

# **BPatGer O2016\_012 vom 28. Oktober 2019**

Bundespatentgericht, 2019-10-28, DE

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bpatger\\_O2016\\_012](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bpatger_O2016_012)

FR: TFB O2016\_012 du 28 octobre 2019

IT: TFB O2016\_012 del 28 ottobre 2019

## **Regeste**

Erfinderische Tätigkeit, Fachmann, Fachrichtervotum, Neuheit, Örtliche Zuständigkeit international, Patentansprüche Auslegung, Patentnichtigkeit Einrede, Rechnungslegung, Unzulässige Änderung (Art. 123(2) EPÜ), Unzulässige Erweiterung Schutzbereich (Art. 123(3) EPÜ)

## **Erwägungen**

### **E. 3**

Aufgrund der vorstehend zitierten Rechtsprechung kann davon ausgegangen werden, dass mit der Einschränkung eines Patents ein neuer Sachverhalt geschaffen bzw. in das Verfahren eingeführt wird (vgl. Urteile 4A\_70/2019 vom 6 August 2019 E. 2.5.1; 4A\_282/2018

O2016\_012 Seite 4 vom 4. Oktober 2018 E. 5.2; 4A\_543/2017 vom 8. Mai 2018 E. 2.2-2.3). Ob und inwiefern damit auch eine Einschränkung der Rechtsbegehren bzw. Klage erfolgt, ist unerheblich. Wird mit der Anspruchseinschränkung ein neuer Sachverhalt in das Verfahren eingeführt, so muss sodann die Frage nach den prozessualen Schranken geprüft werden. Zusätzlich zu den materiell-rechtlichen Schranken von Art. 24 PatG sind dafür auch die prozessualen Schranken der ZPO einzuhalten, insbesondere in zeitlicher Hinsicht. Nach Abschluss eines doppelten Schriftenwechsels ist eine Anspruchsänderung nur noch unter den einschränkenden Voraussetzungen von Art. 229 Abs. 1 ZPO zulässig, so die konstante Rechtsprechung des Bundesgerichts, vgl. die Urteile 4A\_70/2019 vom 6. August 2019 E. 2.5.2; 4A\_282/2018 vom 4. Oktober 2018, E. 5.2 und 4A\_543/2017 vom 8. Mai 2018, E. 2.3.

### **E. 4**

Die Einrede der unzulässigen Erweiterung und damit einen Verstoss gegen Art. 123 Abs. 2 EPÜ hat die Beklagte in der Duplik vom 23. Oktober 2017 erhoben. Es handelte sich um ein zulässiges Dupliknovum. Die prozessuale Zulässigkeit ist unbestritten. Ist die Gegenpartei zur Entgegnung auf die in der Duplik vorgetragene und sich auf neue Tatsachen und Beweismittel stützenden Behauptungen auf neue Angriffs- oder Verteidigungsmittel angewiesen, so darf sie diese in das Verfahren einbringen (vgl. Urteil 4A\_70/2019 vom 6. August 2019 E. 2.5.2). In ihrer Antwort auf die Dupliknoven hat sich die Klägerin darauf beschränkt, einen Verstoss gegen Art. 123 Abs. 2 EPÜ zu bestreiten. Auf ihre Bestreitung ist die Klägerin auch später nicht mehr zurückgekommen, auch nicht in ihrer Eingabe vom 22. Dezember 2017. Während dem gesamten Verfahren hat die Klägerin dem Bundespatentgericht keine Anspruchseinschränkung beantragt, auch nicht eventuell. Gründe, warum ihr dies nicht möglich oder zumutbar gewesen wäre, werden von der Klägerin nicht genannt. Am 22. Juni 2018 erfolgte das Fachrichtervotum. Darin kam

Richter Tobias Bremi zum Schluss, dass das Streitpatent in unzulässiger Weise erweitert worden war. Mit dem Fachrichtervotum hat der Fachrichter keine neuen Sachverhaltselemente in das Verfahren eingeführt. Er hat sich darauf beschränkt, den von den Parteien vorgetragenen Sachverhalt zu

O2016\_012 Seite 5 würdigen. Auch dies ist unbestritten. Nichts Gegenteiliges wird von den Parteien geltend gemacht. Am 19. Juli 2018 hat die Klägerin beim IGE einen Teilverzicht beantragt. Der Zusammenhang zwischen der Einschränkung des Streitpatents und dem Fachrichtervotum wird von der Klägerin anerkannt: «Es sind also einzig die Ausführungen des Fachrichters bezüglich Zulässigkeit der Änderungen im Prüfungsverfahren, die die Klägerin auf diese Weise berücksichtigte und hinfiel machte [...]» (Hervorhebung hinzugefügt)

#### **E. 5**

Soweit ersichtlich unterscheidet sich der vorliegende Sachverhalt von den bisher zu beurteilenden Fällen jedenfalls in zweifacher Hinsicht: (1) Die Einschränkung wird nicht beim Bundespatentgericht, sondern beim IGE beantragt. Folglich ist die Wirkung der Einschränkung nicht auf die Verfahrenspartei beschränkt, sondern gilt auch gegenüber jedem Dritten, also «erga omnes». (2) Die Einschränkung erfolgt nicht eventuell, sondern unbedingt. Es stellt sich deshalb die Frage, ob diese Unterschiede ein Abweichen von der etablierten Rechtsprechung des Bundespatentgerichts rechtfertigen. Diese Frage wird von der Mehrheit des Spruchkörpers bejaht, von einer Minderheit verneint.

#### **E. 6**

Vorweg ist klarzustellen, dass die Einschränkung des Streitpatents nicht notwendigerweise auch eine Klageänderung zur Folge haben muss. Tatsächlich hat die Klägerin die Rechtsbegehren nicht geändert. Mit der Einschränkung geändert hat sich aber der dem Verfahren zu Grunde liegende Sachverhalt, nämlich die Ansprüche auf deren Grundlage eine allfällige Verletzung zu beurteilen ist. Mit ihrem Teilverzicht hat die Klägerin also einen neuen Sachverhalt in das Verfahren eingeführt. Dies entspricht der gefestigten Rechtsprechung des Bundesgerichts, vgl. Urteile 4A\_70/2019 vom 6 August 2019 E. 2.5.1; 4A\_282/2018 vom 4. Oktober 2018 E. 5.2; 4A\_543/2017 vom

#### **E. 8**

Genauso verhält es sich im vorliegenden Fall: Mit dem von ihr beim IGE erwirkten Teilverzicht hat die Klägerin zugewartet, bis ihr das Fachrichtervotum mitgeteilt wurde. Nach der für sie negativen Beurteilung hat sich die Klägerin zum Teilverzicht beim IGE veranlasst gesehen, was die Klägerin selber eingesteht. Aufgrund der publizierten Rechtsprechung war der Klägerin bekannt, dass das Bundespatentgericht auf eine von ihr erst nach dem Fachrichtervotum beantragte Einschränkung nicht eintreten würde. Sie sah sich deshalb

O2016\_012 Seite 7 veranlasst, diese stattdessen über den Umweg eines Teilverzichts beim IGE zu erwirken. Im Ergebnis hat die Klägerin damit erreicht, was ihr vor dem Bundespatentgericht nicht mehr zustand: Die Ansprüche des Streitpatents einzuschränken nachdem das Fachrichtervotum zu ihren Ungunsten ausgefallen war.

#### **E. 9**

Zur Begründung einer grosszügigeren Anwendung der Eventualmaxime wird in der Literatur auf das Ziel der materiellen Wahrheitsfindung, dem Prozessrisiko, oder der

Gefahr einer Aufblähung von Rechtsschriften hingewiesen (vgl. Leuenberger, in: Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3. Aufl. Zürich 2016, Art. 229 Rz. 1; Pahud, Art. 229 Rz. 1; Killias, Art. 229 Rz. 2 je mit Verweisen auf die bundesrätliche Botschaft zur ZPO, BBl. 2006 7340). Im vorliegenden Fall vermögen diese Gründe eine grosszügigere Zulassung von Noven aber gerade nicht zu rechtfertigen: Zur Einrede der unzulässigen Erweiterung hatte die Klägerin auch inhaltlich Stellung genommen. Statt zu diesem Zeitpunkt eine Einschränkung zu beantragen – und sei es auch nur eventuell – hat sie sich darauf beschränkt, ein Verstoss gegen Art. 123 Abs. 2 EPÜ zu bestreiten. Der Klägerin war bewusst, dass das Gericht das Streitpatent infolge unzulässiger Erweiterung als nichtig betrachten und ihre Klage abweisen könnte. Indem sich die Klägerin mit der blossen Bestreitung begnügt hat, hat sie dieses Risiko in Kauf genommen. Zu jenem Zeitpunkt stand es ihr frei, beim Bundespatentgericht oder beim IGE eine Einschränkung zu beantragen, beim Bundespatentgericht allenfalls auch nur eventualiter. Die Eventualmaxime will ein prozesstaktisches Lavieren – wenn nicht sogar ein Verhalten wider Treu und Glauben – verhindern. Wenn eine Partei auf Eventualanträge verzichtet um ihren Hauptstandpunkt nicht zu schwächen, so ist dies ihr gutes Recht. Nachdem das Fachrichtervotum dann aber zu ihren Ungunsten ausgefallen ist, kann sie darauf aber nicht mehr zurückkommen. Oder nach den treffenden Worten des Bundespatentgerichts: Das Fachrichtervotum ist keine Einladung an die Parteien, ihre bisherigen Parteivorbringen nach Belieben zu ergänzen (vgl. Bundespatentgericht Urteil O2015\_008 vom

#### **E. 14**

Ob das beim IGE eingeschränkte Patent nichtig ist, muss hier nicht beantwortet werden. Ebenso wenig muss die Frage abschliessend beantwortet werden, ob das klägerische Rechtsbegehren, i.B. die

O2016\_012 Seite 12 Bedingung, dass nur Einschlagstege zu verbieten sind, die «als ungekrümmte, ebene Platten ausgebildet» sind, das angegriffene Verletzungsobjekt als solches (nicht bloss als Nachahmung) erfasst. Immerhin konnte die Minderheit durch blossen Augenschein am angegriffenen Verletzungsobjekt, selbst mit Hilfe eines Lineals, wegen der unerschwelligen Kugelkrümmung nicht mit Sicherheit feststellen, ob eine zusätzliche Längskrümmung (bei einer Herstellungstoleranz im Millimeterbereich oder darunter) entlang der kantenartigen Einschlagstege vorhanden ist. Da 2-dimensionale Projektionen von einer kugelartigen 3-dimensionalen Fläche unumgängliche Verzerrungen und optische Täuschungen mit sich bringen, die noch durch die Streckung der Stege senkrecht zur Kugelfläche vermischt werden, kann diese Frage auch nicht auf Grund von 2-dimensionalen Abbildungen (e.g. Fotos) beantwortet werden. Um diese Frage zu beantworten scheint für die Minderheit ein Beweisverfahren notwendig zu sein, da dem Gericht die geeigneten Messmittel für eine sichere Ermittlung dazu fehlen. Darüber hinaus würde eine Vollstreckungsbehörde mit den gleichen Schwierigkeiten konfrontiert sein. Da es sich um eine strittige Verletzungsfrage handelt, trägt die Patentinhaberin und nicht die Verletzungsbeklagte die Beweislast und damit auch das Risiko, dass das Vorhandensein der Krümmung der Stege nicht schlüssig ermittelt werden kann.

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