

BPatGer O2019_003 vom 19. August 2020

Bundespatentgericht, 2020-08-19, DE

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bpatger_O2019_003

FR: TFB O2019_003 du 19 août 2020

IT: TFB O2019_003 del 19 agosto 2020

Regeste

Fachmann, Feststellungsinteresse, Lugano Übereinkommen, Örtliche Zuständigkeit international, Patentansprüche Auslegung, Unzulässige Änderung (Art. 123(2) EPÜ)

Erwägungen

E. 1

Am 11. Januar 2019 reichte die Klägerin die vorliegende Patentnichtigkeitsklage mit folgenden Rechtsbegehren ein: «1. The Swiss and Liechtenstein part of EP 2 002 801 (B1) shall be declared invalid.

E. 1.1

An intraocular lens injector cartridge (10), comprising:

E. 1.2

a body (12) having an internal lumen (15);

E. 1.3

a tubular nozzle (14) having an outer wall (36) and an opening (18),

E. 1.3.1

the nozzle projecting distally from the body,

E. 1.3.2

the opening being fluidly connected to the internal lumen of the body;

E. 1.3.3

(b) projecting distally from a plane of the opening;

E. 1.4

at least one peripheral protrusion (22) extending laterally from the outer wall of the nozzle proximally from the opening;

E. 1.4.1

geltend gemacht. In Zusammenhang mit der vom Gericht getroffenen Auslegung des Anspruchsmerkmals «Öffnungsebene» ist somit weder bestritten, dass das Merkmal 1.3.3b) von allen konkret offenbarten Ausführungsformen offenbart ist, noch, dass dessen Hinzufügung im Anspruch 1 (allein) nicht zu einer unzulässigen Änderung führt. Das Zusammenspiel mit den anderen Merkmalen wird nachstehend besprochen.

E. 2

Subsidiarily, note shall be taken of the following limitation of claim 1 of EP 2 002 803 and the Complaint shall be otherwise dismissed: An intraocular lens injector cartridge (10) for wound-assisted IOL insertion, comprising: a body (12) having an internal lumen (15); a tubular nozzle (14) having an outer wall (36) and an opening (18), the nozzle projecting distally from the body, the opening being fluidly connected to the internal lumen of the body; and wherein the nozzle opening is defined by an extended canopy (20, 20', 20'') projecting distally from a plane of the opening (18, 18', 18'') at least partially encircling the opening, wherein the canopy opens and supports the wound while guiding and controlling the folded lens as it passes through the wound; at least one peripheral protrusion (22) extending laterally from the other wall of the nozzle proximally from the opening; the at least one peripheral protrusion (22) is spaced proximally from the plane of the opening so as to provide an insertion depth limitation and prevent full insertion of the cartridge tip, in use.» Gleichzeitig teilte die Beklagte einen Parteiwechsel im Sinne von Art. 83 Abs. 1 ZPO mit, wovon Vormerk genommen wurde. Das Rubrum wurde entsprechend angepasst.

E. 3

Am 9. September 2019 fand eine Instruktionsverhandlung statt, eine Einigung konnte dabei nicht erzielt werden.

E. 4

Am 22. Oktober 2019 erstattete die Klägerin die Replik und hielt an ihren Rechtsbegehren fest.

E. 5

Am 5. Dezember 2019 reichte die Beklagte die Duplik ein. Sie hielt an ihren Haupt- und Eventualanträgen der Klageantwort fest und stellte zusätzlich den folgenden dritten Eventualantrag: «3. Sub-subsidiarily, note shall be taken of the following limitation of claim 1 of EP 2 002 803 and the Complaint shall be otherwise dismissed:

O2019_003 Seite 4 An intraocular lens injector cartridge (10) for wound-assisted IOL insertion, comprising: a body (12) having an internal lumen (15), a tubular nozzle (14) having an outer wall (36) and an opening (18), the nozzle projecting distally from the body, the opening being fluidly connected to the internal lumen of the body; and wherein the nozzle opening is defined by an extended canopy (20, 20', 20'') projecting distally from a plane of the opening (18, 18', 18'') at least partially encircling the opening, wherein the canopy (20) entirely surrounds the opening (18), and wherein the canopy opens and supports the wound while guiding and controlling the folded lens as it passes through the wound; at least one peripheral protrusion (22) extending laterally from the other wall of the nozzle proximally from the opening; the at least one peripheral protrusion (22) is spaced proximally from the plane of the opening so as to provide an insertion depth limitation and prevent full insertion of the cartridge tip, in use.»

E. 6

Am 21. Januar 2020 reichte die Klägerin eine Stellungnahme zur Duplik ein und hielt an ihren Rechtsbegehren fest.

E. 7

Am 31. Januar 2020 teilte die Beklagte mit, sie werde zur Eingabe der Klägerin nicht schriftlich, sondern allenfalls anlässlich der Hauptverhandlung mündlich Stellung nehmen.

E. 8

In der Folge wurden die Parteien auf den 6. Juli 2020 zur Hauptverhandlung vorgeladen.

E. 9

Am 9. April 2020 erstattete Richter Philipp Rüfenacht sein Fachrichtervotum.

O2019_003 Seite 5

E. 10

Mit Schreiben vom 2. Juni 2020 verzichtete die Klägerin auf eine Stellungnahme zum Fachrichtervotum. Gleichen Datums erfolgte die Stellungnahme der Beklagten zum Fachrichtervotum.

E. 11

Am 6. Juli 2020 fand die Hauptverhandlung statt. Prozessuales

E. 12

Die Klägerin ist ein Unternehmen mit Sitz in Frankfurt am Main, Deutschland, die Beklagte ist eine schweizerische Aktiengesellschaft mit Sitz in Fribourg, Schweiz. Die Klage betrifft die Feststellung der Nichtigkeit des Schweizer und des Liechtensteiner Teils des europäischen Patents EP 2 002 801 B1 (nachfolgend Streitpatent). Gemäss Art. 1 Abs. 2 IPRG i.V.m. Art. 22 Abs. 4 LugÜ und Art. 26 Abs. 1 lit. a PatGG sowie Art. 1 und 4 Abs. 1 des Vertrags zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und dem Fürstentum Liechtenstein über den Schutz der Erfindungspatente (Patenschutzvertrag, SR 0.232.149.514) ist die Zuständigkeit des Bundespatentgerichts gegeben.

E. 13

Gemäss Art. 110 Abs. 1 IPRG und Art. 5 Patenschutzvertrag ist schweizerisches Recht anwendbar.

E. 14

Die Nichtigkeitsklage steht jedermann zu, der ein Interesse nachweist (Art. 28 PatG). Anders als in anderen Ländern, wie z.B. Deutschland, ist die Nichtigkeitsklage in der Schweiz demnach keine Popularklage. Da es auch im Interesse der Allgemeinheit liegt, zu Unrecht patentierten Erfindungen den Schutz zu entziehen, stellt die Praxis jedoch geringe Anforderungen an das Feststellungsinteresse.¹ Es genügt, wenn die Parteien in einem Wettbewerbsverhältnis stehen und der Schutzbereich des Patents sich auf das Tätigkeitsgebiet der Klägerin erstreckt, ohne dass nachgewiesen werden müsste, dass ein von der Klägerin vertriebenes oder hergestelltes Erzeugnis oder ein von ihr praktiziertes Verfahren tatsächlich in den Schutzbereich der erteilten Ansprüche fällt.²

1 BGE 116 II 196 E. 2 – «Doxycyclin III». 2 BPatGer, Urteil O2012_030 vom 7. September 2013, E. 16.3 f.

O2019_003 Seite 6

E. 15

Die Beklagte bestreitet das Feststellungsinteresse der Klägerin. Die Klägerin habe nicht dargelegt, welche Aktivitäten sie in der Schweiz unternehme, die durch das Streitpatent beeinträchtigt würden. Die klägerischen Produkte würden in der Schweiz offenbar durch die Mediconsult AG vertrieben, deren Verhältnis zur Klägerin offen sei. Auch sei unklar, ob

die Klägerin die durch die Mediconsult AG vertriebenen Produkte selber herstelle. Die Einleitung eines auf den deutschen Teil von EP 2 002 803 gestützten Verfahrens in Deutschland begründe kein Feststellungsinteresse in der Schweiz. Die Klägerin hält dem entgegen, sie sei verantwortlich für den Vertrieb von preloaded IOL [Intraokularlinsen] Kartuschen in Europa und beliefe unter anderem den Schweizer Distributor Mediconsult AG mit ihren Produkten. Die Verletzungsklage in Deutschland zeige, dass die Beklagte bereit sei, das Streitpatent gegen Konkurrenten durchzusetzen. Vorliegend ist die Gruppe der Klägerin im Bereich der Entwicklung von optischen Produkten tätig, dabei insbesondere seit 30 Jahren mit Fokus auf Intraokularlinsen. Die Klägerin selber ist für die Distribution der Produkte der Gruppe in Europa zuständig. Die Beklagte ist ebenfalls eine im ophthalmologischen Bereich tätige Gesellschaft, die unter anderem Intraokularlinseneinführungsvorrichtungen vertreibt. Die Parteien sind damit in der gleichen Branche tätig und stehen in einem weltweiten Wettbewerbsverhältnis in Bezug auf Intraokularlinsen und entsprechende Medizinalprodukte. Der Schutzbereich des Streitpatents erstreckt sich auf den Tätigkeitsbereich der Klägerin und deren Gruppe. Hinzu kommt, dass die Beklagte beim Landgericht Hamburg vorsorgliche Massnahmen und am Landgericht Düsseldorf ein ordentliches Verfahren wegen Verletzung des deutschen Teils des Streitpatents gegen die Klägerin beantragt hatte. Dies zeigt, dass die Beklagte ihr europäisches Patent insbesondere gegen die Klägerin durchsetzen möchte. Damit ist ein klägerisches Interesse an der Feststellung der Nichtigkeit des Anteils Schweiz/Liechtenstein des Streitpatents gegeben, eine detaillierte Darlegung der Aktivitäten der Klägerin spezifisch in der Schweiz ist dazu nicht erforderlich.

O2019_003 Seite 7

E. 16

Anlässlich der Hauptverhandlung machte die Beklagte geltend, die Klägerin habe auf eine Stellungnahme zum Fachrichtervotum verzichtet, weshalb es nicht angehe, dass sie an der Hauptverhandlung trotzdem mündlich dazu Stellung nehme. Die Parteivorträge anlässlich der Hauptverhandlung unterstehen nur den Zulässigkeitschranken von Art. 229 und Art. 230 ZPO, rechtliche Erörterungen fallen nicht unter die sachliche Reichweite der Novenregelung.³ Der Verzicht der Klägerin auf eine schriftliche Stellungnahme zum Fachrichtervotum schliesst rechtliche Erläuterungen zum Fachrichtervotum anlässlich der Hauptverhandlung nicht aus. Sonst hätte auch die Beklagte anlässlich der Hauptverhandlung keine weiteren Erläuterungen zum Fachrichtervotum mehr vortragen dürfen, da sie bereits schriftlich zum Fachrichtervotum Stellung bezogen hatte. Aber im Sinn der Beklagten ist festzuhalten, dass die Parteien zu einer schriftlichen Stellungnahme aufgefordert wurden und daher eine solche vor der Hauptverhandlung erwünscht war, damit allen Beteiligten genügend Zeit verblieb, sich damit auseinanderzusetzen. Auf eine schriftliche Stellungnahme vorbehaltlos zu verzichten, um dann anlässlich der Hauptverhandlung eine Stunde lang mündlich Stellung zu nehmen, läuft diesem Gedanken, der auch der Waffengleichheit Rechnung trägt, entgegen. Streitpatent

E. 17

Die Klägerin beantragt die Nichtigkeitsklärung des Anteils Schweiz/Liechtenstein des Patents EP 2 002 803 B1. Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des Streitpatents, das am 29. Februar 2008 angemeldet und dessen Erteilung am 22. Dezember 2010 veröffentlicht wurde. Das Streitpatent beansprucht die Priorität der US 11/761,457 vom

12. Juni 2007.

E. 18

Das Streitpatent betrifft Kartuschen, um Intraokularlinsen (IOL) in das Auge einzuführen (Abs. [0001]). Es geht von der wundunterstützten Einführmethode aus, bei der die Spitze der Kartusche nicht vollständig in die Wunde eingeführt wird, sondern die Wunde selbst teilweise einen Tunnel für das Einführen in die vordere Kammer bildet (Abs. [0005]). Bei herkömmlichen

3 BSK ZPO-WILLISEGGER, Art. 228 N 23 und Art. 229 N 21.

O2019_003 Seite 8 Verfahren sei der Erfolg stark vom Grad der Fähigkeiten und der Geschicklichkeit des Chirurgen abhängig gewesen. Die EP 1 857 076 (Canon Staar Co.) habe eine IOL-Einführvorrichtung vorgeschlagen, die eine flache oder abgeschrägte Düsenöffnung umfasse sowie einen proximal der Öffnung angeordneten peripheren Vorsprung zum Verhindern eines Ausflusses aus der Wunde nach dem vollständigen Einführen der Düse (Abs. [0006]). Ebenfalls aus dem Stand der Technik, aus der US 2006/167466 (Dusek) und der US 2006/200167 (Peterson), seien IOL-Einführvorrichtungen mit einer abgeschrägten Düsenöffnung zur vollständigen Einführung in einen Einschnitt bekannt (Abs. [0007]). Gemäss der Beschreibungseinleitung des Streitpatents bestand aber weiterhin das Bedürfnis für eine IOL-Einführungskartusche mit Eigenschaften, die für die wundunterstützte Einführung spezifisch hilfreich seien (Abs. [0008]). Dazu wird vorgeschlagen, die Kartusche mit einem erweiterten Dach («extended canopy») zu versehen, das am distalen Ende der Kartusche angeordnet ist und die Wunde öffnet und stützt, während es die gefaltete Linse beim Passieren der Wunde führt und steuert. Zudem weist die Kartusche einen peripheren Vorsprung auf («peripheral protrusion»), der die Einführtiefe begrenzt und das vollständige Einführen der Spitze verhindert. Der Vorsprung stützt zudem den Einschnitt, um das Risiko des Auftretens von Schäden an der Wunde durch Risse zu reduzieren (Abs. [0010]).

E. 19

Der einzige unabhängige Anspruch 1 des Streitpatents lautet:

E. 20

Die Kenntnisse und Fähigkeiten des massgeblichen Fachmannes sind in zwei Schritten zu bestimmen: Zuerst ist das für die zu beurteilende Erfindung massgebliche Fachgebiet, anschliessend Niveau und Umfang der Fähigkeiten und Kenntnisse des Fachmannes des entsprechenden Fachgebiets zu bestimmen. Das massgebliche Fachgebiet bestimmt sich nach dem technischen Gebiet, auf dem das von der Erfindung gelöste Problem liegt.⁴ Die Fähigkeiten und Kenntnisse des Fachmannes umschreibt das Bundesgericht mit der Formulierung, der durchschnittlich gut ausgebildete Fachmann, auf den bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit abgestellt werde, sei «weder ein Experte des betreffenden technischen Sachgebiets noch ein Spezialist mit hervorragenden Kenntnissen. Er muss nicht den gesamten Stand der Technik überblicken, jedoch über fundierte Kenntnisse und Fähigkeiten, über eine gute Ausbildung sowie ausreichende Erfahrung verfügen und so für den in Frage stehenden Fachbereich gut gerüstet sein».⁵ Was dem fiktiven Fachmann fehlt, ist jede Fähigkeit des assoziativen oder intuitiven Denkens.⁶ Wo ein Problem mehrere technische Gebiete beschlägt, kann die fiktive Fachperson aus einem Team von Fachleuten aus unterschiedlichen Fachgebieten gebildet werden.⁷

4 BPatGer, Urteil S2017_001 vom 1. Juni 2017, E. 4.4. 5 BGE 120 II 71 E. 2. 6 BGE 120 II 312 E. 4b – «cigarette d'un diamètre inférieur»; CR-PI-LBI- SCHEUCHZER, Art. 1 N 122. 7 BGE 120 II 71 E. 2 – «Wegwerfwindel»; BPatGer, Urteil S2017_001 vom 1. Juni 2017, E. 4.4.

O2019_003 Seite 10

E. 21

Gemäss den Ausführungen der Beklagten in der Klageantwort bildet ein Team umfassend einen Medizintechniker, typischerweise einen Ingenieur mit Hochschulabschluss mit Erfahrung in der Entwicklung augenheilkundlicher Instrumente, und einen Mediziner, insbesondere mit Kenntnissen in der Augenchirurgie, der mit der Implantierung von intraokularen Linsen vertraut ist, den Fachmann. Die Klägerin schliesst sich in der Replik dieser Definition an. Im Folgenden wird somit davon ausgegangen, dass der Fachmann durch ein Team gebildet wird, das einen Medizintechniker umfasst, typischerweise einen Ingenieur mit Hochschulabschluss mit Erfahrung in der Entwicklung augenheilkundlicher Instrumente, und einen Mediziner, insbesondere mit Kenntnissen in der Augenchirurgie, der mit der Implantierung von intraokularen Linsen vertraut ist. Auslegung der Patentansprüche

E. 22

Patentansprüche sind aus der Sicht des massgebenden Fachmanns im Lichte der Beschreibung und der Zeichnungen auszulegen (Art. 51 Abs. 3 PatG/Art. 69 EPÜ). Das allgemeine Fachwissen ist als sogenannter liquider Stand der Technik ebenfalls Auslegungsmittel.⁸ Definiert die Patentschrift einen Begriff nicht abweichend, so ist vom üblichen Verständnis im betreffenden technischen Gebiet auszugehen. Patentansprüche sind funktional auszulegen, d.h. ein Merkmal soll so verstanden werden, dass es den vorgesehenen Zweck erfüllen kann.⁹ Der Anspruch soll im Zweifelsfall so gelesen werden, dass die im Patent genannten Ausführungsbeispiele wortsinn gemäss erfasst werden;¹⁰ andererseits ist der Anspruchswortlaut nicht auf die Ausführungsbeispiele einzuschränken, wenn er weitere Ausführungsformen erfasst. Wenn in der Rechtsprechung von einer «breitesten Auslegung» von Anspruchsmerkmalen gesprochen wird,¹¹ so muss das derart verstandene Merkmal immer in der Lage sein, seinen Zweck im Rahmen der Erfindung zu erfüllen. D.h. der

8 BGer, Urteil 4A_541/2013 vom 2. Juni 2014, E. 4.2.1 – «Fugenband». 9 BRUNNER, Der Schutzbereich europäisch erteilter Patente aus schweizerischer Sicht – eine Spätlese, sic! 1998, 348 ff., 354. 10 Präzisierung der Rechtsprechung gemäss BPatGer, Urteil O2013_008 vom 25. August 2015, E. 4.2 – «elektrostatische Pulversprühpistole»; Urteil O2017_002 vom 8. Mai 2020, E. 46 i.f. – «Freiformschneidverfahren». 11 BPatGer, Urteil O2013_008 vom 25. August 2015, E. 4.2 – «elektrostatische Pulversprühpistole».

O2019_003 Seite 11 Anspruch ist grundsätzlich nicht unter seinem Wortlaut auszulegen, aber auch nicht so, dass Ausführungsformen erfasst werden, die die erfindungsgemässe Wirkung nicht erzielen.¹² Die Entstehungsgeschichte bzw. das Erteilungsverfahren sind für die Auslegung der Patentansprüche nicht massgebend. Verzichte und Beschränkungen, die der Anmelder im Erteilungsverfahren vorgenommen hat, sind nur insoweit zu berücksichtigen, als sie in den Patentansprüchen sowie allenfalls in der Beschreibung zum Ausdruck kommen.¹³ Einzig wenn aufgrund eines im Erteilungsverfahren eingeschränkten Anspruchs Schutz gegen eine Verletzung durch Nachahmung

(äquivalente Verletzung) verlangt wird, kann ausnahmsweise die Erteilungsgeschichte diesem Schutz entgegenstehen, wenn aus der Einschränkung ein Verzicht auf die äquivalente Ausführungsform abgeleitet werden kann.¹⁴

E. 23

Das Streitpatent offenbart mehrere konkrete Ausführungsformen. Gemäss Beschreibung zeigen die Figuren 2 und 3 eine erste Ausführungsform («first embodiment») einer distalen Spitze der Kartusche, die Figur 4 zeigt eine zweite Ausführungsform («second embodiment») und die Figur 5 eine dritte Ausführungsform («third embodiment») (Abs. [0015]). Diese Zuordnung wird durch die gewählten Bezugszeichen (z. B. 20 in den Figuren 2, 3; 20' in der Figur 4; 20'' in der Figur 5) bestätigt. Bei einem Vergleich der Figur 2 mit der Figur 3 ergeben sich Widersprüche. So scheint der seitliche («peripheral») Vorsprung (22) gemäss der Figur 2 deutlich vom distalen Ende der Spitze beabstandet zu sein und zwar entlang des gesamten Umfangs. Bei der Figur 3 scheint dies dagegen betreffend des «oberen» Teils des seitlichen Vorsprungs nicht der Fall zu sein, dort liegt der Vorsprung weiter vorne als das untere Ende der schrägen Öffnung. Figur 6 scheint in Bezug auf die Kartuschenspitze der Figur 3 zu entsprechen.

12 BPatGer, Urteil O2016_009 vom 18. Dezember 2018, E. 25 – «Durchflussmessfühler»; BPatGer, Urteil S2018_007 vom 2. Mai 2019, E. 14 – «Werkzeugeinrichtung». 13 BGE 143 III 666 E. 4.3 – «Pemetrexed II». 14 BGE 143 III 666 E. 5.5.3 f.

O2019_003 Seite 12 Abbildungen 1a und b: Fig. 2 (links) und Fig. 3 (rechts) aus dem Streitpatent Der Fachmann geht davon aus, dass eine Seitenansicht wie in der Figur 3 (bzw. Figur 6) zur genauen Darstellung der Geometrie eines Gegenstandes geeignet ist; dagegen handelt es sich beim perspektivischen Schrägbild gemäss Figur 2 um eine zeichnerische Darstellung, die normalerweise qualitativer Art ist. Weil der Fachmann der Beschreibung entnimmt, dass die Figuren 2 und 3 dieselbe Ausführungsform zeigen, geht er deshalb davon aus, dass Geometrie und Anordnung des seitlichen Vorsprungs im Detail so sind wie den Figuren 3 und 6 entnehmbar, d. h. die distale Seite des seitlichen Vorsprungs verläuft schräg, in einem Winkel zu einer Ebene senkrecht zur Längsausdehnung der Spitze. Die distale Seite des Vorsprungs schneidet zudem eine solche senkrechte Ebene, die am hinteren Ende des zulaufenden Teils positioniert ist. Unstrittig ist, dass bei den Ausführungsformen gemäss den Figuren 4 und 5 des Streitpatents der seitliche Vorsprung (22) direkt hinter der Düsenöffnung und bündig mit dieser liegt, d.h. nicht beabstandet von dieser ist. Abbildungen 2a und b: Fig. 4 und 5 aus dem Streitpatent

O2019_003 Seite 13

E. 24

Die Parteien vertreten unterschiedliche Auffassungen zur Bedeutung der folgenden Merkmale/Begriffe:

E. 25

Zum Merkmal 1.3.3 (a) ist die Beklagte der Ansicht, der Begriff «extended» bedeute, dass das Dach («canopy») ausreichend ausgedehnt sein müsse, so dass es in die Wunde in einem solchen Umfang eingeführt werden könne, dass es die Wunde öffne und stütze und die gefaltete Linse während ihrer Passage durch die Wunde führe und steuere. Für eine gegebene Position des mindestens einen seitlichen Vorsprungs müsse eine entsprechend ausreichende Ausdehnung des Dachs gegeben sein, damit es seine Funktion bei der

wundunterstützten Einführung wahrnehmen könne, was verlange, dass das Dach bis ans Wundkanalende oder annähernd bis ans Wundkanalende reiche. Die Ausdehnung des Dachs könne deshalb nicht absolut bestimmt werden, sondern hänge von der Positionierung der Vorsprünge am Injektor ab. Die patentgemässen Funktionen der Öffnung und Stützung der Wunde einerseits und der Begrenzung der Einführtiefe andererseits würden durch das Zusammenwirken des erweiterten Dachs und der seitlichen Vorsprünge erreicht. Das Patent setze diese beiden Merkmale unter Bezugnahme auf eine Öffnungsebene («plane of the opening») zueinander in Beziehung. Würde jedes beliebige Dach unter den Begriff «extended canopy» fallen, dann habe der Begriff «extended» keine Bedeutung, und es sei davon auszugehen, dass den Begriffen in einem Patentspruch eine Bedeutung zukomme. Die Klägerin stellt sich auf den Standpunkt, selbst wenn man davon ausgehe, dass sich ein ausgedehntes Dach («extended canopy») von einem «üblichen Dach» unterscheide, könne man ausgehend von den Funktionen, die das spezifisch gestaltete Dach wahrnehmen solle, nicht ableiten, wie sich das ausgedehnte Dach vom üblichen Dach strukturell unter-

O2019_003 Seite 14 scheide. Dies lasse sich auch nicht aus den dargestellten Ausführungsbeispielen ableiten, weil die Öffnungsebene nicht definiert sei. Bei einem ausgedehnten Dach («extended canopy») handle es sich deshalb einfach um ein Dach, und das Wort «extended» impliziere keine – unspezifizierten – zusätzlichen strukturellen oder funktionalen Merkmale über die Angabe hinaus, wonach sich das Dach von der Öffnungsebene erstrecke.

E. 26

Der Fachmann geht davon aus, dass eine gewisse Stützung der Wunde und eine gewisse Führung der Linse durch ein Dach bereits dann stattfinden, wenn sich das Dach bei der Anwendung nur geringfügig in die Wunde erstreckt. Auch wenn Geometrie und Positionierung der Vorsprünge bekannt sind, ist deshalb nicht ersichtlich, welche Mindestlänge für eine «extended canopy» gefordert wäre und wie genau diese mit weiteren Eigenschaften wie z. B. der Geometrie des Daches und der Öffnung oder der Anordnung des Vorsprungs zusammenhängen würde. Somit hat der Zusatz «extended» keine erkennbare einschränkende Wirkung – jedes «Dach», das die weiteren Merkmale des Anspruchs erfüllt, ist vom Begriff «extended canopy» umfasst, so lange das Dach geeignet ist, in die Wunde eingeführt zu werden und diese in einem gewissen Umfang zu stützen. Auslegung des Begriffs «plane of the opening»

E. 27

Zum Merkmal 1.3.3 (b) führt die Klägerin aus, der Begriff «plane of the opening» (Öffnungsebene) komme in der Beschreibung nicht vor. Er sei auch nicht mit einem Bezugszeichen versehen oder sonst in den Figuren ausgezeichnet. Zudem gebe es keine eindeutige konsistente Position der Öffnungsebene, die dazu führe, dass alle Ausführungsformen von den erteilten Ansprüchen erfasst würden. Die übliche Bedeutung des Begriffs «plane of the opening» nach Verständnis des Fachmanns sei eine Ebene, in der der überwiegende Teil der (Düsen-)Öffnung liege, in der nachfolgenden Abbildung 3 grün eingezeichnet. Entsprechend falle die Öffnungsebene bei der ersten Ausführungsform gemäss den Figuren 2 und 3 mit der Frontfläche des Dachs zusammen. Das führe dazu, dass die erste Ausführungsform nicht vom erteilten Anspruch 1 erfasst sei, weil sich das Dach nicht distal von der Öffnungsebene erstrecke.

O2019_003 Seite 15 Abbildung 3: Fig. 3 des Streitpatents mit farbig eingezeichneten verschiedenen denkbaren «planes of the opening» (aus Replik, RZ 118) Die Beklagte ist der Ansicht, für den Fachmann sei klar, dass sich die Öffnungsebene dort befinde, wo die Düse ende und das Dach beginne, d. h. der Begriff entspreche dem Begriff «Düsenöffnung». Das Dach bilde nicht Teil der Öffnung, sondern sei an der Öffnung angeordnet und erstrecke sich distal ausgehend von der Öffnung. Die Beklagte führt in der Duplik aus, eine Öffnungsebene sei ein geometrisches Konzept und keine physische Komponente des Injektors gemäss Anspruch 1 des Streitpatents. Es handle sich um eine virtuelle Trennebene, um das erweiterte Dach begrifflich vom Rest des Injektors abzugrenzen. Es sei unbedeutend, wo genau diese Öffnungsebene verortet werde, weil es der Abstand der Spitze des erweiterten Dachs vom seitlichen Vorsprung sei, der für die Funktion des patentgemässen Injektors wesentlich sei. Der einzige Zweck des Verweises auf eine «Öffnungsebene» sei es, klarzustellen, dass der Injektor nicht bei der Öffnung ende, sondern dass ein erweitertes Dach vorhanden sei, das sich von einer solchen Öffnung erstrecke. Dies ergebe sich bereits aus dem Anspruchswortlaut, der von «a plane of the opening» spreche, und nicht «the plane of the opening».

E. 28

Der Fachmann wird gestützt auf das Streitpatent nicht davon ausgehen, dass es sich bei der Öffnungsebene um eine beliebige virtuelle Ebene handelt, die sich je nach Ausführungsform an einer unterschiedlich definierten Stelle befindet. Im Anspruch hat die Öffnungsebene einen Bezug zu einem physischen Merkmal des Injektors, nämlich zur Öffnung der Düse; die Öffnungsebene ist nicht als losgelöstes, «virtuelles» Merkmal eingeführt. Zudem wäre bei einer quasi-beliebigen virtuellen Ebene das nachstehend diskutierte Erfordernis eines Abstands zwischen der Ebene und dem seitli-

O2019_003 Seite 16 chen Vorsprung bedeutungslos. Der Fachmann wird somit die Öffnungsebene an einer ausgehend von der Geometrie und Position der Öffnung bestimmten funktional passenden Stelle im Injektor verorten. Zwar ist es richtig, dass der Anspruch 1 des Streitpatents bei der ersten Nennung der Öffnungsebene von «der Öffnungsebene» spricht und bei der zweiten Nennung von «einer Öffnungsebene», was ungewöhnlich ist, wenn die gleiche Ebene gemeint ist. Üblicherweise würde man dann zuerst den unbestimmten Artikel und anschliessend den bestimmten Artikel verwenden. Mehr als eine sprachliche Ungenauigkeit entnimmt der Fachmann der vorliegenden «umgekehrten» Verwendung der Artikel aber nicht; ohne weitere Hinweise lässt sich der Vertauschung auf jeden Fall nicht entnehmen, dass die «plane of the opening» im Sinne der Beklagten beliebig zu verorten wäre.

E. 29

Die Klägerin argumentiert, aus der Beschreibung ergebe sich, dass die Figuren 2 und 3 keine Ausführungsformen der Erfindung seien. Die Klägerin leitet dies aus Absatz [0015] des Streitpatents ab, wo zu den Figuren 2 und 3 angegeben wird, sie zeigten «a first embodiment of the distal tip of the lens delivery system cartridge», während zu den Figuren 4 und 5 angegeben wird, sie zeigten «a second embodiment of the distal tip of the lens delivery system cartridge of the present invention» bzw. «a third embodiment of the distal tip of the lens delivery system cartridge of the present invention» (Hervorhebungen hinzugefügt). Bei allen drei Varianten wird somit von einem «embodiment», d.h. einer Ausführungsform, gesprochen, die Angabe «of the present invention» findet sich aber nur

in Bezug auf die Figuren 4 und 5. Da auch der Begriff «embodiment» üblicherweise auf eine Ausführungsform der beanspruchten Erfindung hinweist, stellt das Fehlen der Angabe «of the present invention» in Bezug auf die Figuren 2 und 3 für den Fachmann keinen klaren Hinweis dar, dass die Variante gemäss den Figuren 2 und 3 nicht von der Erfindung erfasst sein soll. Zudem wird bei der detaillierten Beschreibung der Figuren im Absatz [0016] Figur 1 als «nach der Erfindung» eingeführt, und anschliessend werden die Ausführungsbeispiele nach den Figuren 2 und 3 als besonders bevorzugte Ausführungsformen davon beschrieben ohne Hinweis, dass bestimmte Beispiele nach der Erfindung seien und andere nicht (vgl. Abs. [0017]). Der Fachmann wird deshalb aufgrund des Absatzes [0015] des Streitpatents keine Auslegung des Merkmals 1.3.3 (b) bevorzugen, die dazu führt, dass das zweite und dritte Ausführungsbeispiel

O2019_003 Seite 17 vom Schutzzumfang des Streitpatents erfasst sind, nicht aber das erste Ausführungsbeispiel. Der Fachmann entnimmt der Beschreibung des Streitpatents, dass das Dach der ersten Ausführungsform die Öffnung («opening 18») vollständig umgibt und dass es sich, ausgehend von seiner maximalen Länge bei 12 Uhr, verjüngt, bis es bei 6 Uhr bündig mit der Öffnung sei («flush with opening 18») (Abs. [0017]). Die Öffnungsebene kann also nicht durch das vordere Ende des Daches gebildet sein (grüne Linie in Abbildung 3 oben), sondern muss (ausser bei 6 Uhr) proximal hinter diesem vorderen Ende angeordnet sein, ansonsten würde die klare Aussage zum Verlauf des Daches in der Beschreibung keinen Sinn ergeben. Bei den Ausführungsbeispielen gemäss den Figuren 4 und 5 ist es dann ohne weiteres klar, dass die Öffnungsebene (Bezugszeichen 18' bzw. 18'') dort zu verorten ist, wo das diese nur teilweise umgebende Dach beginnt. Der Fachmann wird entsprechend den – nicht in der Beschreibung erwähnten – Begriff «plane of the opening» als Ebene auffassen, in der die Öffnung lokalisiert ist, d. h. das Lumen nicht mehr vollständig vom Mantel umschlossen ist. Bei den Ausführungsbeispielen gemäss den Figuren 4 und 5 ist dies offenbar jeweils eine Ebene senkrecht zur Längsachse der Kartusche. Mangels ausdrücklicher Definition muss der Fachmann deshalb davon ausgehen, dass die Öffnungsebene auch beim Ausführungsbeispiel gemäss den Figuren 2 und 3 so definiert ist, d. h. senkrecht zur Längsachse der Kartusche. Zusammenfassend ergibt sich also bei den Ausführungsbeispielen folgende Lage der «plane of the opening» (in der nachstehenden Abbildung 4 rot eingezeichnet):

O2019_003 Seite 18 Abbildung 4: Fig. 3, 4 und 5 aus dem Streitpatent mit rot markierter «plane of opening» (rote Markierung durch das Gericht hinzugefügt) Auslegung des Begriffs «peripheral protrusion is spaced proximally from the plane of the opening»

E. 30

Im Merkmal 1.4.1 ist nach Ansicht der Klägerin der Begriff «peripheral protrusion» (seitlicher Vorsprung) vollständig durch strukturelle Merkmale definiert, nämlich durch die seitliche Erstreckung ausgehend von der Auslenkwand der Düse, der proximalen Anordnung in Bezug auf die Öffnung und der beabstandeten Anordnung in Bezug auf die Öffnungsebene, so dass eine Begrenzung der Einführtiefe resultiert und ein vollständiges Einführen verhindert wird. Der Begriff «spaced» erfordere, dass ein Abstand, d. h. eine Lücke, zwischen der Öffnungsebene und dem Vorsprung vorhanden sei. Die Beklagte ordnet dem seitlichen Vorsprung nebst der Begrenzung der Einführtiefe auch die Funktion der Stützung des Einschnitts zu und eine Reduktion der Tendenz für Wundenschäden durch Rissbildung. Die beanspruchte Position der seitlichen Vorsprünge garantiere zudem eine optimale Einführtiefe.

O2019_003 Seite 19 Die Beklagte vertritt weiter, die seitlichen Vorsprünge seien nicht abschliessend im Anspruch 1 des Streitpatents definiert. Insbesondere erfasse der Anspruch 1 sowohl rechteckige als auch geneigte Vorsprünge. Auch der Begriff «spaced proximally» sei nicht in absoluten Begriffen definiert, sondern hänge von der Ausdehnung des Dachs ab – er sei funktional zu verstehen und so auszulegen, dass das angestrebte Ziel erreicht werde. Namentlich solle der Vorsprung die Einführtiefe begrenzen und das komplette Einführen der Kartuschenspitze verhindern. Ein Abstand im Sinne einer Lücke zwischen der Öffnungsebene und dem Vorsprung sei nicht erforderlich, insbesondere dann nicht, wenn das Dach eine ausreichend grosse Ausdehnung habe. Die Angabe «spaced proximally from the plane of the opening» bedeute nur, dass der Vorsprung Raum in einer proximalen Richtung der Öffnungsebene besetze. Diese Auslegung sei konsistent mit dem Grundsatz, wonach der Anspruch 1 alle in den Unterlagen beschriebenen Ausführungsformen erfassen solle. Selbst wenn davon ausgegangen werde, dass ein Abstand vorhanden sein müsse, so sei dieser nicht spezifiziert, er könne also beliebig klein sein und sogar ganz fehlen.

E. 31

Gemäss Wortlaut des Merkmals 1.4.1 soll der seitliche Vorsprung in proximaler Richtung von der Öffnungsebene beabstandet («spaced from») sein. Nach gängigem Sprachverständnis bedeutet «to space»: «to arrange things so that there is some distance or time between them»¹⁵, «to place at intervals or arrange with space between»¹⁶ oder «to position (two or more items) at a distance from one another»¹⁷. Ein Abstand, der gegen Null geht, ist von diesem Verständnis nicht mehr gedeckt, da es dann am nach dem allgemeinen Sprachverständnis notwendigen Abstand zwischen den Elementen mangelt. Die Beklagte behauptet nicht, dass auf dem technischen Gebiet der Erfindung ein anderes Verständnis von «spaced from» vorherrschen würde, das zu einem abweichenden Verständnis des Anspruchswortlauts führen würde. Die Beklagte behauptet auch nicht, dass sich in der Patentschrift eine ausdrückliche abweichende Definition des Begriffs «spaced from»

¹⁵ Cambridge Dictionary, zugänglich unter dictionary.cambridge.org/dictionary/english (besucht am 31. Juli 2020). ¹⁶ Dictionary by Merriam-Webster, zugänglich unter www.merriam-webster.com (besucht am 31. Juli 2020). ¹⁷ Oxford UK Dictionary, zugänglich unter www.lexico.com (besucht am 31. Juli 2020).

O2019_003 Seite 20 finde, die zu berücksichtigen wäre («die Patentschrift ist ihr eigenes Lexikon»¹⁸). Die Beklagte stützt ihre Auslegung, dass «spaced proximally from» im Sinne von «arranged proximally from» zu verstehen sei, erstens auf ein funktionales Verständnis des Merkmals und zweitens darauf, dass nur diese Auslegung dem Grundsatz entspreche, dass Patentansprüche so auszulegen seien, dass die beschriebenen Ausführungsbeispiele von ihnen erfasst würden. Zur funktionalen Auslegung ist zu sagen, dass seitliche Vorsprünge, die ohne Abstand unmittelbar hinter der Öffnungsebene – wie sie vorstehend definiert wurde – angebracht sind, bei entsprechender Ausgestaltung des Daches geeignet sein können, die Einführungstiefe der Lumenspitze erfindungsgemäss zu begrenzen. Jedoch bedeutet «funktionale Auslegung» im Sinne der Rechtsprechung des Bundespatentgerichts, dass dem Merkmal eine Bedeutung gegeben werden muss, die es ihm ermöglicht, seinen erfindungsgemässen Zweck zu erfüllen. Wortsinn gemäss von der Öffnungsebene beabstandete seitliche Vorsprünge sind in Verbindung mit einem passenden Dach geeignet, die erfindungsgemässe Funktion der Beschränkung der

Einführtiefe der Lumenspitze zu erfüllen. Funktionale Auslegung bedeutet aber nicht, dass ein Anspruch so zu lesen ist, dass jede Umsetzung in einer Ausführungsform, die dieselbe Funktion wie ein im Anspruch genanntes Merkmal erfüllt, anspruchsgemäss ist. Eine solche Auslegung würde dem Anspruchswortlaut seine beschränkende Wirkung nehmen. Die funktionale Auslegung kann im vorliegenden Fall daher nicht dazu führen, dass dem an und für sich klaren Begriff «spaced from» eine Bedeutung gegeben wird, die vom allgemeinen Begriffsverständnis nicht mehr gedeckt ist. Richtig ist, dass bei diesem Verständnis von «spaced from» die Ausführungsformen gemäss den Figuren 4 und 5 nicht vom Anspruchswortlaut erfasst werden, weil dort die seitlichen Vorsprünge unmittelbar an der Düsenöffnung und bündig mit dieser angebracht sind. Bei der ersten Ausführungsform ergibt sich aus den Figuren 3 und 6 des Streitpatents, dass die distalen Endflächen der seitlichen Vorsprünge die Öffnungsebene schneiden, d. h. in einem gewissen Winkelbereich entlang des Umfangs des Injektors ist ein Abstand zwischen Öffnungsebene und seitlichem Vorsprung vorhanden, in einem anderen Winkelbereich nicht.

18 Vgl. BGH, Urteil X ZR 85/96 vom 2. März 1999 – «Spannschraube».

O2019_003 Seite 21 Der Anspruch fordert nicht, dass der seitliche Vorsprung «als Ganzes», oder «über den ganzen Umfang» proximal von der Öffnungsebene beabstandet sein muss. Durch den Hinweis in der Patentschrift auf die Funktion der Beschränkung der Einführtiefe und das Verhindern eines vollständigen Einführens der Lumenspitze erkennt der Fachmann, dass bei der ersten Ausführungsform aufgrund der Geometrie des Daches und der schrägen Anordnung der seitlichen Vorsprünge die Lumenspitze zwar vollständig umlaufend, aber nur teilweise in die Tiefe des Wundkanals eindringend in die Wunde eingeführt werden kann. Hier genügt es also, wenn der Abstand zur wie vorne definierten Öffnungsebene nur in einem Winkelbereich vorhanden ist. Wenn der Anspruchswortlaut dies zulässt, zieht der Fachmann eine Auslegung vor, bei der mindestens ein beschriebenes Ausführungsbeispiel von den erteilten Ansprüchen erfasst wird. Da die weiteren Ausführungsformen eindeutig nicht von den erteilten Ansprüchen erfasst werden, wird er das Merkmal folglich so auslegen, dass ein (proximaler) Abstand des seitlichen Vorsprungs von der Öffnungsebene in einem gewissen Winkelbereich genügt; vorausgesetzt, die Geometrie des Daches und der seitlichen Vorsprünge sind so gewählt, dass sich die Lumenspitze (bei einem üblichen Einführwinkel) in die Wunde einführen lässt und die Einführtiefe in den Wundkanal durch die Vorsprünge begrenzt ist. Damit erfasst der Anspruch Ausführungsformen, bei denen nur ein Teil des seitlichen Vorsprungs proximal von der Öffnungsebene beabstandet ist. Die erste Ausführungsform fällt unter den so verstandenen Anspruch 1. Nicht erfasst werden Ausführungsformen, bei denen kein Teil des seitlichen Vorsprungs von der Öffnungsebene proximal beabstandet ist, und somit die Ausführungsformen gemäss den Figuren 4 und 5. Dies widerspricht nicht dem Grundsatz, dass Patentansprüche so auszulegen sind, dass sie die beschriebenen Ausführungsformwortsinn gemäss erfassen. Wenn andere Auslegungsmöglichkeiten, die zum Einbezug aller Ausführungsbeispiele führen, zwingend ausscheiden, kommt der Grundsatz, dass der ausgelegte Anspruch die beschriebenen Ausführungsformen erfassen sollte, nicht zur Anwendung.¹⁹ Der Grundsatz findet Anwendung, wo der Wortlaut des Anspruchs verschiedene mögliche Auslegungen zulässt. Dann ist der Wortlaut so auszulegen, dass die Ausführungsbeispiele erfasst werden. Ist der ausgelegte Wortlaut jedoch eindeu-

¹⁹ Vgl. BGH, Urteil X ZR 35/11 vom 14. Oktober 2014, Abs. 26 – «Zugriffsrechte».

O2019_003 Seite 22 tig, ist unter Umständen hinzunehmen, dass nicht alle – oder in Ausnah- mefällen sogar keine –Ausführungsbeispiele wortsinngemäß erfasst wer- den. Rechtsbeständigkeit Zulässigkeit der Änderungen

E. 32

Die europäische Patentanmeldung und das europäische Patent dürfen nicht in der Weise geändert werden, dass ihr Gegenstand über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht (Art. 123(2) EPÜ). Diese Beschränkung der Änderungen der Unterlagen, insbesondere der Ansprüche, soll ausschliessen, dass der Anmelder für Gegenstände Schutz beanspruchen kann, die in der ursprünglichen Anmeldung nicht of- fenbart worden sind.²⁰ Ein Dritter, der die ursprünglich eingereichten und in dieser Fassung auch veröffentlichten Anmeldungsunterlagen betrachtet, soll schon vor der Patenterteilung in der Lage sein, die Reichweite des Pa- tentschutzes abzuschätzen, mit dem er möglicherweise konfrontiert wird.²¹ Eine Überraschung durch Patentansprüche, die aufgrund der ursprünglich eingereichten Anmeldung nicht zu erwarten waren, soll ausgeschlossen werden.²² Als ursprünglich offenbart gilt, was der Fachmann der Gesamt- heit der ursprünglichen Offenbarung unter Inanspruchnahme seines allge- meinen Fachwissens, objektiv und auf den Anmeldetag bezogen, unmittel- bar und eindeutig entnehmen konnte (sogenannter «Goldstandard»)²³. Das unzulässige Hinausgehen über den Offenbarungsgehalt kann sowohl im Hinzufügen als auch im Weglassen von Informationen bestehen.²⁴ Nach der ständigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern des Europäi- schen Patentamts ist es in der Regel nicht zulässig, bei der Änderung eines Anspruchs isolierte Merkmale aus einer Reihe von Merkmalen herauszu-

20 BGer, Urteil 4A_111/2011 vom 21. Juli 2011, E 4.3.1 – «Federkernmaschine». 21 BLUMER, in: Singer/Stauder/Luginbühl (Hrsg.), EPÜ, 8. Aufl. Köln 2019, Art. 123 N 36 sowie dort zitierte Rechtsprechung. 22 BPatGer, Urteil O2016_016 vom 6. Juni 2019, E. 21 – «Formulierung mit Oxycodon und Naloxon». 23 Entscheidungen der Grossen Beschwerdekammer des EPA G 3/89 und G 11/91 vom 19. November 1991, G 2/10 vom 30. August 2011. 24 BGer, Urteil 4A_111/2011 vom 21. Juli 2011, E 4.3.1 sowie BLUMER, in: Singer/Stauder/Luginbühl (Hrsg.), EPÜ, 8. Aufl. Köln 2019, Art. 123 N 82.

O2019_003 Seite 23 greifen, die ursprünglich nur in Kombination miteinander (z. B. in einer be- stimmten Ausführungsform in der Beschreibung) offenbart waren.²⁵ Eine solche Änderung führt zu einer unzulässigen «Zwischenverallgemeine- rung» («généralisation intermédiaire»), wenn sie auf eine nicht offenbarte Kombination von Merkmalen abzielt. Letztgültiger Massstab für die Beurteilung, ob die Erfordernisse von Art. 123 (2) EPÜ erfüllt sind, ist auch im Fall einer Zwischenverallgemeine- rung der «Goldstandard».²⁶ Ein Merkmal, das aus einer bestimmten Aus- führungsform herausgegriffen und in den Anspruch aufgenommen wurde, ist in der Regel im Zusammenhang mit den anderen Anspruchsmerkmalen nur dann ursprünglich offenbart, wenn das Merkmal nicht mit weiteren, nicht im Anspruch aufgeführten Merkmalen dieser Ausführungsform in funktionellem oder strukturellem Zusammenhang steht oder untrennbar verknüpft ist und die Gesamtoffenbarung die verallgemeinernde Isolierung des Merkmals und seine Aufnahme in den Anspruch rechtfertigt.²⁷

E. 33

Die Klägerin behauptet, dass die im Erteilungsverfahren vorgenommenen Änderungen in Bezug auf die Merkmale 1.3.3a)-c) sowie 1.4.1 zu einem Anspruchsgegenstand führten, der

nicht ursprünglich offenbart sei. Das Streitpatent sei deshalb wegen Verstoss gegen Art. 123 (2) EPÜ nichtig. Der unabhängige Anspruch 1 gemäss den ursprünglich eingereichten Anmeldeunterlagen umfasst wörtlich identisch die Merkmale 1.1, 1.2, 1.3, 1.3.1, 1.3.2 sowie 1.4. Das weitere, im ursprünglichen Anspruch enthaltene Merkmal «a canopy projecting distally from the opening» wird durch das Merkmal 1.3.3 mit den Teilmerkmalen a)-c) ersetzt: a) the nozzle opening is defined by an extended canopy; b) projecting distally from a plane of the opening; c) at least partially encircling the opening.

25 Zusammengefasst in T 219/09 vom 29. September 2010, E. 3.1; T 1944/10 vom 14. März 2014, E. 3.2. 26 T 1471/10 vom 11. Juni 2014, E. 2.4.3; T 1791/12 vom 24. März 2015, E. 4.3. 27 T 962/98 vom 15. Januar 2004, E. 2.5, T 1944/10 E. 3.2 vom 14. März 2014 mit Verweis auf T 1067/97 vom 4. Oktober 2000 und T 714/00 vom 6. August 2002.

O2019_003 Seite 24 Zusätzlich wird das Merkmal 1.4.1 eingefügt: – the at least one peripheral protrusion is spaced proximally from the plane of the opening so as to provide an insertion depth limitation and prevent full insertion of the cartridge tip, in use.

E. 34

Die geänderten Merkmale ergeben sich nicht ohne Weiteres wörtlich aus den abhängigen Ansprüchen, weshalb zu prüfen ist, ob der Gegenstand des geänderten Anspruchs ursprünglich offenbart wurde.

E. 35

In Bezug auf das Merkmal 1.3.3a) macht die Klägerin geltend, auf die Düsenöffnung («nozzle opening») werde in den Figuren 1-6 nicht verwiesen, und eine solche Düsenöffnung könne den ursprünglich eingereichten Unterlagen nicht unmittelbar und eindeutig entnommen werden; zudem wisse der Fachmann nicht, ob die Düsenöffnung und die Öffnung mit den Bezugszeichen 18, 18' und 18'' dasselbe seien oder etwas anderes; auch die Ersetzung des ursprünglichen Bezugszeichens 16 («distal tip») durch 10 («lens cartridge») trage zur Verwirrung bei. Somit gingen weder der Begriff «nozzle opening» noch die Angabe «wherein the nozzle opening is defined by an extended canopy» unmittelbar und eindeutig aus den ursprünglich eingereichten Unterlagen hervor. Bei der zweiten und dritten Ausführungsform seien zudem 70% bzw. 50% der Öffnung nicht vom erweiterten Dach umgeben, also auch nicht von diesem definiert. Die Beklagte argumentiert, die «nozzle opening» sei identisch mit der «opening», zudem bedeute «defined» nichts anderes, als dass ein erweitertes Dach bei der Öffnung vorhanden sei. Damit sei nichts Neues in den Anspruch eingeführt worden. Angesichts der Formulierung des Anspruchs mit dem bestimmten Artikel «the nozzle opening» ist für den Fachmann klar, dass dieser Begriff der im Merkmal 1.3 eingeführten «opening» entspricht. Zudem misst der Fachmann der Angabe, wonach die Öffnung durch das erweiterte Dach «definiert» sei, keine einschränkende Wirkung zu. Die Änderung erscheint als sprachliche Redaktion, die nicht zu einem Gegenstand führt, der sich nicht bereits aus den ursprünglichen Anmeldeunterlagen ergibt. Die Änderung gemäss Merkmal 1.3.3a) ist deshalb zulässig.

O2019_003 Seite 25

E. 36

Zum Merkmal 1.3.3b) führt die Klägerin aus, dieses sei zumindest im Rahmen der ersten Ausführungsform nicht unmittelbar und eindeutig offenbart, und die Änderung sei deshalb

ein Verstoss gegen Art. 123 (2) EPÜ, wobei sie sich auf eine Auslegung des Begriffs «plane of the opening» abstützt, die nicht derjenigen des Gerichts entspricht. Bei einer Auslegung des Begriffs «plane of the opening» wie in E. 29 vertreten kommt die Klägerin zum Schluss, dass das Merkmal sowohl im Rahmen der ersten Ausführungsform als auch im Rahmen der zweiten und dritten Ausführungsform verwirklicht sei. Ein Verstoss gegen den Art. 123 (2) EPÜ wird in diesem Fall nur in Bezug auf die Kombination mit dem Merkmal

E. 37

Beim Merkmal 1.3.3c) handelt es sich nach Ansicht der Klägerin um eine unzulässige Zwischenverallgemeinerung einerseits zwischen dem Merkmal, wonach die Öffnung von 10 bis 2 Uhr bzw. von 9 bis 15 Uhr vom Dach umgeben sei, und andererseits dem Merkmal, wonach die Öffnung ganz vom Dach umgeben sei. Namentlich gehe aus den ursprünglich eingereichten Unterlagen nicht hervor, wie die zugeordneten Funktionen in der wundunterstützten Einführung bei einer Erstreckung von weniger als von 10 bis 2 Uhr erfüllt werden könnten. Die Beklagte führt dazu aus, aus den ursprünglich eingereichten Unterlagen gehe hervor, dass das Dach die Öffnung umgebe, und zwar teilweise (mit Verweis aus den Ansprüchen 2 und 3) oder ganz (mit Verweis auf den Anspruch 4). Dies komme einer Lehre gleich, wonach das Dach die Öffnung zumindest teilweise umgibt. Entsprechend liege kein Verstoss gegen Art. 123 (2) EPÜ vor. Der Fachmann entnimmt den ursprünglich eingereichten Unterlagen bereits, dass sich das Dach («canopy») dadurch auszeichnet, dass es am Rand einer Öffnung angeordnet ist. Bei allen Ausführungsbeispielen

O2019_003 Seite 26 umgibt es diesen Rand zumindest teilweise. Insofern ist die Angabe, wonach das Dach die Öffnung zumindest teilweise umgeben soll, nicht zu beanstanden – sie fügt der Lehre der ursprünglich eingereichten Unterlagen nichts hinzu.

E. 38

Zum Merkmal 1.4.1 führt die Klägerin gestützt auf ihre ursprüngliche Anspruchsauslegung aus, dieses sei im Rahmen der ursprünglichen Anmeldeunterlagen nur im Rahmen der ersten Ausführungsform offenbart. Dem gegenüber sei das Merkmal 1.3.3b) nur im Rahmen der zweiten und dritten Ausführungsform erfüllt. Die Kombination der Merkmale verschiedener Ausführungsformen sei nicht ursprünglich offenbart. Gestützt auf die gerichtliche Auslegung des Begriffs «plane of the opening» führt die Klägerin aus, das Merkmal 1.4.1 sei weder bei der ersten Ausführungsform, noch bei der zweiten oder dritten Ausführungsform erfüllt – es fehle am Abstand zwischen der Öffnungsebene und dem seitlichen Vorsprung. Zudem handle es sich bei den Merkmalen 1.3.3b) und 1.4.1 um strukturelle Merkmale und diese seien im Verhältnis zu einer Öffnungsebene definiert, die weder in der Beschreibung offenbart sei noch den Zeichnungen unmittelbar und eindeutig entnommen werden könne. Die Merkmale seien somit in den ursprünglichen Unterlagen nicht unmittelbar und eindeutig offenbart. Die Beklagte führt dazu aus, das Merkmal 1.4.1 beziehe sich zum einen auf die geometrische Anordnung des Vorsprungs und zum anderen auf eine funktionale Definition der Anordnung, um als Begrenzung für die Einführtiefe dienen zu können, so dass das komplette Einführen der Kartuschenspitze verhindert werde. Der Begriff «spaced» sei so auszulegen, dass er nur bedeute, dass der Vorsprung Raum ausfülle, der sich proximal der Öffnungsebene befinde. Entsprechend werde auch hier nichts Neues hinzugefügt. Wie in E. 30 ausgeführt, ist die beklagte Auslegung des

Merkmals «the at least one peripheral protrusion is spaced proximally from the plane of the opening» abzulehnen. «Spaced from» bedeutet, dass ein Abstand zwischen zumindest einem Teil des seitlichen Vorsprungs und der Öffnungsebene vorhanden sein muss. Der geforderte Abstand ist nur bei der ersten Ausführungsform gegeben. Diese Ausführungsform zeichnet sich zudem dadurch aus, dass das Dach die Öffnung ganz umschliesst. Der seitliche

O2019_003 Seite 27 Vorsprung weist eine besondere Geometrie mit einer geneigten Vorderwand auf, die die Öffnungsebene teilweise schneidet. Weil in der ursprünglich eingereichten Beschreibung weder die Öffnungsebene noch der Abstand erwähnt sind und beides auch nicht explizit aus den Figuren hervorgeht, kann der Fachmann den ursprünglich eingereichten Unterlagen keine allgemeine Lehre entnehmen, wonach es auf einen Abstand des Vorsprungs von einer Öffnungsebene ankommt. Ein derartiger Abstand geht einzig aus dem ersten Ausführungsbeispiel und auch dort nur aus der Figur 3 hervor. Wie die Beklagte selbst feststellt, ist das Zusammenspiel der Ausdehnung des Dachs und der Position des Vorsprungs wesentlich für die Funktion des Injektors. Das trifft auch für die Geometrie des Dachs zu, einschliesslich seiner Ausdehnung entlang des Umfangs. Entsprechend kann der Fachmann ausgehend von der Offenbarung der ursprünglich eingereichten Unterlagen nicht davon ausgehen, dass eine beabstandete Anordnung des Vorsprungs von der Öffnungsebene unabhängig von der Geometrie des Dachs funktioniert. Er kann daher nicht davon ausgehen, dass sich dieses spezifische Merkmal aus der ersten Ausführungsform generell mit einer beliebigen Geometrie des erweiterten Daches kombinieren lässt. Die teilweise Beabstandung der seitlichen Vorsprünge steht folglich in strukturellem und funktionalem Zusammenhang mit der spezifischen Geometrie des Daches gemäss Figur 3 und die Gesamtoffenbarung rechtfertigt die verallgemeinernde Isolierung des Merkmals der Beabstandung nicht. Somit beruht die Kombination der Merkmale 1.3.3b) und 1.4.1 einerseits und des Merkmals 1.3.3c) andererseits auf einer Kombination von Merkmalen unterschiedlicher Ausführungsformen, die in den ursprünglich eingereichten Unterlagen so nicht offenbart wurde. Sie stellt deshalb eine unzulässige Änderung i.S.v. Art. 123 (2) EPÜ dar. Darüber hinaus beruht schon das Merkmal 1.4.1 selbst auf einer unzulässigen Zwischenverallgemeinerung, die darauf beruht, dass ein isoliertes Merkmal eines Ausführungsbeispiels zur Einschränkung des Anspruchs herangezogen wurde, ohne Aufnahme funktional damit verbundener weiterer Merkmale des Ausführungsbeispiels (betreffend die Geometrie des Daches und auch des seitlichen Vorsprungs, d.h. der Neigung der Vorderkante).

O2019_003 Seite 28

E. 39

Die unzulässige Änderung folgt aus der Auslegung der Begriffe «plane of the opening» und «spaced proximally from» und wird durch die weiter eingeschränkten Ansprüche gemäss den Eventualanträgen nicht behoben. Es ist entsprechend festzustellen, dass das Streitpatent insgesamt wegen unzulässiger Änderung nichtig ist. Die Klage ist demnach vollständig gutzuheissen. Eine Beurteilung der weiteren geltend gemachten Nichtigkeitsgründe erübrigt sich. Kosten- und Entschädigungsfolgen

E. 40

Ausgangsgemäss wird die Beklagte kosten- und entschädigungspflichtig (Art. 106 Abs. 1 ZPO). Die Klägerin gibt einen Streitwert von CHF 1 Mio. an, die Beklagte einen solchen

von CHF 500'000. Ausgehend vom höheren Streitwert von CHF 1 Mio. ist die Gerichtsgebühr auf CHF 60'000 festzusetzen (Art. 1 KR-PatGer). Die Dolmetscherkosten von CHF 1'723.85 sind den Parteien vereinbarungsgemäss je zur Hälfte aufzuerlegen. Die Entschädigung für die rechtsanwaltliche Vertretung ist auf CHF 60'000 festzusetzen (Art. 3, 4 und 5 KR-PatGer). Für die patentanwaltliche Entschädigung macht die Klägerin CHF 179'136 geltend. Die Beklagte bestreitet diesen Betrag als überhöht, insbesondere im Vergleich zu ihren eigenen Aufwendungen. Bei der Frage, ob eine Auslage als notwendig zu ersetzen ist, verfügt das Gericht über Ermessen.²⁸ Der von der Klägerin geltend gemachte Betrag liegt weit ausserhalb des Tarifr Rahmens für die rechtsanwaltliche Entschädigung (vgl. Art. 5 KR-PatGer), der regelmässig auch die Höhe der patentanwaltlichen Entschädigung bestimmt.²⁹ Dass der patentanwaltliche Aufwand bei einer Nichtigkeitsklage höher ist als der rechtsanwaltliche, erscheint zwar gerechtfertigt, zumal sich vorliegend keine schwierigen prozessrechtlichen Fragen stellten. Warum der notwendige patentanwaltliche

²⁸ BGer, Urteil 4A_613/2019 vom 11. Mai 2020, E. 5.3. ²⁹ Vgl. BPatGer O2012_043, Urteil vom 10. Juni 2016, E. 5.5.

O2019_003 Seite 29 Aufwand aber den anwaltlichen um mehr als das Doppelte übersteigen sollte, ist nicht ersichtlich und die Klägerin hat das auch nicht begründet. Der Ersatz für die notwendigen Auslagen für die Unterstützung durch einen Patentanwalt ist daher im Rahmen der tariflichen Entschädigung der Rechtsanwaltskosten auf ebenfalls CHF 60'000 festzusetzen (Art. 9 Abs. 2 i.V.m. Art. 3 lit. a KR-PatGer). Das Bundespatentgericht erkennt:

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