Patente der Klägerinnen verletzen, und es sei Sealy angedroht worden, über die U.S. Federal Trade Commission den Import weiterer D-Maschinen zu verhindern. Die Klägerin 1 habe zum Zwecke der Stimmungsmache gegen die Beklagte auf dem Markt die Information, dass ein Patentverletzungsverfahren gegen die Beklagte eingeleitet worden sei, an Sealy weitergeleitet, bevor die Beklagte selber von dieser Tatsache erfahren habe (Gesuch Rz. 46 ff.). Trotz Ankündigungen im ersten Quartal dieses Jahres halte Sealy bis heute vier Bestellungen von D-Maschinen ohne nähere Begründung zurück (Gesuch Rz. 63; Replik Rz. 22, 59). Die Klägerinnen hielten fest, Sealy, bei welchem Unternehmen es sich um einen der wichtigsten Kunden von A & B handle, sei weder unter Druck gesetzt noch bedroht worden. Dies lasse sich insbesondere nicht mit dem Schreiben des Patentanwalts von A & B vom 25. Januar 2005 (bekl.act. II/14) belegen (Gesuchsantwort Rz. 51 ff.; Duplik Rz. 50).

a) Im Schreiben vom 25. Januar 2005 an die Sealy, Inc. (bekl.act. II/14) hielt der Patentanwalt von A & B, Inc. fest, A&B habe Kenntnis erhalten, dass Sealy Federkernmaschinen von D. in die USA importiere. Ferner wurde die Sealy, Inc. darauf hingewiesen, A&B lege der D. AG zur Last, dass diese durch die Herstellung und den Verkauf von Federkernmaschinen insbesondere EP 814 923 (Klagepatent) und ein in der Schweiz angemeldetes Patent von A&B verletzen würden. Es wurde darauf hingewiesen, dass A&B beabsichtige, eine dem Schweizer Patent entsprechende Patentanmeldung gestützt auf die bestehende PCT-Anmeldungen in den USA einzureichen. In einem weiteren Absatz des erwähnten Schreibens wurde Sealy darauf aufmerksam gemacht, dass die Anstrengungen von A&B, um Patentverletzungen durch D. zu verhindern, über die Schweiz hinausgehen würden und insbesondere darin



bestehen könnten, eine Klage bei der US-Zollbehörde einzureichen, um den Import von nach Auffassung von A&B patentverletzenden Maschinen zu verhindern. Der Patentanwalt von A&B teilte Sealy weiter mit, dass seines Wissens Sealy bereits Maschinen, welche mit den beanstandeten Maschinen von D. im Wesentlichen identisch sind, importiert und bestellt habe. Als Zweck des Schreibens hielt er fest, Sealy auf diese bestehenden Patente von A&B und auf möglicherweise drohende Verfahren aufmerksam zu machen. Abschliessend wird Sealy der Ratschlag erteilt, den eigenen Patentanwalt zu konsultieren in Bezug auf die Frage, auf welche Weise Sealy vom Konflikt zwischen A & B, der C. AG und der D. AG betroffen sein könnte. Auch wenn das Schreiben vom Patentanwalt im Auftrag von A & B, Inc. an Sealy gesandt wurde, ist dieses der Klägerin 1 zuzurechnen, nachdem diese innerhalb der A&B-Gruppe als einzigen Zweck insbesondere das Halten und Verwalten von Patenten hat (Gesuchsantwort Rz. 6). Die Beklagte legt den Inhalt des erwähnten Schreibens in dem Sinne aus, dass gegenüber Sealy missbräuchliche Patentverletzungsvorwürfe, verbunden mit Drohungen, erhoben worden seien, um Kunden der Beklagten von der Erteilung weiterer Bestellungen abzuhalten, was - im Sinne eines Aktes der Selbstjustiz - zur Gefährdung bzw. Vernichtung der wirtschaftlichen Existenz der Beklagten führen könne.

Gemäss Art. 12 Abs. 2 PatG erfordern die geschäftliche Korrektheit und der Schutz des Verwarnten, dass dem Gegner offengelegt wird, auf welche schweizerischen oder europäischen Patente und -anmeldungen mit Geltung für die Schweiz die Verwarnung gestützt wird (P. Heinrich, Kommentar zum PatG/EPÜ, N 12.03, 12.05). Diese Bestimmung ist indessen vorliegend nicht anwendbar, nachdem es sich um eine der Klägerin 1 (Sitz in den USA) zuzurechnenden Verwarnung gegenüber einem Unternehmen mit Sitz in den USA in Bezug auf einen angeblich in den USA bestehenden Patentschutz handelt. Im Übrigen wäre aber auch der Patentanwalt von A&B der Bestimmung nachgekommen, indem er insbesondere auf das Klagepatent und PCT-Anmeldungen in den USA hingewiesen hatte. Ein Verstoss insbesondere gegen Art. 2 und Art. 3 lit. a und b UWG liegt vor bei einer unberechtigten oder irreführenden Verwarnung wegen angeblicher Schutzrechtsverletzung. Verwarnungen wegen angeblicher Patentverletzung sind nur dann als unlauterer Wettbewerb zu qualifizieren, wenn der Verwarner mit Sicherheit um die Nichtigkeit des Patents weiss oder an dessen Rechtsbeständigkeit zumindest ernsthaft zweifeln muss. Diese



Grundsätze werden bei fehlender Verletzung eines als gültig betrachteten Patents analog angewendet (BGE 108 II 225; sic! 1997, 414; J. Müller, in: Lauterkeitsrecht, SIWR V/1, S. 67; M. Streuli-Youssef, in: SIWR V/1 S. 123). Wie bereits ausgeführt, enthält das Schreiben des Patentanwalts von A&B hinreichend bestimmte Hinweise auf das Klagepatent sowie weitere Patentanmeldungen insbesondere in den USA, so dass Sealy hinreichend über die von A&B beanspruchten Rechte ins Bild gesetzt worden war. Im Schreiben wurde auch nicht der Eindruck erweckt, A&B könnte ein Verfahren gegen Sealy einleiten, insbesondere diese in einen Patentprozess hineinziehen. A&B war auch berechtigt, das Schreiben vor der vorliegend anhängig gemachten Klage an Sealy zu richten. Nachdem erst nach Durchführung des Hauptverfahrens feststehen wird, ob das Klagepatent gültig ist und dessen Verletzung durch die Beklagte vorliegt, durfte sich A&B zu Recht auf das Klagepatent und daraus abgeleitete Rechte berufen. Die Beklagte hat damit nicht glaubhaft dargelegt, dass A&B bzw. der Klägerin 1 aufgrund des Schreibens vom 25. Januar 2005 ein unlauteres Verhalten vorzuwerfen ist.

b) Ein unlauteres Verhalten der Klägerinnen kann aber auch nicht aus dem Verhalten der Parteien und Sealy nach dem Schreiben vom 25. Januar 2005 abgeleitet werden. In den Schreiben von Sealy und der Beklagten bzw. deren Patentanwälte werden deren Einschätzung über die Gültigkeit insbesondere des Klagepatents und eine entsprechende rechtliche Beurteilung wiedergegeben (bekl.act. II/15-18), ohne dass daraus ein unlauteres Verhalten der Klägerinnen abgeleitet werden könnte. Insgesamt hat damit die Beklagte nicht glaubhaft dargelegt, dass den Klägerinnen in Bezug auf die Sealy Corporation ein unlauteres Verhalten zur Last gelegt werden kann.

3. Die Beklagte wirft den Klägerinnen eine gezielte Streuung von Gerüchten gegenüber Kunden der Beklagten in Ländern ohne Patentschutz vor, insbesondere an der vom 29. April bis 3. Mai 2005 in Köln durchgeführten europäischen Messe für Maschinen, Materialien und Zubehörteile für die Polstermöbel- und Matratzenfertigung ("Interzum"). So sei insbesondere Tomasz Kaczmarek, Product Manager der Com.40 limited Sp.z.o.o. aus Nowe Skalmierzyce (Polen) am Stand der Klägerin 1 informiert worden, dass die Beklagte wegen Patentverletzung eingeklagt worden sei. Die Vertreter der Klägerin 1 hätten ihm deshalb empfohlen, keine D-Maschinen mehr zu installieren, da diese durch A & B abgestellt werden könnten. T. Kaczmarek sei darüber äusserst besorgt gewesen und habe von der Beklagten eine Zusage verlangt, dass dieser Fall



nicht eintreten würde. Von der Klägerin 1 seien auch weitere Firmen an der Messe in Köln auf die einzuleitende Patentklage aufmerksam gemacht worden, was zu entsprechenden Anfragen von Unternehmen bei der Beklagten geführt habe (Gesuch Rz. 55 ff.). Die Klägerinnen bestritten die Ausführungen der Beklagten und hielten fest, gestützt auf eine in der Verwaltungsratssitzung vom 24. Januar 2005 der Klägerin 2 geführten Diskussion seien die Mitarbeiter der Klägerin 2, insbesondere die an der "Interzum" teilnehmenden Verkäufer und Verkaufsgenten, durch die Geschäftsleitung von C. angewiesen worden, dass den Messeteilnehmern die Tatsache der Klageeinleitung kommuniziert werden dürfe, aber nicht mehr. Sie bestritten des Weiteren insbesondere, dass überhaupt ein Gespräch von Mitarbeitern der Klägerin 2 mit T. Kaczmarek, Product Manager der Com.40 limited Sp.z.o.o., stattgefunden habe (Gesuchsantwort Rz. 56 ff.; vgl. Replik Rz. 50 ff.; Duplik Rz. 46 ff.).

a) Wie bereits ausgeführt, ist eine Verwarnung gegenüber einem Konkurrenten nicht unberechtigt, wenn der Verwarner mit hinreichender Sicherheit um die Begründetheit des Verletzungsvorwurfs weiss und auch nicht Zweifel an der Richtigkeit der von ihm verbreiteten Äusserungen haben muss. Die gleichen Grundsätze haben auch bei Äusserungen über laufende Gerichtsverfahren zu gelten. Nachdem die vorliegende Unterlassungsklage am 28. April 2005 beim Handelsgericht eingereicht worden war, war insbesondere die Klägerin 2 grundsätzlich berechtigt, an der "Interzum" vom 29. April bis 3. Mai 2005 Kunden auf die Tatsache der Klageeinleitung aufmerksam zu machen. Ob tatsächlich an einer Verwaltungsratssitzung der Klägerin 2 in Bezug auf die Klageeinleitung die Art und Weise der Kommunikation gegenüber Dritten festgelegt wurde (Gesuchsantwort Rz. 56; kläg.act. II/20), braucht vorliegend nicht entschieden zu werden, nachdem die Beklagte unlautere Äusserungen glaubhaft zu machen hat. Die Beklagte brachte in diesem Zusammenhang vor, die Klage sei just zwei Tage vor Beginn der "Interzum" der Post übergeben und so anhängig gemacht worden. Damit sei ganz offensichtlich das Ziel verfolgt worden, der Beklagten bis zur Messe keine Gelegenheit mehr zu geben, die in der Klage erhobenen Patentverletzungsvorwürfe im Einzelnen zu prüfen und so zu verhindern, dass die Beklagte noch vor oder an der Messe insbesondere mit die Patentverletzungsvorwürfe entkräftenden Argumente reagieren konnte. Selbst wenn die blosser Kommunikation der Tatsache einer anhängig gemachten Patentverletzungsklage noch nicht lauterkeitsrechtlich unzulässig sei, so könnten die Begleitumstände, insbesondere der bewusst gewählte Zeitpunkt der



Einreichung der Patentverletzungsklage und die entsprechende Kommunikation, welche zu einer Verunsicherung der Messeteilnehmer führe, die wettbewerbsrechtliche Unlauterkeit angesichts dieser Begleitumstände durchaus begründen. Es lag nun aber grundsätzlich in der freien Entscheidung der Klägerinnen, zu welchem Zeitpunkt sie die vorliegende Klage anhängig machen wollten. Ein wettbewerbswidriges Verhalten der Klägerinnen ist deshalb zu verneinen, soweit die Beklagte nicht glaubhaft darlegt, dass die Klägerin 2 nicht nur über die Tasche der eingereichten Patentverletzungsklage Kunden informiert sondern sich darüber hinaus in wettbewerbswidriger Weise verhalten hat.

b) Im Gesuch (Rz. 56) brachte die Beklagte vor, T. Kaczmarek sei "an der Interzum 2005 am Stand der C. AG" über die eingereichte Patentverletzungsklage und die daraus sich ergebenden Folgen informiert worden. In der Replik (Rz. 56f.) präzisierte die Beklagte ihre Ausführungen in dem Sinne, dass T. Kaczmarek nicht von den Mitarbeitern der Klägerinnen (P. V., M. S., R. S., K. R., C. B.) über die Patentverletzungsklage und die daraus drohenden Folgen orientiert worden sei, sondern dass die ebenfalls anwesenden Verkaufsagenten für die entsprechenden Länder, d.h. nicht Angestellte der Klägerinnen, darauf angesetzt worden seien, die jeweiligen regionalen Interessenten von D-Maschinen auf die Klage und die daraus sich ergebenden Folgen aufmerksam zu machen. T. Kaczmarek sei von dem für Polen zuständigen C-Vertreter, B. Th., von der Mebel Art Sp.z.o.o. in 46-080 Chroicice, Polen, zur Seite gebeten worden, und B. Th. habe T. Kaczmarek aufgrund der eingeleiteten Patentverletzungsklage vom Kauf einer D. BT 247 abgeraten. Die Klägerinnen stellten nicht in Abrede, dass ein Gespräch zwischen B. Th. (resp. dessen Firma Mebel Art Sp.z.o.o.), der als Vermittlungsagent für die Klägerin 2 tätig war und ist, mit T. Kaczmarek an der "Interzum" 2005 stattfand, wobei ausschliesslich T. Kaczmarek und dessen Begleiter informiert habe, dass die Klägerinnen eine Patentklage gegen die Beklagte eingeleitet hätten. Auf die von beiden beantragte Einvernahme von T. Kaczmarek und B. Th. als Zeugen ist, da diese das Verfahren ungebührlich verzögern würden, zu verzichten (Art. 205 ZPO; vgl. Leuenberger/Uffer-Tobler, N 2 zu Art. 205 ZPO). Das E-Mail von B. G. von der Beklagten an deren Rechtsvertreter vom 20. Mai 2005 betreffend das Gespräch mit T. Kaczmarek (bekl.act. II/22) genügt nicht, um den von der Beklagten behaupteten Inhalt des Gesprächs glaubhaft zu machen, da es sich beim erwähnten E-Mail um eine reine



Parteibehauptung handelt. Im Übrigen ist festzuhalten, dass im erwähnten E-Mail in sehr allgemeiner Weise der angebliche Inhalt des geführten Gesprächs erwähnt wird, wobei sich keinerlei Hinweise finden, dass das Gespräch nicht mit Mitarbeitern der Klägerin 2 sondern mit B. Thoma von der Mebel Art stattgefunden hatte. Damit gelingt es der Beklagten nicht, glaubhaft darzulegen, dass B. Thoma von der Mebel Art an der "Interzum" 2005 T. Kaczmarek aufgrund der eingeleiteten Patentverletzungsklage vom Kauf einer D BT 247 abgeraten habe. Ein unlauteres Verhalten der Klägerinnen ist damit nicht dargetan.

Im Übrigen legten die Klägerinnen unbestrittenermassen und damit glaubhaft dar, dass Mebel Art ein selbständiger und von beiden Klägerinnen unabhängig agierender Verkaufsagent sei, der für verschiedenste Hersteller tätig sei (vgl. [www.mebelart.com.pl](http://www.mebelart.com.pl)). Damit kann aber nicht angenommen werden, dass B. Th. in einem mit einem Arbeitsverhältnis vergleichbaren Unterordnungsverhältnis stand. Auch wenn B. Th. wettbewerbswidrige Äusserungen gemacht haben sollte, könnte dieses Verhalten nicht insbesondere gestützt auf Art. 11 UWG oder Art. 55 OR den Klägerinnen angerechnet werden. Damit ist eine Wettbewerbsverletzung in Bezug auf das mit T. Kaczmarek geführte Gespräch auch aus diesem Grund zu verneinen.

c) Die Beklagte wies ferner auf ein E-Mail vom Vorstand und Geschäftsführer (CEO) der Collection AB GmbH vom 11. Mai 2005 an die Beklagte hin, in welchem dieser mitteilte, dass auf der Messe das Gerücht gegangen sei, wonach C. die D. AG nun doch auf Patentverletzung verklage. Damit verbunden wurde im erwähnten E-Mail folgende Frage gestellt: "Wird das etwa die Nutzung unserer Maschinen betreffen?" (bekl.act. II/24). Weder dem entsprechenden E-Mail noch den Ausführungen der Beklagten kann entnommen werden, von wem diese angeblichen Informationen stammen sollen (vgl. Gesuch Rz. 58). Nachdem die Beklagte selber nicht behauptet hat, die Klägerinnen hätten ein entsprechendes Gerücht in Umlauf gesetzt, ist ein wettbewerbswidriges Verhalten der Klägerinnen weder behauptet noch glaubhaft dargetan worden.

4. Die Beklagte hielt schliesslich fest, die Klägerinnen würden ihre Marktmacht unter anderem durch Bedrohung von Kunden der Beklagten mit Liefer-Boycott für C-Ersatzteile und C-Support missbrauchen, selbst in Ländern, wo kein Patentschutz



bestehe. So sei dem Geschäftsführer der Beklagten ein Rundschreiben der türkischen Gruppengesellschaft der Klägerin 1, A & B Turkey Inc., vom 18. Oktober 2004 zugespielt worden, das den türkischen Kunden der Beklagten zugestellt worden sei. Das erwähnte Schreiben drohe unter anderem den Kunden der Beklagten insbesondere an, dass mit Massnahmen bei Benutzung von Maschinen, die nicht international patentiert sind, zu rechnen sei. Danach habe insbesondere der Abnehmer der Maschinen in der Türkei mit der Begutachtung der Maschinen und deren Beschlagnahme zu rechnen. Jeder, der wissentlich oder unwissentlich Produkte verwende, die auf solchen kopierten Maschinen hergestellt wurden, müsse mit den im Einzelnen im erwähnten Schreiben erwähnten Massnahmen rechnen (Gesuch Rz. 41 ff.). Die Klägerinnen machten insbesondere geltend, das von der Beklagten eingelegte Schreiben (bekl.act. II/12) von Murat Mizrakli, einem Angestellten von A & B Turkey Inc., sei unvollständig und damit falsch übersetzt worden. Eine richtige Übersetzung des Schreibens führe zum Schluss, dass es sich um ein Informationsschreiben an einen Kreis von möglichen Abnehmern von Maschinen zur Herstellung von Taschenfedern handle. Die automatische Transfer-Maschine von D., die Gegenstand des Hauptprozesses bildet, könne keine Taschenfedern herstellen. Damit könne sich das erwähnte Schreiben nicht auf diesen Maschinentyp beziehen (Gesuchsantwort Rz. 35 ff., insbesondere Rz. 45 ff.; Replik Rz. 14 ff.; Duplik Rz. 18 ff.).

a) Am 18. Oktober 2004 versandte die A & B Turkey Inc. ein Rundschreiben an ihre Kunden, das auch den türkischen Kunden der Beklagten, insbesondere der Firma Sipahioğlu, Silivri, Türkei, zugestellt worden war (bekl.act. II/12). Zusammen mit dem Rundschreiben reichte die Beklagte eine Übersetzung vom 11. November 2004 ohne Hinweis auf deren Urheberschaft ein (bekl.act. II/12; "Bilgi Notu", dt. "Memorandum"). Gemäss der deutschen Übersetzung der Beklagten lautet der erste Absatz des Memorandums wie folgt:

"Auf dem Weg zur EU-Mitgliedschaft wollen wir Sie über einige wichtige Punkte in Bezug auf kopierte Maschinen und auch über Produkte, die auf solchen Maschinen hergestellt werden und wurden, informieren."

Die Klägerinnen übersetzen diesen ersten Absatz des Memorandums wie folgt:



"In Bezug auf das EU-Beitrittsverfahren erachten wir es als sinnvoll, Sie auf die Risiken aus der Verwendung von nicht originalen Maschinen oder der Verwendung von Produkten, welche mit nicht originalen Maschinen hergestellt wurden, aufmerksam zu machen" (Gesuchsantwort Rz. 46).

In der von der Beklagten eingereichten Übersetzung lautet der zweite Absatz des Memorandums wie folgt:

"Bei Benutzung von kopierten Maschinen, die nicht international patentiert sind, ist mit folgenden Massnahmen zu rechnen:"

Die Klägerinnen übersetzen diesen zweiten Absatz wie folgt:

"Für den Fall, dass eine nachgeahmte/nachgemachte Maschine eingesetzt wird ohne internationales Patent:" (Duplik Rz. 21; kläg.act. II/22).

Unbestritten ist die Übersetzung der Beklagten, wonach bei einer Einsetzung bzw. Benutzung von einer kopierten bzw. nachgeahmten/nachgemachten Maschine ohne internationales Patent der Kunde mit Folgendem zu rechnen hat:

"1. Die Maschine wird vom eigentlichen Hersteller und von Gutachtern bis auf die letzte Schraube begutachtet. Sollte man dabei feststellen, dass sie identisch ist mit dem Original, wird die Maschine beschlagnahmt.

2. Die gesamte Produktion ab Kaufdatum der Maschine wird anhand der Buchführung durchsucht, und alles, was bis dato verkauft wurde, muss zum ermittelten Wert erstattet werden.

3. Im Falle einer Anzeige müssen Verkäufer/Hersteller und Käufer mit Freiheitsstrafen rechnen.

4. Die Maschinenkopierer und auch Käufer der kopierten Maschine werden in den Medien veröffentlicht.



## St.Galler Gerichte

5. Jeder, der eine kopierte Maschine gekauft hat, muss damit rechnen, dass er keine Maschinen-Ersatzteile und keinen Service von A & B INC. bekommen wird. Es kann zum Abbruch jeglicher Geschäftsbeziehung kommen."

Gemäss Übersetzung der Beklagten lautet der letzte Absatz des Memorandums wie folgt:

"Jeder, der wissentlich oder unwissentlich Produkte verwendet, die auf solchen kopierten Maschinen hergestellt wurden, muss mit denselben Massnahmen wie oben aufgelistet rechnen."

Gemäss beglaubigter Übersetzung der X. GmbH, L. (Dr. E. S.) vom 20. Juli 2005 ist der letzte Absatz des Memorandums wie folgt zu übersetzen:

"Falls irgendwelche nicht mit einer Originalmaschine hergestellten Produkte, wie z.B. Taschenfedern, wissentlich oder unwissentlich verwendet werden, gelangen die oben stehenden Sanktionen zur Anwendung." (Gesuchtsantwort Rz. 46; kläg.act. II/15).

Die Beklagte räumte ein, dass - aufgrund eines Versehens - im letzten Absatz der Passus "wie z.B. Taschenfedern" nicht übersetzt worden sei (Replik Rz. 15; vgl. Gesuchtsantwort Rz. 45).

Unbestrittenermassen besteht in der Türkei wegen Nichtbezahlung der Patentjahresgebühren für das Streitpatent der Klägerin 1 kein Patentschutz mehr (bekl.act. II/13). Dies war der Klägerin 1 bekannt. Es ist davon auszugehen, dass auch der Klägerin 2, welche Maschinen gemäss Klagepatent unter Lizenz der Klägerin 1 in der Schweiz herstellt und sie in die ganze Welt verkauft (vgl. Klage vom 28. April 2005, S. 4), dieser Umstand bekannt war bzw. sie darum wissen musste. Damit wäre, wie bereits ausgeführt, ein Verwarnungsschreiben, welche sich auf das Klagepatent stützt, wettbewerbswidrig.

b) Die Klägerinnen brachten vor, das Schreiben der A & B Turkey Inc. (bekl.act. II/12) habe nicht den ihm von der Beklagten zugeschriebenen Sinn sondern richte sich gegen einen türkischen Hersteller von Taschenfeder-Maschinen, nicht gegen D., und stütze sich auf ein in der Türkei gültig bestehendes Patent von A&B.



aa) Im Memorandum wird nicht ausgeführt, auf welches Patent der Klägerin 1 bzw. der A&B-Gruppe sich die Verwarnung bezieht. Fest steht aber, dass es um eine Maschine gemäss dem Patent von A & B Inc. geht, nachdem demjenigen, der eine kopierte Maschine gekauft hat, angedroht wird, dass er keine Maschinen-Ersatzteile und keinen Service von A & B Inc. bekommen werde. Ein Hinweis, welche Maschinen von A & B Inc. gemeint sind, findet sich im letzten Absatz des Memorandums, wo auch demjenigen die Massnahmen gemäss Ziff. 1-5 des Memorandums angedroht werden, welcher nicht mit einer Originalmaschine hergestellte Produkte, wie z.B. Taschenfedern, verwendet. Nachdem im Memorandum Taschenfedern lediglich "beispielsweise" erwähnt werden, ist der Schluss zu ziehen, dass das Memorandum grundsätzlich nicht nur an Hersteller und Abnehmer von Maschinen zur Produktion von Taschenfedern sondern auch an Abnehmer von anderen Maschinen gerichtet sein kann. Gemäss Angaben der Gesuchstellerinnen erfuhr Murat Mizrakli von A & B Turkey Inc. anfangs Oktober 2004, dass die türkische Gesellschaft Umit Makine in Verletzung eines Patents der Klägerin 2 Maschinen zur Herstellung von Taschenfedern und Federkernen aus solchen Federn hergestellt und türkischen Kunden angeboten habe. Unbestrittenermassen sandte er das Schreiben vom 18. Oktober 2004 (bekl.act. II/12) an 18 Adressaten in der Türkei, die als mögliche oder tatsächliche Kaufinteressenten von Umit-Maschinen in Frage gekommen seien (kläg.act. II/18a, b; vgl. kläg.act. II/17a, b; Gesuchsantwort Rz. 48). Nicht von Bedeutung ist der in diesem Zusammenhang von der Beklagten erhobene Einwand, fünf der in kläg.act. II/18b aufgelisteten und telefonisch erreichten Unternehmen würden gemäss eigenen Angaben gar keine Taschenfederkern-Maschinen besitzen und Taschenfederkerne herstellen bzw. lediglich bei drei der acht erreichten Unternehmen stehe fest, dass diese über Taschenfederkern-Maschinen verfügten (Replik Rz. 24 fff.), nachdem die Klägerinnen selber ausführten, das Memorandum sei auch an mögliche, d.h. allenfalls zukünftige Käufer von Umit-Maschinen versandt worden. Unbestrittenermassen stellt nun aber die Beklagte ebenfalls Taschenfederkern-Maschinen (Pocket Spring Coilers/Pocket Spring Assemblers) her (bekl.act. II/31; Replik Rz. 19; Dulik Rz. 26). Auch wenn es - wie die Klägerinnen vorbringen - zutrifft, dass die Herstellung von eigenen Taschenfeder-Maschinen durch Umit Makine damals in Industriekreisen in der Türkei intensiv diskutiert worden war, konnte sich das Schreiben in gleicher Weise auch auf Taschenfederkern-Maschinen der D. AG beziehen. Sämtliche 18 von A & B Turkey Inc.



angeschriebenen Adressaten konnten auch bestehende oder zukünftige Kunden der Beklagten, welche Taschenfederkern-Maschinen herstellt, sein. Damit konnte sich insbesondere der im Memorandum aufgeführte Hinweis, dass Käufer von kopierten Maschinen mit dem Abbruch jeglicher Geschäftsbeziehung und der Einstellung der Lieferung von Ersatzteilen rechnen müsse, auch auf bestehende oder zukünftige Kunden der Beklagten beziehen.

bb) Gemäss Ausführungen der Klägerinnen war die A&B Turkey Inc. der Auffassung, dass insbesondere die Maschinen der Umit Makine das Patent der C. AG für eine Methode und System, um Taschen-Spiralfedern in Reihen anzuordnen ("Method and System for forming Strings of pocketed Coil Springs"; International Publication Number WO 00/63113, registriert in der Türkei unter der Nummer TR 2001/02879 B; kläg.act. II/16) verletzen. Beim kläg.act. II/16 handelt es sich um eine internationale Patentanmeldung PCT WO 00/63113, wobei als Gesuchstellerin für die Patentanmeldung für alle bezeichneten Staaten, ausgenommen die USA, die Klägerin 2 aufgeführt wird. Als Verteter ("Agents") werden Keith R. Haupt et al., Ankara, Türkei, und Wood, Herron und Evans, L.L.P., 2700 Carew Tower, Cincinnati, Ohio 45202 (USA), aufgeführt (vgl. kläg.act. II/24a - e). Gemäss eigenen Angaben ist Wood, Herron und Evans, L.L.P. ("law firm") Patentanwalt und Vertreter von A & B Inc. und sandte in dieser Funktion - wie erwähnt - die Patentverwarnung an Sealy (bekl.act. II/14). Das türkische Patent TR 2001/02879 B wurde der Klägerin 2 am 21. Mai 2003 durch das türkische Patentamt erteilt (kläg.act. II/23). Gemäss unbestrittenen Angaben musste die Klägerin gegenüber der PCT-Patentanmeldung in der Türkei auf die Patentansprüche 28-31 verzichten, wobei es jedoch nur um Details gegangen sei, welche für die technische und wirtschaftliche Bedeutung des Patents nicht relevant seien (kläg.act. II/24a-e; Duplik Rz. 34). Unbestrittenermassen verfügte somit die Klägerin 2 im Zeitpunkt, als A&B Turkey Inc. das Memorandum (bekl.act. II/12) versandte, über ein gültiges Patent für eine Methode und System, um Taschen-Spiralfedern in Reihen anzuordnen.

c) Vorliegend ist davon auszugehen, dass eine unberechtigte Verwarnung eines türkischen Unternehmens gegenüber anderen türkischen Unternehmen, welche bestehende oder zukünftige Abnehmer von D-Maschinen sind, sich in der Schweiz auswirkt, indem die verwarnten Unternehmen allenfalls bei der Beklagten in der Schweiz keine Maschinen erwerben. Entsprechend dem Marktauswirkungsprinzip ist



## St.Galler Gerichte

Schweizer Recht anzuwenden, auf welches sich im Übrigen auch beide Parteien berufen. Soweit es bei der Verwarnung von A&B Turkey Inc. (bekl.act. II/12) um Maschinen zur Herstellung von Taschenfedern ging, besteht das türkische Patent TR 2001/02878 B der Klägerin 2. Damit war eine solche Verwarnung gestützt auf dieses Patent grundsätzlich nicht wettbewerbswidrig. Immerhin wurden aber die verwarnten Unternehmen nicht auf das bestehende Patent betreffend Taschen-Spiralfedern hingewiesen. Hingegen sind die im Memorandum bei einer Patentverletzung androhten Sanktionen als Verstoss gegen das Wettbewerbsgesetz zu betrachten. Auch die Klägerinnen behaupten nicht, dass die erwähnten Sanktionen nach türkischem Recht verhängt werden können, so etwa die Aussprechung von Freiheitsstrafen, die Veröffentlichung in den Medien und die Verhängung der gleichen Sanktionen, auch dann, wenn jemand wissentlich oder unwissentlich Produkte verwendet, die auf patentverletzenden Maschinen hergestellt worden sind. Wettbewerbswidrig erscheint des Weiteren insbesondere auch die unmissverständliche Drohung gegenüber Kunden von A & B Inc. mit einem vollständigen Lieferboykott. Wie bereits ausgeführt, werden im erwähnten Memorandum Taschenfedern nur als Beispiel erwähnt, womit die Empfänger des Schreibens davon ausgehen konnten und mussten, dass sich die Verwarnung auch auf Maschinen gemäss Klagepatent der Klägerin 1 beziehen konnte. Unbestrittenermassen bestand zu jenem Zeitpunkt für das Klagepatent der Klägerin 1 in der Türkei kein Patentschutz mehr. Damit ist das Memorandum betreffend Federkern-Montagemaschinen, da A&B Turkey Inc. mit Sicherheit wusste bzw. wissen musste, dass der Vorwurf der Verletzung unbegründet ist, wettbewerbswidrig.

In Bezug auf den Kunden von D., Sipahioglu, verwies die Beklagte auf die Ausführungen der Klägerinnen in der Klageschrift (Rz. 17), wonach es Murat Mizrakli (Verfasser des Schreibens der A&B Turkey Inc., bekl.act. II/12), welcher anscheinend auch "Mitarbeiter der Klägerin 1" ist, gelang, im Sommer 2004, eine von der Beklagten hergestellte und in die Türkei an die Sipahioglu, 34600 Güngören/Istanbul, gelieferte Maschine zu untersuchen, zu skizzieren und zu filmen. Aufgrund dieser Ausführungen der Klägerinnen, des Inhalts des Memorandums vom 18. Oktober 2004 (bekl.act. II/12) und der nicht substantiierten Bestreitungen der Klägerinnen ist von den glaubhaften Ausführungen der Beklagten davon auszugehen, dass Sipahioglu aufgrund der



Ausführungen von Murat Mizrakli entgegen ursprünglicher Absicht davon absah, weitere D-Maschinen zu bestellen (Gesuch Rz. 44; Replik Rz. 21, 71; Duplik Rz. 27).

d) Die Klägerinnen machten geltend, das Schreiben (bekl.act. II/12) von Murat Mizrakli, einem Angestellten von A&B Turkey Inc., sei von diesem ohne Wissen der Klägerinnen oder der Konzern-Zentrale versandt worden. Der Inhalt des Schreibens sei daher weder der Konzern-Holding und noch viel weniger den Klägerinnen zuzurechnen (Gesuchsantwort Rz. 50). Sie beantragten deshalb die Abweisung des Gesuchs wegen fehlender Passivlegitimation der Klägerinnen (Gesuchsantwort Rz. 69). Die Beklagte warf den Klägerinnen insbesondere vor, diese würden die Mitarbeiter ihres Konzerns je nach Situation einmal als eigene Mitarbeiter ausgeben und einmal als Mitarbeiter einer türkischen Tochtergesellschaft definieren, mit der sie keinerlei Verbindung haben und für deren Handlungen sie keinerlei Verantwortung übernehmen wollten. Solche Umgehungstaktiken verdienten keinen Rechtsschutz (Replik Rz. 40 ff., 60 ff.; vgl. Duplik Rz. 36 ff., 52 ff.).

aa) Im Verfahren HG.2005.38-HGK bezeichneten die Klägerinnen Murat Mizrakli, welcher das Memorandum (bekl.act. II/12) versandt hatte, als "Mitarbeiter der Klägerin 1". In dieser Funktion habe er im Sommer 2004 eine von der Beklagten hergestellte und an die Sipahioglu, Güngören/Istanbul, gelieferte Maschine untersucht, skizziert und gefilmt (Klage Rz. 17). Im Gegensatz dazu führten sie im vorliegenden Verfahren aus, bei Murat Mizrakli handle es sich um einen Angestellten von A & B Turkey Inc. (Gesuchsantwort Rz. 50). In der Duplik (Rz. 36) führten sie wiederum aus, bei Murat Mizrakli habe es sich nicht um einen "Angestellten" der Klägerin 1 gehandelt, sondern um einen "Konzernmitarbeiter", der für die Klägerinnen einen bestimmten, von dieser gewollten und genehmigten Auftrag (Inspektion einer Maschine) auszuführen hatte (Duplik Rz. 36). Diese Ausführungen der Gesuchstellerinnen sind widersprüchlich und vermögen die Ausführungen der Beklagten nicht in Frage zu stellen, wonach sich eine Konzern-Patentinhaberin und/oder eine für die Patentpolitik zuständige Konzern-Gesellschaft und/oder die Konzern-Mutter offensichtliche Verstösse einer dritten Konzern-Gesellschaft vor Ort gegen ihre eigenen Konzern-Richtlinien anrechnen lassen muss, zumal wenn die Patentinhaberin und die für die Patentpolitik verantwortliche Gesellschaft ihre Aktivlegitimation selbst wahrnehmen. Nachdem Murat Mizrakli, welcher wohl formell Arbeitnehmer der A & B Turkey Inc. ist, als "Konzernmitarbeiter"



von der Klägerin 1 beauftragt war, im Interesse beider Klägerinnen und auch der Konzern-Mutter A & B Inc. Beweismaterial für eine Klage der Klägerinnen zu beschaffen, ist mit nicht unerheblicher Wahrscheinlichkeit davon auszugehen, dass ein entsprechender Auftrag bzw. eine Weisung der Klägerin 1 und/oder der Klägerin 2 betreffend das Verwarnungsschreiben (bekl.act. II/12) bestanden hatte. Entgegen den Vorbringen der Klägerinnen (Duplik Rz. 38) ist nicht entscheidend, dass das Memorandum mit einem Begleitschreiben der A & B Turkey Inc. versandt worden war. Entscheidend ist, dass sich die Klägerinnen selber darauf berufen, die Patentverwarnung (bekl.act. II/12) beziehe sich nur auf Taschenfedern, und diese sei aufgrund des türkischen Patents TR 2001/02879 B rechtmässig. Nicht nachvollziehbar ist aber damit, weshalb A & B Turkey Inc. gegenüber türkischen Unternehmungen Warnungen wegen Verletzung eines Patents aussprechen sollte, an welchem sie keinerlei Berechtigung hat sondern dessen Inhaberin die Klägerin 2 ist. Daraus ist der zwingende Schluss zu ziehen, dass die A & B Turkey Inc. im Interesse der Klägerin 2 handelte, womit dieser das Verhalten von A&B Turkey Inc. unabhängig davon, ob eine ausdrückliche oder stillschweigende Beauftragung vorlag, anrechnen zu lassen hat. Die Klägerinnen sind des Weiteren bei ihren Ausführungen zu behaften, wonach die Klägerin 1 als einzigen Zweck das Halten und Verwalten insbesondere von Patenten in der A&B-Gruppe hat. Damit ist mit hinreichender Wahrscheinlichkeit anzunehmen, dass der Klägerin 1 Rechte an TR 2001/02879 B zukommen, womit glaubhaft gemacht ist, dass das Memorandum von A&B Turkey Inc. auch in ihrem Interesse und ausdrücklichen oder stillschweigenden Auftrag versandt worden ist. Eine Beauftragung von A&B Turkey Inc. durch Gesellschaften der A&B-Gruppe kann auch deshalb als hinreichend glaubhaft dargetan angenommen werden, nachdem im Memorandum ausdrücklich erwähnt wird, dass, wer eine kopierte Maschine gekauft habe, keine Ersatzteile und keinen Service von A & B Inc. (und nicht etwa von A & B Turkey Inc.) bekommen werde.

bb) Nachdem davon auszugehen ist, dass Murat Mizrakli aufgrund eines ausdrücklich oder stillschweigend erteilten Auftrags der Klägerinnen das Memorandum (bekl.act. II/12) insbesondere an Abnehmer von Taschenfedermaschinen aber auch Federkern-Montagemaschinen zugestellt hatte, ist auch glaubhaft dargelegt, dass die Klägerinnen in Bezug auf die beantragten Verbote passivlegitimiert sind. Entgegen den Ausführungen der Klägerinnen begründet das Memorandum nicht ausschliesslich eine Pflichtstellung von A & B Turkey Inc., auch wenn diese grundsätzlich als rechtlich



selbständige juristische Person insbesondere von den Klägerinnen oder der A & B, Inc. unabhängig handeln kann. Gerade dies war, wie die Beklagte glaubhaft dargelegt hat, vorliegend nicht der Fall, weshalb den Klägerinnen das Schreiben von A&B Turkey Inc. anzurechnen ist. Damit stellt sich die Frage eines Durchgriffs auf die Muttergesellschaft oder eine weitere Gesellschaft des Konzerns vorliegend nicht. Ferner kann auch die Frage offen gelassen werden, ob die beantragten Verbote gestützt auf die Haftungsregeln von Art. 50 und 55 OR bzw. Art. 11 UWG auszusprechen sind.

e) In der Replik ergänzte die Beklagte ihr Rechtsbegehren dahingehend, dass das gemäss Ziff. 1 des Gesuchs beantragte Verbot gegenüber den Klägerinnen - namentlich aber nicht ausschliesslich - auch bezüglich weiterer türkischer Gesellschaften auszusprechen sei. Sie wies insbesondere darauf hin, dass die Klägerinnen in der Gesuchsantwort eine Liste der mit dem Memorandum (bekl.act. II/12) angegangenen türkischen Unternehmen ins Recht gelegt hätten und sich (und ihre türkische Schwestergesellschaft) in keiner Weise in lauterkeitsrechtlichem Unrecht sähen. Die Gesuchsantwort der Klägerinnen könne nur so verstanden werden, dass sie sich weiterhin im Recht wähnen würden, solche oder ähnliche Rundschreiben zu verfassen und in der Türkei (oder auch in andern Ländern) über entsprechende Ländergesellschaften an potentielle Kunden der Beklagten zu verschicken. Sofern sämtliche Voraussetzungen für den Erlass der beantragten Verbote erfüllt sind, steht einer Erweiterung der verlangten Massnahme auf die namentlich genannten 17 Unternehmen in der Türkei nichts entgegen.

f) In Bezug auf die Begehungs- bzw. Wiederholungsgefahr führten die Klägerinnen aus, sie seien für das Schreiben von Murat Mizrakli nicht verantwortlich. Es bestehe darum kein Hinweis auf eine konkrete Gefahr, dass sie je ein solches Schreiben versenden würden oder Dritte instruieren würden, ein solches zu versenden. Es könne von den Klägerinnen einzig in Zukunft erwartet werden, dass sie der von der A & B-Muttergesellschaft verabschiedeten Policy (kläg.act. II/13) nachleben und diese auch, wo nötig, durchsetzen würden (Duplik Rz. 67). Davon abweichend hielten die Klägerinnen an anderer Stelle fest, Jack Crusa, Senior V.P. und President of Specialist Products von A & B, Inc., habe mit E-Mail vom 12. Juli 2005 (kläg.act. II/17b) Murat Mizrakli klar instruiert, keine derartigen Schreiben (wie bekl.act. II/12) mehr zu versenden und angewiesen "work with our legal department here in Carthage before



making any future communications with customers or competitors regarding our patents and relating legal issues". Damit sei die Gefahr, dass Murat Mizrakli entsprechende Schreiben an türkische Unternehmen schicken werde, ausgeschlossen (Duplik Rz. 4). Vorweg ist festzuhalten, dass auch gemäss den Ausführungen der Klägerinnen es sich bei der A&B Turkey Inc. nicht um ein in jeder Hinsicht selbständiges Unternehmen handelt, sondern dass deren Angestellten vielmehr einem klaren Weisungsrecht von A & B, Inc. unterstehen. Dies stellt ein weiterer Hinweis dafür dar, dass das Memorandum (bekl.act. II/12) im ausdrücklichen oder stillschweigenden Auftrag der Klägerinnen und in deren Interesse versandt worden war, womit sie sich dieses anrechnen zu lassen haben. Aufgrund des widersprüchlichen Verhaltens der Klägerinnen, welche einerseits jegliche Verantwortung für das Schreiben von Murat Mizrakli bestreiten und andererseits ausführen, Murat Mizrakli unterstehe einem strikten Weisungsrecht, ist davon auszugehen, dass eine Wiederholungsgefahr hinreichend dargetan ist. Wer, wie die Klägerinnen, jegliche Unlauterkeit in Abrede stellt, behält sich damit implizit vor, mit Hilfe anderer Länder Agenten oder Konzerngesellschaften in der Türkei oder in andern Ländern auch in Zukunft gleich zu handeln. Im Übrigen besteht auch Anlass für die Klägerinnen bzw. von weisungsgebundenen Ländergesellschaften, weiterhin Warnungsschreiben zu versenden auch deshalb, da diese offensichtlich den gewünschten Erfolg bewirkt hatten. So hielt Murat Mizrakli in seinem E-Mail vom 11. Juli 2005 fest, er sei glücklich sagen zu können, dass bis heute (insbesondere als Folge des Verwarnungsschreibens) keine Maschine von Umit Makine verkauft worden sei, obwohl dieses Unternehmen Maschinen zu Preisen anbieten würde, die 40 % des Preises für C-Maschinen betrage (kläg.act. II/17a).

g) Die Klägerinnen machten geltend, es bestehe keine Dringlichkeit, nachdem die Beklagte mit der Einreichung des Massnahmebegehrens während neun Monaten (seit dem Schreiben von Murat Mizrakli) resp. vier Monaten (seit dem Schreiben der Patentanwälte an Sealy) zugewartet habe. Ein Unterlassungsanspruch, der während Monaten in Kenntnis aller Umstände nicht eingereicht werde, sei verwirkt, resp. seine Einreichung sei als "Vergeltung" für das Einreichen einer Patentverletzungsklage als rechtsmissbräuchlich zu betrachten. Ein rechtsmissbräuchliches Verhalten ist, nachdem die Beklagte lediglich von ihren Rechten Gebrauch gemacht hat, zu verneinen. Nachdem gemäss der bundesgerichtlichen Praxis nur noch relative Dringlichkeit verlangt wird (Mitt. 1983 II, 151; L. David, Der Rechtsschutz im



Immaterialgüterrecht, SIWR I/2, 2.A., S. 178f.), durfte die Beklagte angesichts der bei lauterkeitsrechtlichen Massnahmen bestehenden Beweisschwierigkeiten sehr wohl zuwarten, bis sie genügenden Anlass hatte, um ein Massnahmeverfahren einzuleiten. Des Weiteren ist auch der nicht leicht wiedergutzumachende Nachteil von der Beklagten hinreichend glaubhaft dargetan, indem sie darlegte, dass mit jeder Bestellung einer in Produktion befindlichen Federkern-Montagemaschine, die von einem Kunden annulliert wird und mit jeder Bestellung, die aufgrund der Verwarnungen der Klägerinnen nicht mehr platziert wird, der Beklagten ein Schaden droht, welcher später möglicherweise nicht mehr ermittelt und, wenn der Beklagten die Existenzgrundlage abgegraben würde, auch nicht mehr ersetzt werden könnte.

5. Zusammenfassend sind die beantragten Verbote, soweit sie insbesondere die Sealy Corporation und die Com.40 Limited Sp.z.o.o. betreffen, abzuweisen und im Übrigen Ziff. 1, soweit es die Sipahioğlu und weitere 17 genannte Unternehmen in der Türkei betrifft, zu schützen.