

BGer 4A_511/2021 vom 11. Februar 2022

Bundesgericht, 2022-02-11, DE

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_4A_511_2021

FR: TF 4A_511/2021 du 11 février 2022

IT: TF 4A_511/2021 del 11 febbraio 2022

Erwägungen

E. 1

Das Bundesgericht prüft von Amtes wegen und mit freier Kognition, ob ein Rechtsmittel zulässig ist (Art. 29 Abs. 1 BGG ; BGE 145 I 121 E. 1; 143 III 140 E. 1; 141 III 395 E. 2.1)

E. 1.1

Die Beschwerde betrifft eine Zivilsache (Art. 72 BGG), sie richtet sich gegen einen Teilentscheid (Art. 91 lit. a BGG) des Bundespatentgerichts (Art. 75 Abs. 1 BGG), die Beschwerdeführerin ist mit ihren Anträgen nicht durchgedrungen (Art. 76 Abs. 1 BGG), ein Streitwert ist nicht erforderlich (Art. 74 Abs. 2 lit. e BGG) und die Beschwerdefrist ist eingehalten (Art. 100 Abs. 1 BGG).

Auf die Beschwerde ist - unter Vorbehalt einer hinreichenden Begründung (Art. 42 Abs. 2 und Art. 106 Abs. 2 BGG) - einzutreten.

E. 1.2

Die Beschwerdeführerin formuliert hinsichtlich des vorinstanzlichen Kostenentscheids separate Rechtsbegehren (Antrags-Ziffern 3 und 4). Aus ihrer Beschwerdebegründung, der sich keine Rügen der bundesrechtswidrigen Festsetzung der Verfahrenskosten entnehmen lassen, ergibt sich jedoch, dass sie den vorinstanzlichen Kostenentscheid nicht gesondert, d.h. unabhängig vom Ausgang der Hauptsache, anfechten will.

E. 2

Die Beschwerdeführerin rügt eine Verletzung ihres Anspruchs auf rechtliches Gehör (Art. 29 Abs. 2 BV).

E. 2.1

Der Grundsatz des rechtlichen Gehörs verlangt, dass die Behörde die Vorbringen der Beteiligten tatsächlich hört, prüft und bei der Entscheidungsfindung berücksichtigt. Daraus folgt die Verpflichtung der Behörde, ihren Entscheid zu begründen. Sie ist dabei nicht verpflichtet, sich mit allen Parteistandpunkten einlässlich auseinanderzusetzen und jedes einzelne Vorbringen ausdrücklich zu widerlegen. Sie kann sich vielmehr auf die für den Entscheid wesentlichen Punkte beschränken. Die Begründung muss jedoch so abgefasst sein, dass sich die Betroffenen über die Tragweite des Entscheids Rechenschaft geben und ihn in voller Kenntnis der Sache an die höhere Instanz weiterziehen können. In diesem Sinne müssen wenigstens kurz die Überlegungen genannt werden, von denen sich die Behörde hat leiten lassen und auf die sich ihr Entscheid stützt (BGE 143 III 65 E. 5.2; 142 III 433 E. 4.3.2; 141 III 28 E. 3.2.4; je mit Hinweisen).

E. 2.2

Die Beschwerdeführerin behauptet verschiedentlich, die Vorinstanz habe einzelne ihrer Vorbringen ignoriert bzw. sich nicht mit ihren Argumenten auseinandergesetzt. Sie vermag jedoch nicht aufzuzeigen, dass es ihr im vorinstanzlichen Verfahren verunmöglicht worden wäre, ihren Standpunkt hinsichtlich der strittigen Fragen in das Verfahren einzubringen, zumal sich die Vorinstanz nicht mit jedem einzelnen Vorbringen - so etwa zur Rechtsprechung der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts (EPA) - ausdrücklich auseinandersetzen musste. Die Beschwerdeführerin beanstandet die Begründung des angefochtenen Entscheids als unzureichend, zeigt jedoch nicht auf, inwiefern ihr diese verunmöglicht hätte, den Entscheid sachgerecht anzufechten.

Die Rüge der Gehörsverletzung ist unbegründet.

E. 3

Die Beschwerdeführerin wirft der Vorinstanz im Zusammenhang mit der erfolgten Rücknahme der Streichung des Teilmerkmals "eine gerade Anzahl" eine Verletzung von Art. 52 und Art. 229 ZPO vor.

E. 3.1

Mit ihrer Replik vom 20. Mai 2020 schränkten die Beschwerdegegnerinnen die geltend gemachten Patentansprüche

inter partes, d.h. mit Wirkung für das hängige Verfahren, weiter ein. Unter anderem strichen sie in Merkmal 13.1 "eine gerade Anzahl", womit das Merkmal "die Anschlusseinrichtung weist

eine gerade Anzahl von

E. 3.2

Die Vorinstanz erwog, nach Aktenschluss könnten neue tatsächliche Behauptungen und Beweise nur unter den Voraussetzungen von Art. 229 Abs. 1 ZPO in das Verfahren eingeführt werden. Neuer Sachverhalt liege namentlich vor, wenn die Patentinhaberin dem Gericht neue Patentansprüche zur Prüfung vorlege. Die Änderungen in der Stellungnahme zur Duplik seien nicht als Reaktion auf neues tatsächliches Vorbringen in der Duplik erfolgt, weshalb sich die Beschwerdegegnerinnen nicht auf Art. 229 Abs. 1 ZPO berufen könnten. Ebenso erscheine unstrittig, dass die Streichung zu einer unzulässigen Änderung der geltend gemachten Ansprüche führe. Die Vorinstanz wies zudem darauf hin, dass gemäss Art. 52 ZPO alle am Verfahren beteiligten Personen nach Treu und Glauben zu handeln hätten. Prozesshandlungen der Parteien seien nach Treu und Glauben auszulegen; auf die subjektive Absicht der erklärenden Partei komme es nicht an. Daraus folge, dass Rechtsbegehren im Lichte der dazu gegebenen Begründung auszulegen seien.

Die Beschwerdegegnerinnen hätten in der Replik erläutert, dass den bestehenden Merkmalen weitere Teilmerkmale hinzugefügt würden ("eingeschränkt"). So werde der Anspruch auf Werkzeuge zur Verwendung in oszillierenden Werkzeugmaschinen eingeschränkt, während dieses Merkmal in der erteilten Fassung nur optional gewesen sei ("insbesondere oszillierend"). Weiter müsse die Anschlusseinrichtung 4 oder mehr und 32 oder weniger Antriebsflächenbereiche aufweisen, "anstatt bloss einer 'geraden Anzahl'". Aus diesem Zusatz ergebe sich, dass das Teilmerkmal "4 und mehr und 32 oder weniger Antriebsflächenbereiche" dem Merkmal "eine gerade Anzahl"

hinzugefügt werden sollte. Die Beschwerdegegnerinnen hätten für Dritte erkennbar nicht das Merkmal "eine gerade Anzahl" durch "4 und mehr oder 32 oder weniger" ersetzen, sondern es durch die Bandbreite der Anzahl Antriebsflächen weiter einschränken wollen. Eine Ersetzung wäre ohne das "bloss" angezeigt worden (d.h. "anstatt bloss einer 'geraden Anzahl'").

Aus der Streichung von "eine gerade Anzahl" in den Ansprüchen sei nach Treu und Glauben nicht zu schliessen, die Beschwerdegegnerinnen hätten die Ansprüche in unzulässiger Weise auch auf eine ungerade Anzahl Antriebsflächenbereiche ausgeweitet. Eine solche Ausdehnung widerspräche der klägerischen Begründung zu dieser Streichung. Daran ändere nichts, dass die Beschwerdegegnerinnen ein Interesse daran hätten, den Schutzbereich des Klagepatents möglichst breit zu definieren. Sie müssten gleichzeitig darauf achten, das Patent nicht unzulässig zu ändern. Nachdem die angegriffenen Ausführungsformen alle eine gerade Anzahl von Antriebsflächen (sechs) aufwiesen, sei die Erweiterung auf eine ungerade Anzahl für das vorliegende Verfahren erkennbar überflüssig, was ebenfalls darauf hindeute, dass die Streichung nicht als eine unzulässige Ausweitung der Ansprüche zu verstehen sei. Die Beurteilung habe daher im Sinne der Fassung der Ansprüche gemäss Stellungnahme vom 21. September 2020 zu erfolgen.

E. 3.3

Die Beschwerdeführerin vermag mit ihren Vorbringen keine Verletzung von Art. 52 und Art. 229 ZPO aufzuzeigen. Die Vorinstanz hat zutreffend auf die bundesgerichtliche Rechtsprechung hingewiesen, nach der das Verbot des überspitzten Formalismus (Art. 29 Abs. 1 BV) einen engen Bezug zum Grundsatz von Treu und Glauben (Art. 5 Abs. 3 und Art. 9 BV sowie Art. 52 ZPO) aufweist: Danach erscheint es überspitzt formalistisch, eine Prozessklärung buchstabengetreu auszulegen, ohne zu fragen, welcher Sinn ihr vernünftigerweise beizumessen sei (BGE 113 Ia 94 E. 2; Urteile 2D_9/2017 vom 3. Oktober 2017 E. 2.3; 1C_33/2017 vom 23. Juni 2017 E. 2.2.3; 1C_519/2009 vom 22. September 2010 E. 6). Prozesshandlungen sind nach Treu und Glauben auszulegen, insbesondere im Lichte der dazu gegebenen Begründung. Dabei ist nicht einfach die allenfalls unrichtige Bezeichnung oder Ausdrucksweise massgebend (Urteile 4A_104/2021 vom 3. Mai 2021 E. 2.3; 4A_653/2018 vom 14. November 2019 E. 6.3; 4A_383/2015 vom 7. Januar 2016 E. 2.3).

Die Beschwerdeführerin betont zwar in ihrer Beschwerdeeingabe, dass die Auslegung von Prozessklärungen unter Berücksichtigung der gesamten Umstände zu erfolgen hat, lässt diesen Grundsatz jedoch selber ausser Acht, indem sie unter isolierter Berufung auf den in der Replik geänderten Anspruchswortlaut vorbringt, dieser sei klar, widerspruchsfrei und vollständig. Auch wenn von einer erfahrenen Partei, die komplexe Anspruchsänderungen vornimmt, nach Treu und Glauben erwartet werden kann, dass sie entsprechende Änderungen sorgfältig prüft, wie die Beschwerdeführerin an sich zutreffend vorbringt, hat die Vorinstanz dennoch zu Recht nicht unbesehen auf den Wortlaut der erfolgten Änderungen des Patentanspruchs abgestellt, zumal es um eine Anspruchsänderung

inter partes ging. Für die Verfahrensbeteiligten musste in Mitberücksichtigung der ihnen bekannten begründenden Ausführungen in der Replik klar sein, dass die Streichung von "eine gerade Anzahl" aus Versehen erfolgte. Insofern führt gerade die Berücksichtigung der "gesamten Umstände", welche die Beschwerdeführerin anfordert, vorliegend zur zutreffenden Beurteilung der Vorinstanz.

Der Beschwerdeführerin kann nicht gefolgt werden, wenn sie unter Hinweis auf die grafische Erkennbarkeit der Streichung vorbringt, anders als das Löschen könne das Durchstreichen von Text nicht aus Versehen erfolgen. Der Umstand, dass die Streichung in der Replik ("

eine gerade Anzahl ") - durch Markierung und anschliessende Befehlseingabe am Bildschirm - eigens vorgenommen werden musste und als solche erkennbar ist, bedeutet entgegen der in der Beschwerde vertretenen Ansicht nicht, dass ein Versehen ausgeschlossen wäre. Die Vorinstanz hat die Prozessklärung der Beschwerdegegnerinnen in der Replik daher zutreffend im Lichte der Begründung zur erfolgten Änderung geprüft. Dabei hat sie nachvollziehbar auf die Erläuterung in der Replik hingewiesen, wonach der Anspruch durch Hinzufügen weiterer Teilmerkmale zu den bestehenden Merkmalen "eingeschränkt" werde. Vor diesem Hintergrund hat die Vorinstanz zutreffend erwogen, der Hinweis in der Klammer ("anstatt bloss einer 'geraden Anzahl'") sei nach Treu und Glauben so zu verstehen, dass das Teilmerkmal "4 oder mehr und 32 oder weniger Antriebsflächenbereiche" nicht etwa das bestehende Merkmal "eine gerade Anzahl" ersetzen, sondern diesem - im Sinne einer weiteren Einschränkung -

hinzugefügt werden sollte. Unter Berücksichtigung des Einleitungssatzes in der Replik zu den Änderungen in Merkmal 13.1, wonach der Patentanspruch auf in der erteilten Fassung beanspruchte Varianten "eingeschränkt" werden soll, indem "im vorliegenden Verfahren nur Werkzeugeinrichtungen beansprucht [werden], [...] deren Anschlusseinrichtung

E. 4

Die Beschwerdeführerin rügt weiter, die Vorinstanz habe die erfolgte Änderung des Patentanspruchs durch Weglassen von "im Wesentlichen sternartig, vorzugsweise in Form eines sternförmigen Polygons" (Merkmal 13.2) zu Unrecht als zulässig erachtet und damit Art. 24 Abs. 1 lit. c, Art. 26 Abs. 1 lit. c und Art. 51 Abs. 3 des Bundesgesetzes vom 25. Juni 1954 über die Erfindungspatente (Patentgesetz, PatG; SR 232.14) sowie Art. 69 des Europäischen Patentübereinkommens vom 5. Oktober 1973, revidiert in München am 29. November 2000 (EPÜ 2000; SR 0.232.142.2) verletzt.

E. 4.1

Die Vorinstanz liess den Einwand der Beschwerdeführerin nicht gelten, die Übernahme nur des Merkmals "mit Abrundungen an den Übergangsbereichen zwischen den einzelnen Antriebsflächenbereichen" aus Anspruch 13 der erteilten Fassung, ohne die übrigen Merkmale desselben, führe zu einer unzulässigen Erweiterung. Sie folgte der von der Beschwerdeführerin vertretenen Ansicht nicht, das Merkmal sei Teil einer Kaskade von vorzugsweisen Ausgestaltungen und sei nur im Zusammenhang mit den vorangehenden Merkmalen - als eine weitere Einschränkung - offenbart. Entsprechend verwarf sie den Einwand der Beschwerdeführerin, mit der Zusammenlegung der Ansprüche 1 und 13 müsse zwingend eine Einschränkung auf die Ausführungsform mit "im Wesentlichen sternartig, vorzugsweise in Form eines sternförmigen Polygons", zumindest aber "im Wesentlichen sternartig" einhergehen.

Die Vorinstanz erwog, das Vorliegen einer Kaskade könne sich einerseits implizit aus den Merkmalen ergeben, die in den Einschränkungen genannt seien, indem den gleichen Merkmalen zunehmend engere numerische Wertebereiche zugeordnet seien, oder indem diese Merkmale mit einer zunehmenden Menge von Attributen versehen würden.

Andererseits könne eine Kaskade durch die Formulierung des Anspruchs ausdrücklich definiert sein, beispielsweise durch Verknüpfung von Merkmalen mit Formulierungen wie "bevorzugt - besonders bevorzugt - ganz besonders bevorzugt" wie in Merkmal 13.1. Liege keine explizite Formulierung einer Kaskade vor, sei zunächst von einer Aneinanderreihung von Einschränkungen auszugehen. Würden die Einschränkungen inhaltlich betrachtet, könne sich eine implizite Kaskade ergeben. Vorliegend sei dem Wortlaut des erteilten Anspruchs 13 entgegen der beklaglichen Sichtweise keine ausdrückliche Kaskadierung zu entnehmen. Anspruch 13 in der erteilten Fassung lautet auszugsweise:

--..] wobei diese Antriebsflächenbereiche (2, 2a, 2b) insbesondere im Wesentlichen sternartig, vorzugsweise in Form eines sternförmigen Polygons, vorzugsweise mit Abrundungen an den Übergangsbereichen zwischen den einzelnen Antriebsflächenbereichen ausgebildet sind."

Der Anspruch verwende die Wortfolge "insbesondere - vorzugsweise - vorzugsweise" und somit gerade nicht die beispielsweise in den Ansprüchen 4, 7 und im ersten Satzteil von Anspruch 13 verwendete Wortfolge "vorzugsweise - bevorzugt - besonders bevorzugt", die eine Kaskade fortschreitender Einschränkungen anzeige. Der Beschwerdeführerin sei zwar zuzustimmen, dass die Formulierung "weiter vorzugsweise" im Klagepatent verwendet werde, unabhängige Anforderungen einzuführen. Daraus folge aber nicht der Umkehrschluss, dass wenn diese Formulierung nicht vorliege,

keine unabhängige Anforderung vorliege. Die Formulierung des umstrittenen Satzteils lasse offen, ob eine Aneinanderreihung von optionalen Merkmalen oder eine Kaskade immer engerer Konkretisierungen gemeint sei. Implizit zeigten nur die beiden ersten Merkmale eine Kaskade an von "im Wesentlichen sternartig" zu "in Form eines sternförmigen Polygons". Diese Merkmale beträfen die Form, welche die Antriebsflächenbereiche insgesamt bildeten. Das dritte Merkmal betreffe eine andere Eigenschaft, nämlich die einzelnen Übergangsbereiche zwischen den Antriebsflächenbereichen. Diese Eigenschaft sei nicht an die Form der Gesamtheit als "sternförmig" gebunden, sondern existiere unabhängig davon: auch ein nicht sternförmiges Polygon, bspw. ein Quadrat, könne Abrundungen an den Übergangsbereichen seiner Flächen aufweisen. Dem Wortlaut des erteilten Anspruchs 13 lasse sich daher nicht entnehmen, dass die Eigenschaften "sternartig" und "mit Abrundungen an den Übergangsbereichen" nur in Kombination miteinander offenbart seien.

Dasselbe ergebe sich aus der Beschreibung des Streitpatents. Die Ausführungsform gemäss Fig. 16 der ursprünglichen Anmeldung zeige eine Werkzeugeinrichtung mit einer Anschlusseinrichtung in Form eines sternförmigen Polygons mit abgerundeten inneren und äusseren Ecken. In der dazugehörigen Beschreibung werde ausgeführt, die in den Fig. 16 und 17 für sternförmige Polygone dargestellten Zusammenhänge liessen sich auch auf andere Formen solcher Anschlusseinrichtungen übertragen (mit Hinweis auf die Anmeldung und Abs. [0119] der Beschreibung). Auch in der Beschreibung des Ausführungsbeispiels würden die Abrundungen an den Übergangsbereichen daher nicht nur in Kombination mit der Sternform offenbart, sondern auch für andere Formen. Eine Aufnahme des Merkmals "mit Abrundungen an den Übergangsbereichen zwischen den einzelnen Antriebsflächenbereichen" aus dem ursprünglichen Anspruch 24 in den geltend gemachten Anspruch unter Weglassung der vorangehenden beiden optionalen Merkmale

sei somit zulässig.

E. 4.2

Die in den Patentansprüchen umschriebenen technischen Anleitungen sind so auszulegen, wie der Fachmann sie versteht. Ausgangspunkt jeder Auslegung bildet deren Wortlaut. Die Beschreibung und die Zeichnungen sind zur Auslegung der Patentansprüche heranzuziehen (Art. 51 Abs. 3 PatG bzw. Art. 69 Abs. 1 Satz 2 EPÜ 2000). Das allgemeine Fachwissen ist als sog. liquider Stand der Technik ebenfalls Auslegungsmittel (BGE 147 III 337 E. 6.1; 143 III 666 E. 4.3 mit Hinweisen; vgl. auch BGE 144 III 337 E. 2.2).

E. 4.2.1

Entgegen der in der Beschwerde vertretenen Ansicht hat die Vorinstanz nicht etwa verkannt, dass in einem ersten Schritt vom Wortlaut des Anspruchs, dies unter Berücksichtigung der Grammatik, auszugehen ist. Sie hat mit ihrer Auslegung vielmehr zutreffend am Wortlaut des fraglichen Anspruchs angesetzt. Dabei ist ihr keine Verletzung anerkannter Auslegungsgrundsätze vorzuwerfen, wenn sie der von der Beschwerdeführerin vertretenen Auffassung nicht folgte, wonach Wortlaut und Grammatik keine andere Lesart erlaube, als dass das Teilmerkmal "[vorzugsweise] mit Abrundungen an den Übergangsbereichen zwischen den einzelnen Antriebsflächenbereichen" rückbezogen sei auf das Teilmerkmal "wobei diese Antriebsflächenbereiche insbesondere im Wesentlichen sternartig [...] ausgebildet sind". Die drei Elemente (1) "insbesondere im Wesentlichen sternartig", (2) "vorzugsweise in Form eines sternförmigen Polygons" und (3) "vorzugsweise mit Abrundungen an den Übergangsbereichen" können durchaus jeweils unmittelbar auf "diese Antriebsflächenbereiche" bezogen sein. Entgegen den Vorbringen der Beschwerdeführerin lässt sich ausgehend vom Wortlaut und der Grammatik demnach nicht zwingend auf eine Kaskadierung in dem Sinne schliessen, dass das dritte Element das erste einschränkt.

E. 4.2.2

Der Vorinstanz ist auch keine Verletzung anerkannter Auslegungsgrundsätze vorzuwerfen, wenn sie bei ihrer Auslegung des Patentanspruchs weiter berücksichtigte, dass die beiden ersten Teilmerkmale die Form betreffen, welche die Antriebsflächenbereiche insgesamt bilden, wohingegen das dritte Merkmal eine andere Eigenschaft als die Form, nämlich die einzelnen Übergangsbereiche zwischen den Antriebsflächenbereichen betrifft. Die Beschwerdeführerin weist zwar zutreffend darauf hin, dass entscheidend ist, was das auszulegende Patent an technischen Zusammenhängen offenbart und lehrt. Im Rahmen der Auslegung nach dem Wortlaut sind die von der Vorinstanz gezogenen Schlüsse jedoch nicht zu beanstanden. Eine Verletzung von Art. 51 Abs. 3 PatG und Art. 69 Abs. 1 EPÜ 2000 ist entgegen den Vorbringen in der Beschwerde nicht ersichtlich. Die Vorinstanz hat es nicht etwa beim reinen Wortlaut bewenden lassen, sondern hat die im fraglichen Patentanspruch umschriebenen technischen Anleitungen in Übereinstimmung mit den erwähnten Bestimmungen unter Berücksichtigung der Beschreibung und der Zeichnungen ausgelegt.

Die Beschwerdeführerin hält der vorinstanzlichen Erwägung, wonach in der Beschreibung [0119] ausgeführt werde, die in den Fig. 16 und 17 für sternförmige Polygone dargestellten Zusammenhänge liessen sich auch auf andere Formen solcher Anschlusseinrichtungen übertragen, unter Berufung auf den isolierten Begriff des "Verbindungsbereichs" ihre eigene Ansicht gegenüber, wonach sich die erwähnte Stelle in der Beschreibung nicht auf

die "Übergangsbereiche" beziehe. Sie weist zwar grundsätzlich zutreffend darauf hin, dass an der fraglichen Stelle in der Beschreibung in einer Klammerbemerkung einzig die "Verbindungsbereiche" ausdrücklich erwähnt werden. Dies ändert jedoch nichts daran, dass die Ausführungsform gemäss Fig. 16 eine Werkzeugeinrichtung mit einer Anschlusseinrichtung in Form eines sternförmigen Polygons "mit abgerundeten inneren und äusseren Ecken" zeigt, mithin (auch) die dargestellten Übergangsbereiche Abrundungen aufweisen, wie die Vorinstanz zutreffend ausführt. Entgegen der in der Beschwerde vertretenen Ansicht leuchtet nicht ein, weshalb der Hinweis in der Beschreibung [0119], wonach "sich die nachfolgend dargelegten Zusammenhänge wenigstens sinngemäss auch auf andere Formen einer solchen Anschlusseinrichtung [übertragen lassen]" für die in Fig. 16 dargestellten abgerundeten Übergangsbereiche nicht gelten soll. Die vorinstanzliche Erwägung, auch in der Beschreibung des Ausführungsbeispiels würden die Abrundungen an den Übergangsbereichen nicht nur in Kombination mit der Sternform offenbart, sondern auch für andere Formen, ist nicht zu beanstanden. Die Beschwerdeführerin vermag auch in diesem Zusammenhang keine Verletzung anerkannter Auslegungsgrundsätze aufzuzeigen.

E. 4.2.3

Insgesamt vermag die Beschwerdeführerin hinsichtlich der vorinstanzlichen Auslegung, nach der das Element "vorzugsweise mit Abrundungen an den Übergangsbereichen zwischen den einzelnen Antriebsflächenbereichen" in Anspruch 13 der erteilten Fassung nicht Teil einer (ausdrücklichen oder impliziten) Kaskade fortschreitender Einschränkungen ist, sondern ein von der Form der Anschlusseinrichtung unabhängiges Teilmerkmal darstellt, keine Verletzung von Art. 51 Abs. 3 PatG und Art. 69 Abs. 1 EPÜ 2000 aufzuzeigen. Erweist sich dieses Teilmerkmal unter Berücksichtigung der Beschreibung als von den beiden weiteren Elementen "insbesondere im Wesentlichen sternartig" und "vorzugsweise in Form eines sternförmigen Polygons" in Anspruch 13 der erteilten Fassung unabhängig, stösst auch der Vorwurf der Verletzung von Art. 24 Abs. 1 lit. c und Art. 26 Abs. 1 lit. c PatG ins Leere.

E. 5

Die Beschwerdeführerin rügt, mit den von den Beschwerdegegnerinnen erklärten Änderungen der erteilten Ansprüche 4 und 7 seien in unzulässiger Weise Wertebereiche geschaffen worden, weshalb der angefochtene Entscheid auch in diesem Zusammenhang Art. 24 Abs. 1 lit. c, Art. 26 Abs. 1 lit. c und Art. 51 Abs. 3 PatG bzw. Art. 69 EPÜ 2000 verletze.

E. 5.1

Die Beschwerdegegnerinnen änderten im vorinstanzlichen Verfahren die erteilten Ansprüche 4 und 7 wie folgt:

"dass dieser Abstand T [zwischen erster und zweiter Begrenzungsebene]

vorzugsweise grösser ist als $1 \text{ mal } t$

, bevorzugt grösser als $2 \text{ mal } t$ und besonders bevorzugt grösser oder gleich $3 \text{ mal } t$, und

weiter vorzugsweise kleiner als $20 \text{ mal } t$

, bevorzugt kleiner als $10 \text{ mal } t$ und besonders bevorzugt kleiner oder gleich $5 \text{ mal } t$, und weiter bevorzugt entspricht T im Wesentlichen $3,5 \text{ mal } t \text{ +/- } 0,75 \text{ mal } t$."

"dass diese Seitenwandung

im Wesentlichen eine mittlere Wandstärke (t) aufweist, welche vorzugsweise grösser oder gleich 0,2 mm, bevorzugt grösser als 0,5 mm und besonders bevorzugt grösser 0,8 mm, weiter vorzugsweise kleiner oder gleich 4 mm, bevorzugt kleiner als 2 mm und besonders bevorzugt kleiner als 1,5 mm, ausserdem besonders bevorzugt im Wesentlichen 1 mm oder 1,5 mm oder bevorzugt zwischen 1 mm und 1,5 mm beträgt; und/oder dass die Seitenwandung im Wesentlichen radial geschlossen um die Werkzeugdrehachse (5) umläuft, "

Die Vorinstanz liess den Einwand der Beschwerdeführerin nicht gelten, die ursprüngliche Anmeldung offenbare keine Bereiche mit einander eindeutig zugeordneten unteren und oberen Grenzen, sondern voneinander unabhängige untere und obere Grenzwerte, weshalb deren Kombination nicht unmittelbar und eindeutig offenbart sei. Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin würden nicht nur Einzelwerte offenbart, sondern die bevorzugten unteren und oberen Werte seien durch die Konjunktion "und" verbunden. Kombiniert werde weiter nicht eine willkürliche Auswahl der offenbarten bevorzugten Werte, sondern jeweils der tiefste mit dem höchsten offenbarten Wert. Durch diese "Einschränkung" auf den breitesten offenbarten Bereich werde der Fachmann nicht überrascht; dieser Bereich sei unmittelbar und eindeutig offenbart. Ob eine Kombination eines beliebigen unteren Werts, z.B. des zweituntersten, mit einem beliebigen oberen Wert, z.B. dem drittobersten, zulässig wäre, brauche vorliegend nicht entschieden zu werden.

E. 5.2

Der Beschwerdeführerin kann nicht gefolgt werden, wenn sie sich auf den Standpunkt stellt, der Entscheid T 1919/11 der Technischen Beschwerdekammer des EPA vom 15. Mai 2013 betreffe unmittelbar die vorliegend zu beurteilende Fragestellung. Wie die Beschwerdegegnerinnen zutreffend einwenden, ist der ins Feld geführte Entscheid des EPA nicht einschlägig: Dieser betraf einen Fall, in dem der ursprüngliche Patentanspruch einzig eine obere Grenze einer Konzentration von Silber ("900µM or less") vorsah und demnach zu beurteilen war, ob der nachträglich eingeführte Wertebereich ("at least 1µM to less than 200µM") in der Beschreibung offenbart war, die zwei Werte in zwei verschiedenen Sätzen aufführte (E. 2.2.2). Im zu beurteilenden Fall war der in den geänderten Ansprüchen aufgeführte untere und obere Wert demgegenüber jeweils bereits in den ursprünglichen Fassungen der Ansprüche enthalten. Die Vorinstanz hat daher folgerichtig in Auslegung der erteilten Ansprüche 4 und 7 geprüft, ob sich die nunmehr beanspruchten Wertebereiche bereits aus den ursprünglichen Ansprüchen ergaben. Trifft dies zu, liegt keine nach Art. 24 Abs. 1 lit. c PatG unzulässige Änderung vor und stösst auch der Vorwurf der Verletzung von Art. 26 Abs. 1 lit. c PatG ins Leere.

E. 5.2.1

Die Beschwerdeführerin vermag auch in diesem Zusammenhang keine Art. 51 Abs. 3 PatG und Art. 69 Abs. 1 EPÜ 2000 verletzende Auslegung der strittigen Patentansprüche aufzuzeigen. Sie weist zwar grundsätzlich zutreffend darauf hin, dass die bevorzugten unteren und oberen Werte durch die Worte "und weiter vorzugsweise" respektive "weiter vorzugsweise" verbunden werden. Ihr kann jedoch nicht gefolgt werden, wenn sie aus dem

Umstand, dass diese Formulierung im Klagepatent verwendet wird, unabhängige Anforderungen einzuführen, darauf schliessen will, die unteren und die oberen Werte seien als voneinander unabhängige Einzelwerte zu verstehen. Wohl werden damit üblicherweise - im Unterschied zu einer Kaskade fortschreitender Einschränkungen - unabhängige Anforderungen eingeführt, es lässt sich daraus jedoch entgegen der in der Beschwerde vertretenen Ansicht nicht ableiten, dass die Kaskade für die Minimalwerte von derjenigen für die Maximalwerte unabhängig wären. Vielmehr dient die Wortwahl im konkreten Kontext dazu, die bevorzugten unteren mit den bevorzugten oberen Werten in Verbindung zu bringen. Sie ändert indessen nichts daran, dass die unteren Werte in direktem Zusammenhang mit den oberen Werten aufgeführt und mit diesen unmittelbar verbunden werden. Das vorinstanzliche Verständnis, wonach in den ursprünglichen Ansprüchen nicht bloss Einzelwerte offenbart wurden, ist nicht zu beanstanden.

E. 5.2.2

Der Vorinstanz ist auch keine Verletzung anerkannter Auslegungsgrundsätze vorzuwerfen, wenn sie in Auslegung der strittigen Ansprüche davon ausging, aus Sicht des Fachmanns werde damit der Wertebereich zwischen dem untersten und dem obersten Wert unmittelbar und eindeutig offenbart. Angesichts der direkten Verbindung bevorzugter unterer und oberer Werte in den ursprünglichen Ansprüchen geht der Einwand der Beschwerdeführerin fehl, die Kombination des tiefsten mit dem höchsten Wert ergebe sich nicht aus der ursprünglichen Anmeldung bzw. dem erteilten Patent. Ebenso wenig verfängt ihr Einwand, Anspruch 4 lehre selbst, dass sich ein Wert aus der "minimal-Kaskade" nicht symmetrisch mit dem entsprechenden Wert aus der "maximal-Kaskade" kombinieren lasse, weshalb die vorinstanzliche Logik des symmetrischen Verknüpfens von Werten unzutreffend sei. Die Vorinstanz hat nachvollziehbar einzig den Bereich zwischen dem tiefsten unteren und dem höchsten oberen Wert, mithin den breitesten Bereich, als offenbart erachtet. Von einer generellen Zulässigkeit der symmetrischen Verbindung unterer und oberer Werte ging sie nicht aus. Ob eine Änderung der Ansprüche auf einen anderen Wertebereich durch Kombination verschiedener Werte zulässig wäre, musste die Vorinstanz nicht entscheiden, sondern liess diese Frage folgerichtig ausdrücklich offen.

Schliesslich stösst auch der weitere Einwand der Missachtung elementarer patentrechtlicher Grundsätze ins Leere, den die Beschwerdeführerin wiederum auf die Annahme stützt, es sei in den strittigen Ansprüchen kein Wertebereich offenbart worden, was sich als unzutreffend erwiesen hat. Die Vorinstanz ist auch nicht davon ausgegangen, bei verschiedenen aufgeführten Werten sei eine Kombination des jeweils tiefsten mit dem jeweils höchsten offenbarten Wert in jedem Fall zulässig, sondern hat in Auslegung der strittigen Ansprüche geschlossen, im konkreten Fall sei dieser Wertebereich offenbart.

E. 5.2.3

Der Vorwurf, die Vorinstanz habe Art. 24 Abs. 1 lit. c, Art. 26 Abs. 1 lit. c und Art. 51 Abs. 3 PatG bzw. Art. 69 EPÜ 2000 verletzt, erweist sich insgesamt als unbegründet.

E. 6

Die Beschwerde ist abzuweisen, soweit darauf eingetreten werden kann. Dem Ausgang des Verfahrens entsprechend wird die Beschwerdeführerin kosten- und entschädigungspflichtig (Art. 66 Abs. 1 und Art. 68 Abs. 2 BGG).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.