

BPatGer O2019_005 vom 3. Mai 2021

Bundespatentgericht, 2021-05-03, DE

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bpatger_O2019_005

FR: TFB O2019_005 du 3 mai 2021

IT: TFB O2019_005 del 3 maggio 2021

Regeste

Erfinderische Tätigkeit, Patentansprüche Auslegung

Erwägungen

E. 1

Am 17. Mai 2019 reichte die Klägerin die Klageschrift ein mit folgenden Rechtsbegehren (bei Eventualbegehren ist der Zusatz gegenüber dem vorstehenden Antrag unterstrichen hervorgehoben): «1. Es sei der Beklagten unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1'000 für jeden Tag der Nichterfüllung nach Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens aber CHF 5'000 gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im Wiederhandlungsfall zu verbieten, Dichtbänder in der Schweiz herzustellen, herstellen zu lassen, zu lagern, anzubieten, zu verkaufen oder auf andere Weise in Verkehr zu bringen, in die Schweiz einzuführen, aus der Schweiz auszuführen, oder bei einer dieser Handlungen mitzuwirken, soweit die Dichtbänder gemäss den Abbildungen in Anhang A folgende Merkmale aufweisen: – das Dichtband (100) weist ein durchgehendes Band (4) aus elastisch dehnbarem Material als Träger für weitere Elemente auf; – das durchgehende Band (4) weist einen ersten bzw. oberen Bereich (5) auf, mit welchem das Dichtband zur Montage eines Einbauegenstands (2), z.B. einer Wanne, an einer Anschlusswand (1) befestigt wird; – das durchgehende Band (4) weist einen zweiten bzw. unteren Bereich (6) auf, mit welchem das Dichtband zur Montage des Einbauegenstands (2) am Einbauegenstand (2) angeklebt wird; – das durchgehende Band (4) weist im zweiten bzw. unteren Bereich (6) auf der Vorderseite einen Kleber auf, mit welchem das Dichtband zur Montage des Einbauegenstands (2) am Einbauegenstand (2), z.B. an einer Ab- oder Aufbordung (12) des Einbauegenstandes (2), angeklebt wird, so dass der erste bzw. obere Bereich (5), welcher vorderseitig keinen Kleber aufweist, über den Einbauegenstand (2) übersteht; – auf der Vorderseite des durchgehenden Bandes (4) ist ein flexibler Streifen (9) aus einem Aramidgewebe aufgeklebt. 1.a Eventualiter zu Rechtsbegehren 1 sei der Beklagten unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1'000 für jeden Tag der Nichterfüllung nach Art. 343

O2019_005 Seite 3 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens aber CHF 5'000 gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im Wiederhandlungsfall zu verbieten, Dichtbänder in der Schweiz herzustellen, herstellen zu lassen, zu lagern, anzubieten, zu verkaufen oder auf andere Weise in Verkehr zu bringen, in die Schweiz einzuführen, aus der Schweiz auszuführen, oder bei einer dieser Handlungen mitzuwirken, soweit die Dichtbänder gemäss den Abbildungen in Anhang A folgende Merkmale aufweisen: – das Dichtband (100) weist ein durchgehendes Band (4) aus elastisch dehnbarem Material als Träger für weitere Elemente auf; – das durchgehende Band (4) weist einen ersten bzw. oberen Bereich (5) auf, mit welchem das Dichtband zur

Montage eines Einbauegenstands (2), z.B. einer Wanne, an einer Anschlusswand (1) befestigt wird; – das durchgehende Band (4) weist einen zweiten bzw. unteren Bereich (6) auf, mit welchem das Dichtband zur Montage des Einbauegenstands (2) am Einbauegenstand (2), angeklebt wird; – das durchgehende Band (4) weist im zweiten bzw. unteren Bereich (6) auf der Vorderseite einen Kleber auf, mit welchem das Dichtband zur Montage des Einbauegenstands (2) am Einbauegenstand (2), z.B., an einer Ab- oder Aufbordung (12) des Einbauegenstandes (2), angeklebt wird, so dass der erste bzw. obere Bereich (5), welcher vorderseitig keinen Kleber aufweist, über den Einbauegenstand (2) übersteht; – auf der Vorderseite des durchgehenden Bandes (4) ist ein flexibler Streifen (9) aus einem Aramidgewebe aufgeklebt; – der flexible Streifen (9) aus Aramidgewebe ist derart angeordnet, dass er sich teilweise über den ersten bzw. oberen Bereich (5) und den zweiten bzw. unteren Bereich (6) des Dichtbandes erstreckt.

E. 1.1

Dicht- und Montageband (100, 100a-100o) zum Setzen eines Einbauegenstands (2) wie Bade-, Duschwannen oder Waschbecken,

E. 1.2

mit einem elastisch dehnbaren Trägermaterial (4, 4a-4o) 1.2a das mindestens einen ersten bzw. oberen Bereich (5, 5a-5o) und

O2019_005 Seite 17 1.2b mindestens einen zweiten bzw. unteren Bereich (6, 6a-6o) bildet

E. 1.3

das im montierten Zustand 1.3a mit dem zweiten bzw. unteren Bereich (6, 6a-6o) an eine Anschlussfläche (12) des Einbauegenstands (2) und 1.3b mit dem ersten bzw. oberen Bereich (5, 5a-5o) an einen Anschlussboden (30a) oder an eine Anschlusswand (1, 1 b-1 e) anbringbar ist, und

E. 1.4

und 1.4a) und einen flexiblen Schnitenschutzstreifen (Merkmale 1.5 und 1.5a) offenbart. Auf Seite 12 von Wetzel 2010 wird ein gattungsgemässes Dichtband beschrieben und das von der Erfindung angeblich gelöste Problem angesprochen, dass bei der Entfernung der Dichtfuge das Dichtband durch ein Messer ungewollt durchtrennt werden kann. Als Lösung wird vorgeschlagen, ein 20 mm breites PVC-Profil vorzusehen.

O2019_005 Seite 30

Abbildung 3: S. 12 aus Wetzel 2010 Wetzel 2010 offenbart nicht unmittelbar und eindeutig, dass das Dichtband eine Klebefläche auf einer Vorderseite aufweist, wobei diese nur in einem zweiten bzw. unteren Bereich angeordnet ist (Merkmale 1.4 und 1.4a). Wo bei den in Wetzel 2010 beschriebenen Bändern Klebeflächen angeordnet

O2019_005 Seite 31 sind, kann der Entgegenhaltung nicht unmittelbar und eindeutig entnommen werden, und ergibt sich auch nicht implizit aus der dort beschriebenen bestimmungsgemässen Verwendung. Wetzel 2010 offenbart auch nicht unmittelbar und eindeutig, dass das dort beschriebene PVC-Profil gemäss Merkmal 1.5b mittels einer Klebefläche am Dichtband befestigt ist. Die Befestigung dieses PVC-Profils wird nicht beschrieben. Die offensichtlichsste Lesart von Wetzel 2010 ist, dass das PVC-Profil ohne Befestigung am Dicht- und Montageband zwischen dieses und die Fliesen/den Einbauegenstand eingelegt wird. Ebenso denkbar ist, dass das das PVC-Profil an dem

Dämmstreifen, der in Bild 20 auf S. 12 von Wetzel 2010 rechts vom PVC-Profil dargestellt ist, auf der der Wand zugewandten Seite befestigt ist. Das 20 mm breite PVC-Profil gemäss Wetzel 2010 ist auch nicht «flexibel» i.S. der getroffenen Auslegung. Wenn das in Bild 20 von Wetzel 2010 ge- zeigte PVC-Profil eine Höhe von 20 mm aufweist, dann ist seine Dicke für den Fachmann erkennbar rund 2 mm. Ein PVC-Profil mit einer Dicke von ungefähr 2 mm, das als Schnittschutz dienen kann, ist zu steif, als dass es ohne Brechen oder Anschneiden in eine rechtwinklige Hohlkehle eingelegt werden könnte. Wenn ein solches PVC-Profil andererseits so weich ist, dass es bei einer Dicke von rund 2 mm flexibel genug ist, dann kann es nicht mehr als Schnittschutz dienen. Damit fehlt es an der Offenbarung der Merkmale 1.5 und 1.5a. Es gibt zudem auch keine ausdrückliche Offenbarung des Merkmals, dass das Trägermaterial elastisch dehnbar ist (Merkmal 1.2). Für die Lösung, die in Bild 20 von Wetzel 2010 vorgeschlagen wird, gibt es keine Aussagen über die Eigenschaften des dort verwendeten Trägermaterials, und die wei- ter vorne auf Seite 11 unten beschriebenen vliesbeschichteten Butylbänder könnten zwar im Zusammenhang mit der Bauweise gemäss Bild 20 in Ein- satz kommen, aber das wird nicht unmittelbar und eindeutig offenbart. Der- artige vliesbeschichtete Butylbänder sind auch nicht zwingend elastisch dehnbar. Damit ist auch Merkmal 1.2 durch Wetzel 2010 nicht offenbart. Folglich ist die Erfindung neu gegenüber Wetzel 2010. Neuheit gegenüber Wetzel 2006

E. 1.5

das Dicht- und Montageband (100, 100a-100o) mindestens einen flexiblen Schnittschutz (9, 9a-9o) umfasst 1.5a wobei der flexible Schnittschutz (9, 9e, 9f, 9k) ein flexibler Schnittschutz- streifen ist, 1.5b der an einer Vorderseite oder an einer Rückseite des elastischen Träger- materials (4, 4e, 4f, 4k) mittels einer Klebefläche (10, 8k, 15b, 21a) ange- klebt ist. Angegriffene Ausführungsform

E. 2

Es sei der Beklagten unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1'000 für jeden Tag der Nichterfüllung nach Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens aber CHF 5'000 gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall zu verbieten, Dichtbänder in der Schweiz herzustellen, herstellen zu lassen, zu lagern, an- zubieten, zu verkaufen oder auf andere Weise in Verkehr zu bringen, in die Schweiz einzuführen, aus der Schweiz auszuführen, oder bei einer dieser Handlungen mitzuwirken,

O2019_005 Seite 4 soweit die Dichtbänder gemäss den Abbildungen in Anhang A folgende Merk- male aufweisen: – das Dichtband (100) weist ein durchgehendes, biegsames Band (4) als Träger für weitere Elemente auf; – das durchgehende Band (4) weist einen ersten bzw. oberen Bereich (5) auf, mit welchem das Dichtband zur Montage eines Einbauegegenstandes (2), z.B. einer Wanne, an einer Anschlusswand (1) befestigt wird; – das durchgehende Band (4) weist einen zweiten bzw. unteren Bereich (6) auf, mit welchem das Dichtband zur Montage des Einbauegegenstandes (2) am Einbauegegenstand (2), z.B. an einer Ab- oder Aufbordung (12) des Ein- bauegegenstandes (2), angeklebt wird; – auf der Vorderseite des durchgehenden Bandes ist ein flexibler Streifen (9) aus einem Aramidgewebe angeordnet. 2.a Eventualiter zu Rechtsbegehren 2 sei der Beklagten unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1'000 für jeden Tag der Nichterfüllung nach Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens aber CHF 5'000 gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie

der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall zu verbieten, Dichtbänder in der Schweiz herzustellen, herstellen zu lassen, zu lagern, anzubieten, zu verkaufen oder auf andere Weise in Verkehr zu bringen, in die Schweiz einzuführen, aus der Schweiz auszuführen, oder bei einer dieser Handlungen mitzuwirken, soweit die Dichtbänder gemäss den Abbildungen in Anhang A folgende Merkmale aufweisen: – das Dichtband (100) weist ein durchgehendes, biegsames Band (4) als Träger für weitere Elemente auf; – das durchgehende Band (4) weist einen ersten bzw. oberen Bereich (5) auf, mit welchem das Dichtband zur Montage eines Einbauegegenstandes (2), z.B. einer Wanne, an einer Anschlusswand (1) befestigt wird; – das durchgehende Band (4) weist einen zweiten bzw. unteren Bereich (6) auf, mit welchem das Dichtband zur Montage des Einbauegegenstandes (2) am Einbauegegenstand (2), z.B. an einer Ab- oder Aufbordung (12) des Einbauegegenstandes (2), angeklebt wird; – auf der Vorderseite des durchgehenden Bandes ist ein flexibler Streifen (9) aus einem Aramidgewebe angeordnet;

O2019_005 Seite 5 – der flexible Streifen (9) aus Aramidgewebe ist auf der Vorderseite des durchgehenden Bandes (4) angeklebt. 2.b Eventualiter zu Rechtsbegehren 2.a sei der Beklagten unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1'000 für jeden Tag der Nichterfüllung nach Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens aber CHF 5'000 gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall zu verbieten, Dichtbänder in der Schweiz herzustellen, herstellen zu lassen, zu lagern, anzubieten, zu verkaufen oder auf andere Weise in Verkehr zu bringen, in die Schweiz einzuführen, aus der Schweiz auszuführen, oder bei einer dieser Handlungen mitzuwirken, soweit die Dichtbänder gemäss den Abbildungen in Anhang A folgende Merkmale aufweisen: – das Dichtband (100) weist ein durchgehendes, biegsames Band (4) als Träger für weitere Elemente auf; – das durchgehende Band (4) weist einen ersten bzw. oberen Bereich (5) auf, mit welchem das Dichtband zur Montage eines Einbauegegenstandes (2), z.B. einer Wanne, an einer Anschlusswand (1) befestigt wird; – das durchgehende Band (4) weist einen zweiten bzw. unteren Bereich (6) auf, mit welchem das Dichtband zur Montage des Einbauegegenstandes (2) am Einbauegegenstand (2), z.B. an einer Ab- oder Aufbordung (12) des Einbauegegenstandes (2), angeklebt wird; – auf der Vorderseite des durchgehenden Bandes ist ein flexibler Streifen (9) aus einem Aramidgewebe angeordnet; – der flexible Streifen (9) aus Aramidgewebe ist auf der Vorderseite des durchgehenden Bandes (4) angeklebt; – der flexible Streifen (9) aus Aramidgewebe ist derart angeordnet, dass er sich teilweise über den ersten bzw. oberen Bereich (5) und den zweiten bzw. unteren Bereich (6) des Dichtbandes erstreckt. 2.c Eventualiter zu Rechtsbegehren 2.b sei der Beklagten unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1'000 für jeden Tag der Nichterfüllung nach Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens aber CHF 5'000 gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall zu verbieten, Dichtbänder in der Schweiz herzustellen, herstellen zu lassen, zu lagern, anzubieten, zu verkaufen oder auf andere Weise in Verkehr zu bringen, in die

O2019_005 Seite 6 Schweiz einzuführen, aus der Schweiz auszuführen, oder bei einer dieser Handlungen mitzuwirken, soweit die Dichtbänder gemäss den Abbildungen in Anhang A folgende Merkmale aufweisen: – das Dichtband (100) weist ein durchgehendes, biegsames Band (4) als Träger für weitere Elemente auf; – das durchgehende Band (4) weist einen ersten bzw. oberen Bereich (5) auf, mit welchem das Dichtband zur Montage eines Einbauegegenstandes (2), z.B. einer Wanne, an einer Anschlusswand (1) befestigt

wird; – das durchgehende Band (4) weist einen zweiten bzw. unteren Bereich (6) auf, mit welchem das Dichtband zur Montage des Einbauegegenstandes (2) am Einbauegegenstand (2), z.B. an einer Ab- oder Aufbördung (12) des Einbauegegenstandes (2), angeklebt wird; – auf der Vorderseite des durchgehenden Bandes ist ein flexibler Streifen (9) aus einem Aramidgewebe angeordnet; – der flexible Streifen (9) aus Aramidgewebe ist auf der Vorderseite des durchgehenden Bandes (4) angeklebt; – der flexible Streifen (9) aus Aramidgewebe ist derart angeordnet, dass er sich teilweise über den ersten bzw. oberen Bereich (5) und den zweiten bzw. unteren Bereich (6) des Dichtbandes erstreckt; – das durchgehende Band (4) ist aus elastisch dehnbarem Material gefertigt.

E. 3

Es sei die Beklagte unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1'000 für jeden Tag der Nichterfüllung nach Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens aber CHF 5'000 gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall zu verpflichten, von ihr in Verkehr gebrachte Dichtbänder gemäss Rechtsbegehren 1, 1a, 2, 2a, 2b und 2c innerhalb von fünf Kalendertagen ab Vollstreckbarkeit dieser Anordnung zurückzurufen, d.h. gewerbliche Abnehmer darüber zu informieren, dass das Bundespatentgericht der Beklagten das Inverkehrbringen dieser Dichtbänder verboten habe und sie deshalb diese Dichtbänder gegen Rückerstattung des Kaufpreises und der übrigen Auslagen zurücknehme.

E. 4

Die Beklagte sei unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1'000 für jeden Tag der Nichterfüllung nach Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens aber CHF 5'000 gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall zu verpflichten, der Klägerin innert 60 Tagen nach Vollstreckbarkeit des Teilurteils über die Rechts-

O2019_005 Seite 7 begehren 1, 1a, 2, 2a, 2b und 2c Auskunft über den Hersteller sowie Lieferanten zu erteilen sowie nach anerkannten Grundsätzen der Rechnungslegung detailliert Rechnung zu legen und Auskunft darüber zu erteilen, welche Mengen des Dichtbandes gemäss den Rechtsbegehren 1, 1a, 2, 2a, 2b und 2c sie zwischen dem 11. Januar 2012 und dem Zeitpunkt der Vollstreckbarkeit des zu erlassenden Teilurteils hergestellt und/oder verkauft hat und welche Netto-Verkaufserlöse sie damit erzielt hat, wobei die erzielten Netto-Verkaufserlöse separat nach Geschäftsjahr auszuweisen und belegen sind und insbesondere die Kundennamen und -adressen ausweisenden Rechnungskopien beizulegen sind.

E. 5

Mit Eingabe vom 3. Juli 2020 erstattete die Beklagte die Duplik, ebenfalls ohne Änderung ihrer Rechtsbegehren.

E. 6

Mit Eingabe vom 28. August 2020 bezog die Klägerin Stellung zu Duplikationen, die Beklagte reagierte darauf mit Eingabe vom 10. September 2020, und die Klägerin abschliessend mit Eingabe vom 23. September

O2019_005 Seite 10 2020. Dazu nahm nochmals die Beklagte mit Eingabe vom 1. Oktober 2020 Stellung.

E. 7

Am 21. Oktober 2020 erstattete Richter Tobias Bremi sein Fachrichtervotum.

E. 8

Am 21. Oktober 2020 erging eine Beweisverfügung, gemäss der ein Augenschein mit Schnittversuchen an der Hauptverhandlung vom 17. März 2021 durchgeführt werde.

E. 9

Am 14. Januar 2021 nahm die Klägerin Stellung zum Fachrichtervotum, am 15. Januar 2021 die Beklagte.

E. 10

Mit Eingabe vom 20. Januar 2021 informierte die Klägerin darüber, dass die Beschwerdekammer 3.2.03 des Europäischen Patentamts (EPA) das europäische Klagepatent EP 2 405 067 endgültig widerrufen habe. Am 4. März 2021 reichte die Beklagte die begründete Entscheidung T 717/20 vom 18. Januar 2021 ein.

E. 11

Am 17. März 2021 fand die Hauptverhandlung statt, anlässlich der die Klägerin den prozessualen Antrag stellte, die von der Beklagten in ihrer Stellungnahme zum Fachrichtervotum gestellten Nichtigkeitsangriffe gegen das Klagepatent CH 703 691 C1 gestützt auf DE 299 08 603 U1, JPH09125560, DE 10 2007 030868 und DE 10 2007 043593, jeweils in Kombination mit allgemeinem Fachwissen oder weiteren Dokumenten, seien als verspätet nicht zuzulassen. Die Beklagte ihrerseits stellte den Antrag, die von der Klägerin mit ihrer Stellungnahme zum Fachrichtervotum eingereichten zwei neuen Parteigutachten vom 15., bzw. 16., Dezember 2020 seien als verspätet zurückzuweisen.
Prozessuales

E. 12

Die örtliche und sachliche Zuständigkeit des Bundespatentgerichts ist gemäss Art. 36 ZPO und Art. 26 Abs. 1 lit. a PatGG gegeben, beide Parteien

O2019_005 Seite 11 haben ihren Sitz in der Schweiz und die Klägerin macht patentrechtliche Ansprüche geltend. Berücksichtigung der neuen Nichtigkeitsangriffe in der Stellungnahme zum Fachrichtervotum

E. 13

Nach nunmehr gefestigter Rechtsprechung haben die Parteien im ordentlichen Verfahren wie auch im vereinfachten Verfahren zweimal unbeschränkt die Möglichkeit, sich zur Sache zu äussern und namentlich neue Tatsachen in den Prozess einzuführen. Danach haben sie nur noch unter den eingeschränkten Voraussetzungen von Art. 229 Abs. 1 ZPO das Recht, neue Tatsachen und Beweismittel vorzubringen.¹ Zulässig ist das Einbringen von neuen Tatsachenbehauptungen und Beweismittel unter anderem dann, wenn diese durch zulässige neue Tatsachenbehauptungen oder Beweismittel in der letzten Rechtsschrift der Gegenpartei verursacht wurden. Reagiert eine Partei mit unechten Noven auf neue Tatsachenbehauptungen, muss sie nachweisen, dass sie diese trotz zumutbarer Sorgfalt nicht früher in den Prozess einbringen konnte.²

E. 14

Im Fachrichtervotum legt der Fachrichter einerseits sein Fachwissen offen, das als gerichtsnotorisch von den Parteien nicht behauptet werden muss.³ Andererseits nimmt der Fachrichter eine rechtliche Würdigung vor, soweit diese fachliches Wissen voraussetzt; wie z.B., ob sich eine Erfindung für den Fachmann «in nahe liegender Weise aus dem Stand der Technik» (Art. 1 Abs. 2 PatG) ergibt.

E. 15

Die Beklagte bestreitet nicht, dass sie die in ihrer Stellungnahme zum Fachrichtervotum RZ 22-70 vorgetragene Nichtigkeitsangriffe gegen das Klagepatent CH 703 691 C1 erstmals in der Stellungnahme zum Fachrichtervotum, und damit nach Aktenschluss, vorgetragen hat. Vorher wurden die Angriffe (zum Teil) bereits gegen das Klagepatent EP 2 405 067 vorgebracht. Die von der Beklagten in RZ 22-70 der Stellungnahme zum Fachrichtervotum vorgetragene Angriffe auf die Rechtsbeständigkeit des Klagepatents

1 BGE 146 III 55 E. 2.3. 2 BGE 146 III 55 E. 2.5.2. 3 Zur Gerichtsnotorietät von Fachwissen des Gerichts siehe BGer, Urteil 5A_774/2017 vom 12. Februar 2018, E. 4.1.1.

O2019_005 Seite 12 CH 703 691 C1 beruhen auf neuen Tatsachenbehauptungen. So behauptet die Beklagte z.B. in Zusammenhang mit dem auf DE 10 2007 030 868 A1 gestützten Angriff, der Fachmann würde Schutzstreifen, Dämmstreifen und Trägerlage aneinanderkleben und dem Fachmann sei aus EP 2 071 091 A2 bekannt, dass als mechanischer Schutz eines Dehnfugenbands ein dünnes Metallblech vorgesehen werden könne. Die Beklagte begründet nicht, weshalb diese Angriffe bei zumutbarer Sorgfalt nicht bereits früher – d.h. spätestens mit der Duplik – hätten vorgetragen werden können. Sie verweist einzig darauf, dass die Urkunden, die als Ausgangspunkt für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit genommen würden, bereits vor Aktenschluss eingereicht worden waren. Tatsächlich wurden die Urkunden, auf die sich die Beklagte in der Stellungnahme zum Fachrichtervotum stützt, bereits mit der Klageantwort eingereicht. Aber nur, weil eine Urkunde bereits bei den Akten liegt, berechtigt das eine Partei nicht, daraus nach Aktenschluss neue Tatsachenbehauptungen abzuleiten. In einem typischen Patentprozess umfassen die eingereichten Urkunden mehrere hundert Seiten. Nur was in den Rechtsschriften substantiiert behauptet wurde, gilt als vorgetragen, nicht der gesamte Inhalt der sich in den Akten befindlichen Urkunden. Ansonsten wäre es der Gegenpartei nicht möglich, sich mit angemessenem Aufwand zu verteidigen. Anlass, die neuen Nichtigkeitsangriffe gegen das Klagepatent CH 703 691 C1 vorzutragen, bildete ersichtlich die Beurteilung des Fachrichters im Fachrichtervotum, das Klagepatent CH 703 691 C1 sei rechtsbeständig. Dabei handelt es sich um die rechtliche Würdigung der von den Parteien rechtzeitig vorgetragene tatsächlichen Behauptungen. Diese rechtliche Würdigung berechtigt die Beklagte nicht, neue Tatsachenbehauptungen einzuführen, die bei zumutbarer Sorgfalt bereits früher hätten vorgebracht werden können. Der prozessuale Antrag der Klägerin, den Vortrag der Beklagten in RZ 22-70 der Stellungnahme zum Fachrichtervotum nicht zu berücksichtigen, ist deshalb gutzuheissen. Berücksichtigung der mit der Stellungnahme zum Fachrichtervotum eingereichten Parteigutachten

E. 16

Die Klägerin reicht mit ihrer Stellungnahme zum Fachrichtervotum zwei

O2019_005 Seite 13 neue Parteigutachten vom 15., bzw. 16., Dezember 2020 ein. Diese sind zwar nach der Replik vom 14. Mai 2020 entstanden; da sie auf Veranlassung der Klägerin geschaffen wurden, sind sie aber wie unechte Noven zu behandeln.⁴ Die Klägerin

argumentiert, der Fachrichter habe im Fachrichtervotum ausgeführt, Silikonfugen würden, wenn sie nicht besonders hart seien oder fest in der Fuge klebten, nicht mit einem Messer oder anderem scharfen Werkzeug entfernt, sondern mit einem nicht-schneidenden Werkzeug wie einem Schraubenzieher (Fachrichtervotum, E. 50). Die Parteigutachten seien als Reaktion auf diese tatsächliche Behauptung des Fachrichters, die von den Parteien so nicht vorgetragen worden sei, eingereicht worden und daher zu berücksichtigen.

E. 17

Die Klägerin selbst trägt in der Replik, RZ 245, vor, Schraubenzieher würden «beim Entfernen von alten Silikonfugen gerne eingesetzt». Es trifft daher nicht zu, dass die tatsächliche Feststellung in RZ 50 des Fachrichtervotums erstmals vom Fachrichter aufgestellt wurde. Da es sich bei der tatsächlichen Feststellung in RZ 50 des Fachrichtervotums nicht um eine von den Parteien nicht vorgetragene tatsächliche Feststellung des Fachrichters gestützt auf sein Fachwissen handelt, berechtigt sie die Klägerin nicht, mit neuen Tatsachenbehauptungen und/oder Beweismitteln darauf zu reagieren. Vorliegend stammt die entsprechende Behauptung zudem von der Klägerin; sie verhält sich widersprüchlich, wenn sie in der Stellungnahme zum Fachrichtervotum eine Aussage bestreitet, die sie selbst aufgestellt hat. Die Parteigutachten der Klägerin sind daher nicht zu berücksichtigen, ebenso die darauf gestützten tatsächlichen Behauptungen in der Stellungnahme zum Fachrichtervotum, soweit sie bestritten sind.

E. 18

Gegenstand des Beweises sind rechtserhebliche, streitige Tatsachen (Art. 150 Abs. 1 ZPO). Das Gericht kann von Amtes wegen Beweis erheben, wenn an der Wahrheit einer nicht streitigen Tatsachenbehauptung erhebliche Zweifel bestehen (Art. 153 Abs. 2 ZPO).

4 Vgl. BGE 146 III 416 E. 5.

O2019_005 Seite 14

E. 19

Die Beklagte hat die von der Klägerin in der Stellungnahme zum Fachrichtervotum aufgestellte Behauptung nicht bestritten, Silikonfugen würden mit einem Cuttermesser entfernt, das mit einer (kaum zu bestimmenden) Kraft von ca. 4 N bis 8 N (0,4 bis 0,8 kg) in die Silikonfuge eingestochen werde, um diese vollständig zu durchtrennen, und anschliessend mit einer höheren Kraft parallel zur Fugendichtmasse geführt werde. Vielmehr macht sich die Beklagte diese Behauptung zu eigen. Es steht einer Partei frei, eine verspätet vorgetragene Tatsachenbehauptung der Gegenpartei nicht zu bestreiten. Tut sie dies, so ist die nicht strittige Tatsachenbehauptung vom Gericht als wahr zu akzeptieren, wenn an ihrer Wahrheit nicht erhebliche Zweifel bestehen. Es gibt keinen Grundsatz, nach dem verspätet vorgetragene unstrittige Tatsachenbehauptungen nicht zu beachten wären. Das Gericht legt die vorstehend wiedergegebene Aussage zur Entfernung von Silikonfugen mit Cuttermessern daher seinem Urteil zugrunde. Klagepatente

E. 20

Die Klage stützte sich ursprünglich auf zwei Patente der Klägerin, einerseits auf das Schweizer Patent CH 703 691 B1, wobei die Fassung gemäss (zweitem) Teilverzicht vom 24. Januar 2019 zu berücksichtigen ist, andererseits auf das den Schweizer Teil des europäischen Patents EP 2 405 067 B1. Das europäische Patent EP 2 405 067 wurde mit Entscheidung T 717/20 vom 18. Januar 2021 des europäischen Patentamts endgültig

widerrufen. Die Rechtsbegehren Ziff. 2, die sich auf das europäische Patent stützten, sind daher abzuweisen, da sie sich nicht (mehr) auf ein gültiges Patent stützen. Technischer Hintergrund

E. 21

Das Schweizer Patent CH 703 691 B1 (im Folgenden «Klagepatent») betrifft ein Dicht- und Montageband mit einem Schnittschutz, wie es im Sanitärbereich beim Setzen von Bade-, Duschwannen, Waschbecken oder ähnlichen Einbauegegenständen oder aber auch bei Wand-Wand-, Wand-

O2019_005 Seite 15 Boden- oder Boden-Boden-Übergängen Verwendung findet (vgl. Abs. [0001]). Zum Abdichten der beim Einbau einer Bade- oder Duschwand entstehenden Fugen zur Wand/Fliesen hin wird üblicherweise Silikon verwendet. Dieses wird mit der Zeit spröde und rissig oder durch Schimmelbildung unansehnlich und muss daher ersetzt werden. Die alte Silikonfuge wird dazu mit einem scharfen, spitzen Gegenstand wie einem Cuttermesser (Japanmesser) entfernt (Abs. [0007]). Dazu wird, wie vorstehend ausgeführt, das Cuttermesser mit einer Kraft von 4 bis 8 N in die Silikonfuge eingestochen und anschliessend parallel zur Silikondichtmasse geführt, wodurch die Dichtmasse abgeschnitten wird und entfernt werden kann. Es besteht die Gefahr, dass dadurch das beim Setzen des Einbauegegenstands verwendete Dicht- und Montageband durchtrennt wird, so dass dieses nicht mehr wasserdicht ist. Altert die Silikonfuge erneut und tritt Wasser durch diese ein, so kann das Wasser dann bis in die Wand/unter den Einbauegegenstand sickern (Abs. [0007]). Die Alternative, bei jeder Erneuerung der Silikonfuge gleich auch ein neues Dicht- und Montageband zu verlegen, wäre nicht wirtschaftlich, weil hierfür mindestens die unterste Reihe der Fliesen und der Einbauegegenstand entfernt und wieder neu eingebaut bzw. die Fliesen neu verlegt werden müssten. (Abs. [0007]).

O2019_005 Seite 16

Abbildung 1: Fig. 1 aus dem Klagepatent; farbige Ergänzungen durch die Klägerin Das Klagepatent schlägt vor, das Dicht- und Montageband mit einem Schnittschutzstreifen zu versehen, der verhindern soll, dass bei der nachträglichen Erneuerung der Silikonfuge aus Versehen das Dichtband durchtrennt wird (Abs. [0007] und [0008]). Der geltend gemachte Patentanspruch 1 lautet in der Gliederung gemäss Klageschrift, RZ 16, die von der Beklagten akzeptiert wird, wie folgt (Änderungen gegenüber der ursprünglich erteilten Fassung vor den Teilverzichten durch Unterstreichung hervorgehoben):

E. 22

Die Parteien sind sich über den physischen Aufbau der angegriffenen Ausführungsformen einig; strittig ist, ob die angegriffenen Ausführungsformen die geltend gemachten Patentansprüche verletzen. Die Beklagte vertreibt unter der Bezeichnung «HAFNER ISO-SET®» ein Zargen-Wannendichtband. Dasselbe Wannendichtband wird unter der Bezeichnung «ALTERNA» von der Sanitas Trösch AG, Bern, vertrieben, wobei unstrittig ist, dass die Beklagte die Sanitas Trösch AG mit dem Wannendichtband «ALTERNA» beliefert. Die Beklagte beschreibt die angegriffene Ausführungsform unter Bezug auf die Fig. 1 ihrer eigenen Patentanmeldung CH 714 265. Die Klägerin bestreitet nicht, dass die angegriffene Ausführungsform diesen Aufbau aufweist.

O2019_005 Seite 18

Abbildung 2: Fig. 1 aus CH 714 265; Ziff. 12 bezeichnet die Verstärkungsschicht aus Polyamid/Aramid-Gewebe Die angegriffene Ausführungsform verfügt über zwei Trägerschichten, die in den Zeichnungen aus der CH 714 265 mit 11a und 11b bezeichnet werden. Die beiden Trägerschichten bestehen aus geschäumtem Polyethylen und weisen eine Dicke von 0,5 mm (Trägerschicht 11b) und 0,2 mm (Trägerschicht 11a) auf. Die Beklagte bestreitet, dass die Trägerschichten «elastisch dehnbar» i.S.d. Anspruchs seien. Sie liessen sich nur plastisch deformieren. Die angegriffene Ausführungsform verfügt weiter über einen Streifen aus einem Polyamid/Aramid-Gewebe, der sich ungefähr in der Mitte des Dichtbandes befindet (in den Abbildungen gemäss Anhang A, der auf S. 8 wiedergegeben ist, gelb sichtbar, in den Figuren aus CH 714 265 mit Ziff. 12

O2019_005 Seite 19 bezeichnet). Die Beklagte bestreitet, dass es sich dabei um einen «flexiblen Schnittschutzstreifen» i.S. von Merkmal 1.5a handle. Der Polyamid/Aramid-Gewebestreifen diene der mechanischen Verstärkung des Wannendichtbands, sei aber nicht schnittfest i.S. des Anspruchs. Ergebnis des Augenscheins

E. 23

Anlässlich der Hauptverhandlung vom 17. März 2021 wurde ein Augenschein mit Schnittversuchen durchgeführt. Dazu wurden die angegriffenen Ausführungsformen und als Vergleich ein von der Klägerin vertriebenes Dicht- und Montageband («GABAG Flexzarge®») auf eine Briefwaage gelegt. Anschliessend führte Richter Bremi das Cuttermesser, das die Klägerin selber den Mustern der angegriffenen Ausführungsform beigelegt hatte in Längsrichtung mit einer möglichst konstanten Kraft über die Augenscheinobjekte, wobei auf der Waage die maximale abgelesene Kraft protokolliert wurde. Die Resultate lassen sich wie folgt zusammenfassen: a) Dichtband HAFNER ISO-SET®, Schnittführung auf dem Polyamid/Aramid-Gewebestreifen mit einem Druck von 580 g: Das Dichtband wird vollständig durchtrennt. b) Dichtband HAFNER ISO-SET®, Schnittführung ausserhalb des Polyamid/Aramid-Gewebestreifens mit einem Druck von 108 g: Das Dichtband wird vollständig durchtrennt. c) Dichtband HAFNER ISO-SET®, Schnittführung ausserhalb des Polyamid/Aramid-Gewebestreifens im Bereich der Butylschicht mit einem Druck von 680 g: Das Dichtband wird vollständig durchtrennt. d) Dichtband HAFNER ISO-SET®, Schnittführung auf dem Polyamid/Aramid-Gewebestreifen mit einem Druck von 680 g, anschliessend mit 500 g: Das Dichtband wird bei beiden Schnittversuchen vollständig durchtrennt. e) Dichtband ALTERNA, Schnittführung auf dem Polyamid/Aramid-Gewebestreifen mit einem Druck von 48 g, anschliessend mit 660 g und 610 g: Das Dichtband wird beim ersten Schnittversuch (48 g) nicht durchtrennt, bei den beiden anschliessenden Schnittversuchen mit 660 g und 610 g hingegen schon.

O2019_005 Seite 20 f) Dichtband GABAG Flexzarge®, Schnittführung im Bereich des Metallstreifens mit einem Druck von 540 g, anschliessend mit 880 g: In beiden Fällen wird der metallische Streifen nicht durchtrennt. g) Dichtband HAFNER ISO-SET®: Nach Ablösung der Schutzfolie zieht Richter Bremi am Trägermaterial. Dieses dehnt sich und geht nach Loslassen im Wesentlichen wieder in die ursprüngliche Form zurück; eine leichte Verformung verbleibt. Die Klägerin kritisiert im Rahmen der Stellungnahme zum Beweisergebnis die Versuchsanordnung als unrealistisch. Sie entspricht jedoch dem von ihr selbst vorgeschlagenen «einfachen Experiment», gemäss dem man das Band auf eine Küchenwaage legt und am überstehenden Ende festhält, anschliessend mit einem Messer über das Dicht- und Montageband fährt und das angezeigte Gewicht abliest. Natürlich

entspricht diese Versuchsanordnung nicht der Situation bei eingebautem Dichtband, aber sie erlaubt nach Überzeugung des Gerichts zu beurteilen, ob die angegriffenen Ausführungsformen einen Schnittschutzstreifen i.S. des geltend gemachten Anspruchs aufweisen. Fachmann

E. 24

Die Kenntnisse und Fähigkeiten des massgeblichen Fachmannes sind in zwei Schritten zu bestimmen: Zuerst ist das für die zu beurteilende Erfindung massgebliche Fachgebiet, anschliessend sind 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.⁵ 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

⁵ BPatGer, Urteil S2019_003 vom 15. August 2019, E. 21.

O2019_005 Seite 21 sein». ⁶ Was dem fiktiven Fachmann fehlt, ist jede Fähigkeit des assoziativen oder intuitiven Denkens.⁷

E. 25

Die Klägerin macht in der Klage keine Aussagen zum einschlägigen Fachmann. Die Beklagte äussert sich in der Klageantwort zum Fachmann und behauptet im Wesentlichen, es handle sich um einen Spezialisten für Dichtbänder im Baubereich mit einer Ausbildung im Bereich Verfahrenstechnik oder Bauingenieurwesen. Der Fachmann habe grundlegende Kenntnisse im Bereich der Materialwissenschaften und verfüge über einige Jahre Berufserfahrung in der Entwicklungs- oder Konstruktionsabteilung eines Unternehmens, das Hilfsmaterial für das Baugewerbe herstelle. Gemäss der Klägerin setzt die Beklagte die Qualifikation und das Fachgebiet des Fachmanns unrealistisch hoch an. Der unter Berücksichtigung der Branche sowie des Problems massgebliche Fachmann sei ein Fachmann auf dem technischen Gebiet von Dichtbändern im Sanitärbereich. Seine Ausbildung beinhalte eine Berufslehre als Sanitär, Plattenleger oder Abdichtungsfachmann. Er sei mit praktischen Aufgabenstellungen aus dem Umfeld der Herstellung und der Anwendung von Dichtbändern im Sanitärbereich vertraut. Die Beklagte meint dazu, es gelte als gerichtsnotorisch, dass für die Arbeit in einer Abteilung für die Entwicklung neuer Dichtungsprodukte zusätzlich zur Ausbildung zu einem Handwerker zumindest fachspezifische Weiterbildungen oder ein Diplomstudium auf Fachhochschulstufe erforderlich seien.

E. 26

Die beiden von den Parteien vorgeschlagenen Definitionen unterscheiden sich inhaltlich nicht wesentlich voneinander. Ein Handwerker mit der einschlägigen Berufslehre mit einigen Jahren Berufserfahrung in der Entwicklungs- oder Konstruktionsabteilung eines Unternehmens, das Hilfsmaterial für das Baugewerbe herstellt, verfügt im Regelfall über fachspezifische Weiterbildungen oder hat sich durch diese Erfahrung für die spezifischen

Zwecke seiner Entwicklungstätigkeit ein ähnliches Wissen angeeignet, wie

6 BGE 120 II 71 E. 2. 7 BGE 120 II 312 E. 4b – «cigarette d'un diamètre inférieur»; CR-PI-LBI- SCHEUCHZER, Art. 1 N 122.

O2019_005 Seite 22 dies akademisch über ein Diplomstudium auf Fachhochschulstufe zusätz- lich erlangt werden kann. In der Folge wird entsprechend von einem Spezialisten für Dichtbänder im Baubereich ausgegangen, der eine Berufslehre als Sanitär, Plattenleger oder Abdichtungsfachmann abgeschlossen hat, und zusätzlich fachspezi- fische Weiterbildungen oder ein Diplomstudium auf Fachhochschulstufe absolviert hat. Auslegung

E. 27

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 liqui- der Stand der Technik ebenfalls Auslegungsmittel.⁸ Definiert die Patent- schrift einen Begriff nicht abweichend, so ist vom üblichen Verständnis im betreffenden technischen Gebiet auszugehen.⁹ Patentansprüche sind funktional auszulegen, d.h. ein Merkmal soll so ver- standen werden, dass es den vorgesehenen Zweck erfüllen kann.¹⁰ Der Anspruch soll im Zweifelsfall so gelesen werden, dass die im Patent ge- nannten Ausführungsbeispiele wortsinngemäss erfasst werden;¹¹ anderer- seits ist der Anspruchswortlaut nicht auf die Ausführungsbeispiele einzu- schränken, wenn er weitere Ausführungsformen erfasst. Wenn in der Rechtsprechung von einer «breitesten Auslegung» von Anspruchsmerk- malen gesprochen wird,¹² so muss das derart verstandene Merkmal immer in der Lage sein, seinen Zweck im Rahmen der Erfindung zu erfüllen. D.h. der Anspruch ist grundsätzlich nicht unter seinem Wortlaut auszulegen, aber auch nicht so, dass Ausführungsformen erfasst werden, die die erfin- dungsgemässe Wirkung nicht erzielen.¹³

8 BGer, Urteil 4A_541/2013 vom 2. Juni 2014, E. 4.2.1 – «Fugenband». 9 BPatGer, Urteil O2019_003 vom 19. August 2020, E. 22 – «Lumenspitze». 10 BRUNNER, Der Schutzbereich europäisch erteilter Patente aus schweizerischer Sicht – eine Spätlese, sic! 1998, 348 ff., 354. 11 BPatGer, Urteil O2019_003 vom 19. August 2020, E. 22 – «Lumenspitze». 12 BPatGer, Urteil O2013_008 vom 25. August 2015, E. 4.2 – «elektrostatische Pulversprühpistole». 13 BPatGer, Urteil O2019_003 vom 19. August 2020, E. 22 – «Lumenspitze».

O2019_005 Seite 23 Art. 51 PatG ist harmonisiert i.S. von Art. 69 EPÜ auszulegen.¹⁴ Entschei- dungen der Beschwerdekammern des EPA können für die Anwendung des schweizerischen Patentrechts bedeutsam sein.¹⁵

E. 28

Zwischen den Parteien ist insbesondere die Auslegung der Merkmale/Be- griffe «erster Bereich/zweiter Bereich», «Klebefläche», «flexibel» und «Schnittschutz» strittig. Klebefläche (Merkmale 1.4 und 1.5b)

E. 29

Die Beklagte vertritt, der Begriff «Klebefläche» umfasse jede Fläche, die zum Kleben geeignet sei; egal, ob die Fläche bereits mit einem Klebstoff (Haftvermittler) beschichtet sei, oder nicht. Vielmehr könne das Klebemittel auch erst unmittelbar vor der Montage auf eine anspruchsgemässe Klebe- fläche aufgetragen werden. Diese Auffassung wird auch von der Beschwer- dekammer des europäischen Patentamts in der Entscheidung T 717/20 vom

18. Januar 2021 vertreten. Demgegenüber behauptet die Klägerin unter Hinweis auf Beschreibung und Zeichnungen des Klagepatents, dass eine Klebefläche i.S.d. Anspruchs bereits mit einem Haftvermittler beschichtet sein müsse. Auszugehen ist vom üblichen fachlichen Sprachgebrauch im betreffenden Fachgebiet, anschliessend ist zu prüfen, ob das Patent den Begriff abweichend verwendet.¹⁶ Der Begriff «Klebefläche» kann durchaus in dem von der Beklagten vertretenen breiten Sinn verstanden werden. So werden die Laschen eines Bastelbogens aus Karton, die zum Zusammenfügen des Bastelbogens mit Leim versehen werden, als «Klebeflächen» bezeichnet, schon bevor sie mit einem Haftvermittler beschichtet sind. Im Zusammenhang mit einem Dicht- und Montageband wird «Klebefläche» nach dem üblichen Sprachverständnis aber als eine Fläche verstanden, die bereits mit einem Klebmittel versehen ist. Ein Montageband ohne eine mit einem Haftvermittler versehene Klebefläche ist nichts anderes als ein Band. Im Zusammenhang mit einem Klebeband (bekannt z.B. unter der Marke «tesafilm®») bezeich-

14 BGer, Urteil 4C.348/1999 vom 12. April 2002, E. 2 – «Rohrschelle II». 15 BGE 133 III 229 E. 3 – «Citalopram I». 16 BPatGer, Urteil O2019_003 vom 19. August 2020, E. 22 – «Lumenspitze».

O2019_005 Seite 24 net niemand die nicht mit einem Haftvermittler beschichtete Seite als «Klebefläche». Klebefläche ist in diesem Zusammenhang diejenige Seite, die mit Klebstoff beschichtet ist. Die Beschreibung des Klagepatents stützt dieses Verständnis. So unterscheidet Abs. [0002] bei der Diskussion des Standes der Technik zwischen Klebeflächen und Gewirken, die mit Fliesenkleber, einer Dichtschlämme oder einem flüssigen Dichtanstrich auf die Anschlusswand aufgetragen werden und keine Klebeflächen sind. In Abs. [0020] unterscheidet das Klagepatent im Zusammenhang mit einer Ausführungsform der Erfindung zwischen einer Dichtfläche, die «eine Klebefläche sein kann, oder aber auch nur ein Dichtstreifen oder ein Gewirke, der oder das mit Fliesenkleber, einer Dichtschlämme oder einem flüssigen Dichtanstrich aufgetragen wird». Auch hier wird «Klebefläche» unterschieden von einer Fläche, die vor der Verwendung erst noch bauseits mit einem Haftvermittler versehen wird. Die Fig. 1 des Klagepatents umfasst gemäss Beschreibung eine vorderseitige Klebefläche 8 auf einer Trägerfolie 4 (Abs. [0033]). Die Klebefläche weist gemäss Fig. 1 eine Dicke auf. Würde das Klagepatent Klebefläche als blosser Fläche, die geklebt werden kann, verstehen, würde die Klebeschicht in den Zeichnungen nicht separat von der Trägerfolie eingezeichnet; jeder Bereich der Trägerfolie ist nach dem Verständnis der Beklagten und der Beschwerdeabteilung auch eine Klebefläche. Dass die Klebefläche einen Haftvermittler aufweisen muss, ergibt sich auch aus dem Anspruch selber, denn im Merkmal 1.5b wird ausdrücklich davon gesprochen, dass der Schnittschutzstreifen mittels einer Klebefläche am Trägermaterial befestigt ist, was bedeutet, dass eine anspruchsgemässe Klebefläche eine Kleberschicht aufweisen muss.¹⁷ Beschreibung und Zeichnungen, sowie der Anspruch als Ganzes stützen daher das übliche Verständnis in diesem technischen Gebiet, gemäss dem eine Klebefläche eine Fläche ist, die mit einem Haftvermittler/Klebstoff beschichtet ist.

E. 30

Die Beklagte betont unter Hinweis auf die in E. 27 zitierte bundesgerichtliche Rechtsprechung, die Entscheidung T 717/20 der Beschwerdekammer des EPA sei zu beachten und im Sinne der Harmonisierung des europäischen Patentrechts sei nicht ohne Not von der dort getroffenen Auslegung

17 Vgl. BGH, Urteil X ZR 21/15 vom 5. Oktober 2016, Leitsatz – «Zungenbett».

O2019_005 Seite 25 eines Anspruchs, der bis auf geringste Unterschiede dem hier geltend gemachten entspreche, abzuweichen. Die im vorliegenden Fall getroffene unterschiedliche Auslegung des Begriffs «Klebefläche» gefährdet nicht die Harmonisierung des europäischen Patentrechts. Das Bundespatentgericht stellt nicht die von den Beschwerdekammern des europäischen Patentamts entwickelten Auslegungsgrundsätze in Frage. Vielmehr kommt es in einem Einzelfall zu einem abweichenden Ergebnis. Die Entscheidung T 717/20 stellt apodiktisch fest, der Begriff «Klebefläche» impliziere nicht, dass auf dieser Fläche bereits ein Klebemittel vorhanden sein müsse. Es fehlt jede Auseinandersetzung mit Beschreibung und Zeichnungen des Klagepatents, die für ein abweichendes Verständnis sprechen, und es wird keine Quelle für dieses angebliche fachmännische Verständnis auf dem technischen Gebiet der Dicht- und Montagebänder genannt. Entscheidungen der Beschwerdekammern des EPA sind für Schweizer Gerichte nicht rechtlich bindend. Sie erlangen ihr Gewicht aus dem, was englische Juristen als «persuasive authority»¹⁸ bezeichnen. Im konkreten Punkt ist die Entscheidung T 717/20 nicht überzeugend. Einen ersten bzw. oberen Bereich und mindestens einen zweiten bzw. unteren Bereich (Merkmale 1.2a/b und Merkmale 1.3a/b)

E. 31

Für die Beklagte haben die Merkmale «erster (oberer) und zweiter (unterer) Bereich» keine beschränkende Wirkung. Sie seien gedankliche Unterteilungen, die keiner definierten Struktur der physischen Welt entsprächen. Die Beschwerdekammer des EPA folgt in der Entscheidung T 717/20 dieser Auffassung. Die abstrakt definierten ersten und zweiten Bereiche seien auf einem Band physisch nicht erkennbar und könnten daher nicht zur Abgrenzung von bekannten Dicht- und Montagebändern dienen (E. 2.2.1). Für die Klägerin ist die Unterteilung der beiden Bereiche ohne weiteres erkennbar, da gemäss Anspruch 1 des Klagepatents die Klebefläche nur im zweiten bzw. unteren Bereich des Dicht- und Montagebandes vorhanden sei. Anspruch 2 verlange zudem, dass der Schnittschutzstreifen beide Bereiche teilweise überrage; auch dadurch liessen sich die beiden Bereiche physisch unterscheiden.

¹⁸ Zum Begriff LAW/MARTIN, A dictionary of Law, 7. Aufl. Oxford 2014, Eintrag «persuasive authority» (erhältlich unter www.oxfordreference.com).

O2019_005 Seite 26

E. 32

Nach der vorstehend getroffenen Auslegung ist eine Klebefläche i.S.d. Anspruchs eine Fläche, die mit einem Klebemittel versehen ist. Da gemäss Merkmal 1.4a die Klebefläche auf der Vorderseite des Bandes nur im zweiten bzw. unteren Bereich angeordnet ist, lassen sich die beiden Bereiche ohne Weiteres unterscheiden. Die abweichende Auffassung der Beschwerdekammer ist auf das unterschiedliche Verständnis des Begriffs «Klebefläche» zurückzuführen. Der Hinweis der Klägerin auf den Anspruch 2 der C1 Fassung des Klagepatents ist ebenfalls zutreffend. Wenn verlangt wird, dass der Schnittschutzstreifen beide Bereiche teilweise überragt, muss die Grenze zwischen den beiden Bereichen im Bereich des Schnittschutzstreifens verlaufen. Auch dadurch werden die beiden Bereiche physisch bestimmbar, bevor das Dicht- und Montageband verbaut wurde. Flexibler Schnittschutzstreifen (Merkmal 1.5a)

E. 33

Im Zusammenhang mit dem «flexiblen Schnitenschutz» (Merkmal 1.5) bzw. «flexiblen Schnitenschutzstreifen» (Merkmal 1.5a) streiten die Parteien sowohl um die Bedeutung von «Schnitenschutz» als auch «flexibel». Die Beklagte macht unter Hinweis auf Abs. [0010] des Klagepatents geltend, «Schnitenschutz» bedeute, dass das Dichtband in dem Bereich so widerstandsfähig sein müsse, dass es mit einem spitzen, scharfen Gegenstand wie z.B. einem Messer oder Teppichmesser, nicht oder nur sehr schwer zerschnitten werden könne. Für die Klägerin liegt bereits ein Schnitenschutz vor, wenn das Dichtband in dem Bereich des Schnitenschutzstreifens schwerer durchtrennbar ist als ausserhalb des Schnitenschutzstreifens. «Flexibel» ist für die Beklagte breitest möglich auszulegen; ein Material sei flexibel i.S.d. Anspruchs, wenn es unter Einsatz einer beliebig grossen Krafteinwirkung verbogen werden könne. Die Klägerin verweist auf den bestimmungsgemässen Gebrauch der patentgemässen Dichtbänder; diese müssten sich mit einem von einem Monteur ohne weiteres aufbringbaren Kraftaufwand in die Ecken der Einbauegenstände bzw. Wand legen lassen. In der Beschreibung des Klagepatents wird in Abs. [0010] ausgeführt, der Schnitenschutzstreifen bestehe vorzugsweise aus einer dünnen, flexiblen Metallfolie, die jedoch so widerstandsfähig sei, dass sie mit einem spitzen,

O2019_005 Seite 27 scharfen Gegenstand wie z.B. einem Messer oder einem Teppichmesser nicht oder nur sehr schwer zerschnitten werden könne. «Nur schwer» ist ein relativer Begriff, der nur kontextabhängig definiert werden kann. Gemäss funktionaler Auslegung muss ein Merkmal eines Patentanspruchs so verstanden werden, dass es die Funktion erfüllen kann, die ihm im Rahmen des Anspruchs zugedacht ist. Vorliegend soll der Schnitenschutz verhindern, dass bei der nachträglichen Entfernung der Silikonfuge mit einem Cuttermesser das Dichtband durchtrennt wird (vorstehend, E. 21). Damit es diese Funktion erfüllen kann, muss es so widerstandsfähig sein, dass es bei einem Einstechen mit einem handelsüblichen Cuttermesser mit einer Kraft von 4 bis 8 N nicht durchtrennt wird. Es genügt entgegen der Klägerin nicht, wenn der Schnitenschutzstreifen zwar schwerer durchtrennbar ist als der Bereich des Dichtbandes ohne Schnitenschutzstreifen, sich aber mit einer Kraft im Bereich von 4 bis 8 N Einstichkraft durchtrennen lässt, denn dann erfüllt das Merkmal seinen erfindungsgemässen Zweck nicht. Dass sich ein Fugenband mit Schnitenschutzstreifen ablängen lässt, steht der Funktion des Schnitenschutzstreifens in diesem Fugenband als Schnitenschutz im dargelegten Sinn nicht entgegen. Auch «flexibel» ist ein relativer Begriff, der nur im Kontext der Erfindung definiert werden kann. Wie aus Fig. 14 des Klagepatents ersichtlich, kann ein patentgemässes Dicht- und Montageband in Hohlkehlen mit einem rechten Winkel verlegt werden. In Abs. [0005] wird das Problem beschrieben, Einbauegenstände in rechtwinklige Ecken zu montieren. Gemäss Abs. [0008] ermöglicht das erfindungsgemässe Dicht- und Montageband eine solche Montage. Der beschriebene Einsatz ist nur möglich, wenn das Dicht- und Montageband von einem Monteur von Hand ohne übermässigen Kraftaufwand, d.h. mit dem für das Verlegen in Wandecken üblichen Kraftaufwand, so gebogen werden kann, dass der Einbau des Einbauegenstands in einen rechten Winkel möglich ist. Das Verständnis der Beklagten, gemäss dem es genügt, wenn das Dicht- und Montageband unter einer beliebigen Krafteinwirkung gebogen werden kann, widerspricht einer funktionalen Auslegung, gemäss der das Merkmal so zu verstehen ist, dass es die Funktion erfüllen kann, die ihm zugedacht ist. Ein «flexibler Schnitenschutzstreifen» i.S.d. Anspruchs ist daher ein Streifen, der einer Durchtrennung mit einem handelsüblichen Cuttermesser widersteht, das mit einer Kraft von 4 bis 8 N auf dem Streifen geführt wird, und

O2019_005 Seite 28 der so flexibel ist, dass er von einem Monteur ohne übermäßigen Kraft- aufwand von Hand so gebogen werden kann, dass die Montage eines Einbauegenstands in eine rechtwinklige Ecke möglich ist. Rechtsbeständigkeit Neuheit

E. 34

Eine Erfindung muss neu gegenüber dem gesamten Stand der Technik sein (Art. 1 Abs. 1, Art. 7 Abs. 1 PatG). Den Stand der Technik bildet alles, was vor dem Anmelde- oder dem Prioritätsdatum der Öffentlichkeit durch schriftliche oder mündliche Beschreibung, durch Benützung oder in sonstiger Weise zugänglich gemacht worden ist (Art. 7 Abs. 2 PatG). Eine Erfindung ist nur dann nicht neu, wenn sämtliche Merkmale der Erfindung vor dem massgeblichen Datum in einer einzigen Entgegenhaltung offenbart wurden.¹⁹ Offenbart ist nur das, was sich für den Fachmann unmittelbar und eindeutig aus der Entgegenhaltung ergibt. Dies schliesst auch Informationen ein, die in der Entgegenhaltung zwar nicht explizit, aber unter Berücksichtigung der Kenntnisse und Fähigkeiten des Fachmannes implizit offenbart sind, nicht aber, was der Fachmann der impliziten Offenbarung naheliegenderweise hinzufügen würde.²⁰

E. 35

Die Beklagte macht mangelnde Neuheit der Erfindung gegenüber folgenden Offenbarungen geltend: – Publikation zum Vortrag Henrik-Horst Wetzel im Tagungsband des 5. Leipziger Abdichtungsseminars vom 19. Januar 2010 (in der Folge «Wetzel 2010»); – Kopie Seminarunterlagen «Verbundabdichtungen bei hoch beanspruchten Nassräumen – Neue Regeln und Abdichtungsverfahren sowie Beispiele aus der Praxis» vom 22. September 2006 (in der Folge «Wetzel 2006»); – EP 2 071 091 A2 (in der Folge «EP 091»); 19 BGE 133 III 229 E. 4.1 – «kristalline Citaloprämase»; BGer, Urteil 4A_427/2016 vom 28. November 2016, E. 2 – «Schienenfahrzeug». 20 BPatGer, Urteil O2017_007 vom 7. November 2019, E. 54 – «animierte Lunge», unter Hinweis auf SHK PatG-DETKEN, Art. 7 N 116 f.

O2019_005 Seite 29 – DE 299 08 603 U1 (in der Folge «DE 603»); – JPH09125560 (in der Folge «JP 560»). Es ist unbestritten, dass diese Entgegenhaltungen zum Stand der Technik für das Klagepatent gehören. Neuheit gegenüber Wetzel 2010

E. 36

Die Klägerin bestreitet, dass Wetzel 2010 ein elastisch dehnbares Trägermaterial (Merkmal 1.2), eine Klebefläche auf der Vorderseite (Merkmale

E. 37

Die Offenbarung des Dokuments Wetzel 2006 entspricht im Wesentlichen

O2019_005 Seite 32 jener von Wetzel 2010. Was auf der Seite 12 von Wetzel 2010 beschrieben wird, findet sich weitgehend identisch auf Seite 38 von Wetzel 2006:

Abbildung 4: S. 38 aus Wetzel 2006 Die Beklagte trägt betreffend Wetzel 2006 die gleichen Argumente wie bei Wetzel 2010 vor. Daher kann auf die Ausführungen in E. 36 verwiesen werden; auch Wetzel 2006 offenbart die Merkmale 1.2, 1.4, 1.4a, 1.5, 1.5a sowie 1.5b nicht, und das Klagepatent ist folglich neu gegenüber Wetzel 2006.

O2019_005 Seite 33 Neuheit gegenüber EP 2 071 091 A2

E. 38

EP 091 beschlägt ein Dehnfugenband zur Überbrückung von Dehnfugen in Abdichtungen und zwischen Bauteilen (Abs. [0003]). Gemäss der Be- klagten offenbart die in Fig. 7 dargestellte Ausführungsform der Erfindung gemäss EP 091 sämtliche Merkmale des geltend gemachten Anspruchs. Die Klägerin bestreitet, dass das Dehnfugenband gemäss Fig. 7 von EP 091 ein elastisches Trägermaterial (Merkmal 1.2), eine Klebefläche an der Vorderseite (Merkmal 1.4 u.a.) und einen flexiblen Schnittschutzstrei- fen aufweist (Merkmal 1.5a).

Abbildung 5: Fig. 7 aus EP 2 071 091 A2 Gemäss der Beschreibung von EP 091, insbesondere Abs. [0015], verfügt das Fugenband 1 über einen dehnbaren Mittelabschnitt 2, der durch zwei parallele Bahnen 15/16 aus einem Elastomer gebildet wird. An den beiden seitlichen Rändern schliessen zwei Seitenstreifen 18/19 aus einem nicht- dehnbaren Material an, und mit dem Bezugszeichen 20 wird der Verbund mit einem Baukörper, beispielsweise über Bitumen, dargestellt. Spezifisch im Zusammenhang mit Fig. 7 und dem dort dargestellten Metallblech 23 heisst es in der Beschreibung:

O2019_005 Seite 34 Die Merkmale 1.4 sowie 1.4a (Klebefläche an der Vorderseite) werden in der EP 091 nicht offenbart, wenn dieses Merkmal gemäss E. 29 so ausge- legt wird, dass eine Klebefläche mit Klebstoff beschichtet ist. Der Offenbarung der EP 091 lässt sich weiter nicht unmittelbar und eindeu- tig entnehmen, dass das Metallblech 23 so flexibel ist, dass es beim be- stimmungsgemässen Einsatz eines erfindungsgemässen Dicht- und Mon- tagebandes von einem Monteur ohne übermässigen Kraftaufwand in eine rechtwinklige Ecke, bzw. in eine Hohlkehle, verlegt werden könnte. Abs. [0011] von EP 091 erwähnt zwar, durch die Ausbildung der Flansch- bereiche 3 und 4 (entsprechen den seitlichen Bereichen mit den Seiten- streifen 18/19 gemäss Fig. 7 vorne) aus einem Butyl-Elastomer mit einem Kern 7 aus einem Copolymer-Substrat oder Glasfasergelege seien diese biegsam und könne das Dehnfugenband auch sehr gut in Eckbereichen verlegt werden. Diese Aussage bezieht sich jedoch auf die Ausführungs- form gemäss Fig. 1. Dass auch die Variante gemäss Fig. 7 mit dem dünnen Metallblech in Eckbereichen verlegt werden kann, offenbart die Patentan- meldung EP 091 nicht unmittelbar und eindeutig. Weiter erwähnt Abs. [0018], dass das Fugenband am Ende der Herstellung auf eine Rolle aufgewickelt werden könne. Damit dies möglich ist, darf das Fugenband nicht beliebig steif sein. Da sich weder der Beschreibung noch der schematischen Fig. 8 Angaben über den Durchmesser der Rolle ent- nehmen lassen, offenbart EP 091 jedoch nicht unmittelbar und eindeutig, dass das Dehnfugenband gemäss Fig. 7 ohne übermässigen Kraftaufwand in oder um Ecken verlegt werden kann. Damit fehlt es an einer eindeutigen Offenbarung eines flexiblen Schnitt- schutzstreifens in der EP 091 im Sinne von Merkmal 1.5 und 1.5a. Entsprechend ist der Gegenstand des unabhängigen Anspruchs 1 des Kla- gepatents neu gegenüber der EP 091. Neuheit gegenüber DE 299 08 603 U1

E. 39

DE 603 betrifft ein mit einem elastischen Material beschichtetes Dichtband zur Abdichtung von Fugen in Bauteilen insbesondere gegen Zugluft und gegen durchströmende Rauchentwicklung im Brandfall.

O2019_005 Seite 35 Erstmals in der Duplik macht die Beklagte mangelnde Neuheit der Erfin- dung gegenüber DE 603 geltend. Die Beschwerdeabteilung kommt in ihrer Entscheidung T 717/20 vom 18. Januar 2021 ebenfalls zum Schluss, dass die Erfindung gemäss dem europäischen Patent EP 2 405 067 B1 gegen- über DE 603 nicht neu sei. Die

Klägerin bestreitet die neuheitsschädliche Vorwegnahme in ihrer Stellungnahme zu den Dupliknoten, indem sie die Offenbarung der Merkmale 1.2, 1.4 und 1.4a des geltend gemachten Anspruchs durch die DE 603 verneint. In Bezug auf Merkmal 1.2 («mit einem elastisch dehnbaren Trägermaterial») führt die Klägerin aus, dass die in der DE 603 beschriebene und von der Beklagten dem anspruchsgemässen Trägermaterial gleichgesetzte Schicht (6) aus elastischem Material (3) aus der DE 603 kein Trägermaterial sein könne. Die elastische Beschichtung aus der DE 603 sei offensichtlich nicht als Trägermaterial geeignet, da sonst kein Stützkörper notwendig wäre.

O2019_005 Seite 36

Abbildung 6: Fig. 1 und 2 aus DE 299 08 603 U1; Ziff. 6 bezeichnet die Schicht aus elastischem Material. Im Klagepatent wird das Trägermaterial (auch als Trägerfolie bezeichnet) beschrieben als Materialschicht, die die beiden Bereiche der Klebe- bzw. Dichtflächen verbindet (vergleiche Abs. [0003]). Weiter wird beschrieben, dass die Trägerfolie zwar biegsam, aber relativ widerstandsfähig sei, und gut in die Ecke eingeklebt werden könne (vergleiche Abs. [0004], [0005] sowie [0008]). Abgesehen von der für die Funktion erforderlichen Dichtigkeit werden im Klagepatent dem Trägermaterial keine weiteren Eigenschaften zugeschrieben. Die Schicht aus elastischem Material der DE 603 wird als elastische Materialschicht beschrieben, und es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass eine hohe elastische Festigkeit gegeben sei (vergleiche Seite 3, dritter Absatz). Weiter geht aus den Figuren (vergleiche insbesondere die Schnittdarstellung gemäss Figuren 2 und 3 sowie Seite 5, zweiter Absatz) für den Fachmann aus der DE 603 hervor, dass diese Schicht eine erhebliche Dicke aufweist und entsprechend vom Fachmann als Trägermaterial im Sinne der Funktionen, die im Klagepatent beschrieben werden, verstanden wird.

O2019_005 Seite 37 Die elastische Schicht 6 aus der DE 603 ist entsprechend ein Trägermaterial im Sinne von Merkmal 1.2, diese Sichtweise deckt sich auch mit der Beurteilung der Beschwerdeabteilung (vgl. T 717/20, E. 2.3). In Bezug auf Merkmal 1.4a («Klebefläche auf der Vorderseite nur im zweiten bzw. unteren Bereich angeordnet») führt die Klägerin aus, dass in der DE 603 nur beschrieben werde, dass das dort beschriebene Fugendichtband an seiner Unterseite mit Klebstoff bestrichen und gegen die Bauteile geklebt werde, und dafür müsse das Fugendichtband vollflächig und einseitig mit Klebstoff bestrichen werden. Die Beklagte äussert sich in der Stellungnahme auf diese Ausführungen in ihrer Eingabe nicht, beziehungsweise verweist auf die Ausführungen in der Duplik. Dass der Klebstoff in der DE 603 nicht vollflächig und einseitig aufgetragen wird, wird von der Beklagten nicht behauptet. Geht man von der vorne in E. 29 dargelegten Auslegung der Klebeflächen aus, namentlich, dass anspruchsgemässe Klebeflächen eine Klebstoffschicht aufweisen müssen, ist entsprechend der Gegenstand von Anspruch 1 des Klagepatents neu gegenüber der DE 603. Dies wenigstens wegen Merkmal 1.4a, denn die Anordnung einer Klebefläche auf einer Seite nur in einem bestimmten Bereich wird weder ausdrücklich in der DE 603 offenbart, noch ergibt sich eine solche Anordnung implizit aus der bestimmungsgemässen Verwendung des beschriebenen Fugendichtbandes. Dass die Beschwerdeabteilung in ihrer Entscheidung vom 18. Januar 2021 betreffend EP 2 405 067 B1 zu einem abweichenden Ergebnis gekommen ist, erklärt sich mit ihrem unterschiedlichen Verständnis des Begriffs «Klebefläche». Versteht man den Begriff so, dass auch eine nur für das Anbringen von Klebstoff geeignete Fläche eine Klebefläche ist, und akzeptiert man den Stützkörper aus textilem Gittergewebe gemäss DE 603 als

Schnittschutz, dann offenbart DE 603 sämtliche Merkmale der Erfindung. DE 603 offenbart jedoch unstrittig keine Klebefläche an der Vorderseite nur im zweiten Bereich gemäss der Auslegung in E. 29 und nimmt daher die Erfindung nicht vorweg. Ebenfalls haben die Schnittversuche anlässlich des Augenscheins gezeigt, dass nicht jedes Aramidgewebe eine anspruchsgemässe Schnittschutzwirkung bewirkt. Daher offenbart DE 603 nicht unmittelbar und eindeutig einen Schnittschutzstreifen gemäss Merkmal 1.5.

O2019_005 Seite 38 Neuheit gegenüber JPH 09125560

E. 40

JP 560 offenbart ein Klebeband mit integrierten Kohlenstofffasern, das gegenüber herkömmlichen Klebebändern ohne Kohlenstofffasern verbesserte Eigenschaften bezüglich Feuer- und Hitzebeständigkeit, Wärmerückhaltevermögen, Schalldämpfung und Schutz vor Kondensatbildung aufweise und zudem gegen elektromagnetische Wellen abschirme. Erstmals in der Duplik macht die Beklagte mangelnde Neuheit der beanspruchten Erfindung gegenüber JP 560 geltend. Die Beschwerdekammer kommt in ihrer Entscheidung T 717/20 vom 18. Januar 2021 zum europäischen Patent EP 2 405 067 B1 ebenfalls zum Schluss, dass JP 560 den Gegenstand des Anspruchs 1 in der Fassung gemäss dortigem Hilfsantrag 4 vorwegnehme. Die Klägerin bestreitet die neuheitsschädliche Vorwegnahme in ihrer Stellungnahme zu den Dupliknoten, indem sie die Vorwegnahme der Merkmale 1.1, 1.4 und 1.4a des geltend gemachten Anspruchs durch die JP 560 verneint. In Bezug auf Merkmal 1.4a («Klebefläche auf der Vorderseite nur im zweiten bzw. unteren Bereich angeordnet») führt die Klägerin aus, dass in der JP 560 nur beschrieben werde, dass das dort beschriebene Band eine vollflächige Klebstoffschicht aufweise. Die Beklagte äussert sich in der Stellungnahme zu diesen Ausführungen nicht, beziehungsweise verweist auf die Ausführungen in der Duplik. Dass der Klebstoff in der JP 560 anders als vollflächig und einseitig aufgetragen werde, behauptet die Beklagte nicht. Geht man Auslegung des Begriffs «Klebeflächen» gemäss E. 29 aus, nämlich, dass anspruchsgemässe «Klebeflächen» eine Klebstoffschicht aufweisen müssen, und nicht nur dafür geeignet sein müssen, darauf Klebstoff anzubringen, ist entsprechend der Gegenstand von Anspruch 1 des Klagepatents neu gegenüber der JP 560. Die JP 560 offenbart weder explizit noch implizit eine Klebefläche auf der Vorderseite, die nur in einem unteren/ersten Bereich angebracht ist (Merkmal 1.4a). Die abweichende Auffassung der Beschwerdeabteilung ergibt sich wiederum aus deren unterschiedlichem Verständnis des Begriffs «Klebefläche» als jede Fläche, die geklebt werden kann.

O2019_005 Seite 39 Erfinderische Tätigkeit

E. 41

Was sich in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt, ist keine patentierbare Erfindung (Art. 1 Abs. 2 PatG/Art. 56 EPÜ). Um «eine unzulässige ex-post-Betrachtung auszuschliessen», verlangt das Bundesgericht eine nachvollziehbare Methode der Beurteilung.²¹ Dazu bedarf es mindestens der Feststellung der Erfindung, des Standes der Technik sowie des massgeblichen Fachmannes und seines Wissens und Könnens.²² Das Bundespatentgericht wendet – besondere Fälle vorbehalten – bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit den vom Europäischen Patentamt (EPA) entwickelten Aufgabe-Lösungs-Ansatz an.²³ Der Aufgabe-Lösungs-Ansatz gliedert sich in drei Phasen: i) Ermittlung des «nächstliegenden Stands der Technik», ii) Bestimmung der zu lösenden «objektiven technischen Aufgabe» und iii) Prüfung der Frage, ob die beanspruchte

Erfindung angesichts des nächstliegenden Stands der Technik und der objektiven technischen Aufgabe für die Fachperson naheliegend gewesen wäre.²⁴ Der nächstliegende Stand der Technik sollte auf einen ähnlichen Zweck oder eine ähnliche Wirkung wie die Erfindung gerichtet sein.²⁵ In der Praxis ist der nächstliegende Stand der Technik in der Regel der, der einem ähnlichen Verwendungszweck entspricht und die wenigsten strukturellen und funktionellen Änderungen erfordert, um zu der beanspruchten Erfindung zu gelangen.²⁶ Die Wahl des Ausgangspunkts ist zu begründen.²⁷ Trotz des Superlativs «nächstliegend» kann es, auch nach der Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA,²⁸ mehrere «nächstliegende» Entgegenhaltungen geben, die «gleich weit entfernt» sind von der Erfindung.²⁹ Dann muss für die Feststellung, dass die beanspruchte technische

21 BGer, Urteil 4C.52/2005 vom 18. Mai 2005, E. 2.3 – «Kunststoffdübel». 22 BGer, Urteil 4C.52/2005 vom 18. Mai 2005, E. 2.3 – «Kunststoffdübel». 23 Teilurteil O2019_006 vom 22. Dezember 2020, E. 35 – «Fulvestrant- Formulierung». 24 Richtlinien für die Prüfung im EPA, Ausgabe November 2019, G-VII, 5. 25 Teilurteil O2019_006 vom 22. Dezember 2020, E. 35 – «Fulvestrant- Formulierung». 26 Teilurteil O2019_006 vom 22. Dezember 2020, E. 35 – «Fulvestrant- Formulierung». 27 BGer, Urteil 4A_282/2018 vom 4. Oktober 2018, E. 4.3 – «balancier de montre». 28 Vgl. Beschwerdekammer des EPA, Entscheidung T 967/97 vom 25. Oktober 2001. 29 Teilurteil O2019_006 vom 22. Dezember 2020, E. 35 – «Fulvestrant- Formulierung».

O2019_005 Seite 40 Lehre nicht naheliegend ist, der Aufgabe-Lösungs-Ansatz ausgehend von allen Ausgangspunkten durchgeführt werden. Das Bundesgericht hält dabei fest, dass es «nicht wesentlich sein [kann], welches von regelmässig mehreren naheliegenden Elementen im Stande der Technik zum Ausgangspunkt der allein entscheidenden Frage genommen wird, ob die Fachperson schon mit geringer geistiger Anstrengung auf die Lösung des Streitpatents kommen kann».³⁰

E. 42

Die Beklagte macht mangelnde erfinderische Tätigkeit ausgehend von folgenden Entgegenhaltungen geltend: – DE 10 2007 043 593 A1 (in der Folge «DE 593»); – EP 1 038 485 A2 (in der Folge «EP 485»); – DE 10 2007 010 997 A1 (in der Folge «DE 997»); – EP 1 891 877 A2 (in der Folge «EP 877»); – Wetzel 2010 oder Wetzel 2006.

Weitere Nichtigkeitsangriffe gestützt auf andere Entgegenhaltungen, die die Beklagte erst in ihrer Stellungnahme vom Fachrichtervotum vorgebracht hat, werden wie in E. 15 begründet nicht beachtet.

30 BGE 138 III 111 E. 2.2 – «Induktionsherd».

O2019_005 Seite 41

E. 43

Im ersten Schritt des Aufgabe-Lösungs-Ansatzes ist der nächstliegende Stand der Technik im Sinne eines besten Ausgangspunkts für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit zu bestimmen.³¹ Die von Beklagten angeführten Entgegenhaltungen beschlagen alle Dicht- und Montagebänder für den Sanitärbereich, bzw. die Abdichtung von Fugen in Nasszellen. Sie sind auf einen ähnlichen Zweck wie die Erfindung gerichtet und grundsätzlich geeignet als Ausgangspunkte für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit.

E. 44

In der zweiten Phase des Aufgabe-Lösungs-Ansatzes wird die zu lösende technische Aufgabe objektiv bestimmt. Hierfür werden üblicherweise das Patent, der nächstliegende Stand der Technik und die zwischen der beanspruchten Erfindung und dem nächstliegenden Stand der Technik bestehenden Unterschiede in Bezug auf die (strukturellen oder funktionellen) Merkmale untersucht (die auch als Unterscheidungsmerkmal(e) der beanspruchten Erfindung bezeichnet werden), anschliessend wird die aus diesen Unterscheidungsmerkmalen resultierende technische Wirkung bestimmt und dann die technische Aufgabe formuliert,³² wobei darauf zu achten ist, dass die so formulierte technische Aufgabe nicht bereits Hinweise auf die erfindungsgemässe Lösung beinhaltet.³³ DE 10 2007 043 593 A1 als Ausgangspunkt

E. 45

Die Beklagte behauptet, Anspruch 1 des Klagepatents beruhe ausgehend von der DE 593 kombiniert mit Wetzel 2010 oder Wetzel 2006 nicht auf erfinderischer Tätigkeit. Die Entgegenhaltung DE 593 offenbart ein Dichtelement zur Ausbildung eines Wandanschlusses bei Sanitärartikeln, insbesondere Wannen, Duschtassen oder dergleichen (vergleiche Zusammenfassung). Die vorgeschlagene Struktur ist streifenförmig ausgebildet und wird in aufgerollter Form vorgehalten (vergleiche Abs. [0025]). Dabei gibt es einen Grundkörper, der

31 Teilurteil O2019_006 vom 22. Dezember 2020, E. 35 – «Fulvestrant-Formulierung». 32 Urteil S2019_007 vom 1. Oktober 2019, E. 32 – «Tadalafil 5 mg»; Teilurteil O2019_006 vom 22. Dezember 2020, E. 35 – «Fulvestrant-Formulierung». 33 BPatGer, Urteil O2018_004 vom 14. Dezember 2020, E. 105 – «Laserflüssigkeitsstrahlenkungsverfahren».

O2019_005 Seite 42 aus einer Aluminiumfolie der Dicke 0,3 mm gebildet sein kann, sowie einen oberen Klebebereich und einen unteren Klebebereich auf der gegenüberliegenden Seite. Dazwischen gibt es einen elastisch nachgiebigen Bereich. Klägerin und Beklagte sind sich insofern einig, als das Dokument DE 593 die Merkmale 1.5, 1.5a und 1.5b nicht offenbart. Die Entgegenhaltung offenbart entsprechend unstrittig keinen flexiblen Schnitenschutzstreifen, der an einer Vorderseite oder an einer Rückseite eines Trägermaterials mittels einer Klebefläche angeklebt ist.

Abbildung 7: Fig. 1 aus DE 593 mit Bezugszeichenliste Die technische Wirkung des Schnitenschutzstreifens besteht darin, dass er das Dichtband bei einer späteren Entfernung der Silikonfugen vor Beschädigungen schützt und dadurch verhindert, dass durch eine undichte Silikonfuge und ein beschädigtes Dichtband Wasser in die Wand eintritt. Die Flexibilität des Schnitenschutzstreifens ermöglicht das Anbringen des patentgemässen Dichtbandes wie ein herkömmliches Dichtband ohne zusätzlichen Aufwand beim Einbau. Die Beklagte formuliert die Aufgabe ausgehend von DE 593 als die Bereitstellung eines Montagebands, das vor unbeabsichtigtem Durchschneiden geschützt ist. Dies ist insofern zu eng, als der weitere Vorteil der Erfindung, der gegenüber herkömmlichen Dichtbändern nicht erschwerte Einbau, keinen Niederschlag findet. Die in der Stellungnahme zum Fachrichtervotum

O2019_005 Seite 43 formulierte Aufgabe, «eine geeignete Massnahme zu treffen, um den elastisch nachgiebigen Bereich des Dichtbands mechanisch zu schützen, wenn es im Sanitärbereich zum Setzen einer Wanne verwendet wird» trifft ebenfalls nicht zu. Die Erfindung schützt das Dichtband nicht beliebig vor mechanischen Einwirkungen, sondern

spezifisch vor der Beschädigung bei der Entfernung der alten Silikonfugen, um die Dichtungswirkung zu gewährleisten. Zudem erwähnt auch die in der Stellungnahme zum Fachrichtervotum RZ 67 formulierte Aufgabe nicht die weitere technische Wirkung der Erfindung, nämlich, dass das erfindungsgemässe Dichtband nicht aufwändiger in der Handhabung ist als bekannte Dichtbänder. Ausgehend von den technischen Wirkungen der Merkmale, die den Anspruchsgegenstand vom Gegenstand des Ausgangsdokuments DE 593 unterscheiden, liegt die objektive Aufgabe deshalb in der Bereitstellung eines Dicht- und Montagebands für das Setzen eines Einbauegenstands wie Bade- oder Duschwannen, wobei das Dicht- und Montageband seine Dichtungswirkung auch bei unachtsamen Entfernen alter Silikonfugen (Wartungsfugen) gewährleistet und sich mit keinem grösseren Aufwand als herkömmliche Dicht- und Montagebänder verlegen lässt.

E. 46

In der dritten Phase des Aufgabe-Lösungs-Ansatzes gilt es zu klären, ob sich im Stand der Technik insgesamt eine Lehre findet, die den mit der objektiven technischen Aufgabe befassten Fachmann veranlassen würde (nicht nur könnte, sondern würde), den nächstliegenden Stand der Technik unter Berücksichtigung dieser Lehre zu ändern oder anzupassen und somit zu etwas zu gelangen, was unter den Patentanspruch fällt, und das zu erreichen, was mit der Erfindung erreicht wird.³⁴ Äussere Umstände können, zumindest als «Hilfserwägungen»³⁵, als Anzeichen für das Vorliegen erfinderischer Tätigkeit gewürdigt werden.³⁶ Namentlich ein lange bestehendes Bedürfnis, das durch die Erfindung erst-

34 BPatGer, Teilurteil O2019_006 vom 22. Dezember 2020, E. 38 – «Fulvestrant-Formulierung». 35 BGer, Urteil vom 12. September 1983, in: SMI 1984, S. 223 ff., 232 – «chaines à neige». 36 SHK-PatG-SCHWEIZER, Art. 1 N 72 m.w.H.

O2019_005 Seite 44 mals befriedigt wird, gilt als Indiz für das Vorliegen erfinderischer Tätigkeit.³⁷ Dies beruht auf der Annahme, dass die Fachwelt versucht, ein bekanntes Problem zu lösen; gelingt ihr dies während längerer Zeit nicht, spricht dies dafür, dass die Lösung nicht naheliegend war.³⁸

E. 47

Geht man bei der Aufgabenstellung gemäss E. 45 von der DE 593 aus, so würde der Fachmann wie von der Beklagten behauptet die Sekundärdokumente Wetzel 2010 und Wetzel 2006 beiziehen. Sie stammen aus dem gleichen technischen Gebiet und betreffen das Problem der Beschädigung des Dicht- und Montagebandes bei Erneuerung der Silikonfuge. Kombiniert der Fachmann die Lehre aus DE 593 mit diesen Sekundärdokumenten, so ist die direkte Kombination darin zu sehen, dass der Fachmann ein Dichtelement gemäss der DE 593 verlegt und dann den in Wetzel 2010 beziehungsweise Wetzel 2006 vorgeschlagenen PVC-Streifen als separates Element an der richtigen Stelle anordnet, d.h. vor dem Dichtband, so dass dieses vor Beschädigungen geschützt wird. Wie dies genau geschehen soll, ist in den beiden Sekundärdokumenten nicht offenbart. Ebenfalls ist den beiden Sekundärdokumenten, wie in E. 36 dargelegt, nicht zu entnehmen, dass der dort vorgeschlagene PVC-Streifen flexibel ausgebildet ist. Selbst wenn man entsprechend die DE 593 mit Wetzel 2010 oder mit Wetzel 2006 kombiniert, fehlt das Merkmal des flexiblen Schnittschutzstreifens und dessen Befestigung am elastischen Trägermaterial. Die einfache Kombination von DE 593 mit dem Sekundärdokument Wetzel 2006 oder Wetzel 2010 führt daher nicht zur Erfindung und löst auch die Aufgabe gemäss E. 45 nicht

vollständig. Insbesondere bringt das zusätzli- che Einbringen einer steifen PVC-Leiste Nachteile mit sich. Es sind min- destens zwei weitere Arbeitsschritte nötig; erstens muss der PVC-Streifen separat abgelängt werden, zweitens muss er zusätzlich zu Dichtband und Einbauegegenstand eingebaut werden. Weder dem Ausgangsdokument noch den Sekundärdokumenten sind Hin- weise zu entnehmen, dass und wie es möglich sein könnte, einen in Wetzel 2006/2010 offenbarten PVC-Streifen gleichzeitig so flexibel auszugestal- 37 BGE 69 II 188 E. 4 – «Mordax-Stollen». 38 HILTI/KÖPF/STAUBER/CARREIRA, Schweizerisches und europäisches Patent- und Patentprozessrecht, 4. Aufl. Bern 2021, S. 90.

O2019_005 Seite 45 ten, dass er wie das Dichtband ohne übermässigen Kraftaufwand oder Ab- längen in Ecken verlegt werden kann und das Dichtband ausreichend vor Beschädigungen bei der Entfernung der Silikonfuge mit einem scharfen Werkzeug schützt. Es fehlen auch entsprechende Behauptungen der Be- klagten diesbezüglich, da sich die Beklagte auf den Standpunkt stellt, die Sekundärdokumente offenbarten bereits einen flexiblen Schnittschutzstrei- fen, was aber aus den in E. 36 dargelegten Gründen nicht zutrifft. In der Stellungnahme zum Fachrichtervotum bringt die Beklagte erstmals vor, dass DE 593 mit EP 091 zu kombinieren sei. Dieser Angriff ist verspä- tet (E. 15). Würde er berücksichtigt, wäre er aus den genannten Gründen erfolglos. Als Indiz – nicht mehr, aber auch nicht weniger – für das Vorliegen erfinde- rischer Tätigkeit kann auch gewertet werden, dass der Fachwelt das Prob- lem der Beschädigung von Dicht- und Montagebändern bei der periodi- schen Erneuerung von Wartungsfugen bereits seit mindestens 2006 be- kannt war. Anlässlich eines Seminars am 5. Internationalen Fussbodenfo- rum im September 2006 in Hamburg erläuterte Henrik-Horst Wetzel, dass das Dichtband einem «sehr hohen Beschädigungsrisiko ausgesetzt ist. So kann es bei einem unvorsichtigen Herausschneiden der elastischen Fu- genfüllung (=Wartungsfuge) passieren, dass mit dem Messer zugleich das Dichtband durchtrennt wird». Trotzdem dauerte es noch rund vier Jahre – das Klagepatent wurde mit einer Priorität von Juli 2010 eingereicht – bis die patentgemässe Lösung gefunden wurde. Diese hat, wie vorstehend er- läutert, gegenüber der von Wetzel vorgeschlagenen Lösung den wesentli- chen Vorteil, dass nicht nur das Dichtband vor Beschädigungen geschützt, sondern auch die Montage des Einbauegegenstandes wegen des Schnitt- schutzes nicht aufwändiger wird. Damit beruht der Gegenstand von Anspruch 1 des Klagepatents ausge- hend von der DE 593 auf erfinderischer Tätigkeit.

E. 48

Die Beschwerdekammer 3.2.03 des EPA kommt in ihrer Entscheidung T 717/20 vom 18. Januar 2021 zum gegenteiligen Schluss, dass der Ge- genstand des Anspruchs 1 des dortigen Hilfsantrags 8, der sich nur unwe- sentlich vom geltend gemachten Anspruch 1 des Klagepatents unterschei- det, ausgehend von DE 10 2007 030 868 A1 nicht auf erfinderischer Tätig- keit beruhe. Die Entgegenhaltung DE 10 2007 030 868 A1 unterscheidet

O2019_005 Seite 46 sich nach Ansicht der Beschwerdekammer vom Anspruch 1 des Hilfsan- trags 8 ebenfalls durch den fehlenden flexiblen Schnittschutzstreifen.³⁹ Der Grund für die unterschiedliche Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit durch die Beschwerdeabteilung liegt darin, dass die Beschwerdeabteilung die Aufgabe, die Beschädigung des Dichtbands beim Entfernen der Sili- konfuge mit einem scharfen

Gegenstand zu verhindern, als nicht gelöst betrachtet. Anspruch 1 gemäss Hilfsanspruch 8 erlaube es, den Schnitt- schutzstreifen auf der der Wand zugewandten Seite des Trägermaterials anzubringen. Dann könne der Schnittschutzstreifen das Trägermaterial nicht davor bewahren, bei unsorgfältigem Entfernen der alten Silikonfugen so beschädigt zu werden, dass die Abdichtung nicht mehr gewährleistet sei. Entsprechend liege die technische Wirkung nicht generell im Schutz vor Beschädigungen, und die Aufgabe könne nur in der Bereitstellung ei- nes Dicht- und Montagebands, das einen mechanischen Schutz vor Schnitten biete, gesehen werden. Auch der hier geltend gemachte Anspruch 1 erlaubt es, den Schnittschutz- streifen auf der Vorder- oder auf der Rückseite des Trägermaterials anzu- kleben (vgl. Merkmal 1.5b). Allerdings hat keine der Parteien vorgebracht, dass dadurch der Schutz vor Beschädigungen, welche die Dichtungswir- kung beeinträchtigen, durch den Schnittschutzstreifen nicht gewährleistet werde. Da es sich um eine tatsächliche Feststellung handelt, ist für das vorliegende Verfahren daher davon auszugehen, dass die Erfindung die objektive Aufgabe, wie sie in E. 45 formuliert ist, löst. Dies führt zu einer abweichenden Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit. EP 1 038 485 A2 als Ausgangspunkt

E. 49

Die Beklagte macht geltend, Anspruch 1 des CH Klagepatents beruhe aus- gehend von der EP 485 entweder kombiniert mit der Patentanmeldung CH 683 852 A5 (in der Folge «CH 852») oder kombiniert mit Wetzel 2010 be- ziehungsweise Wetzel 2006 nicht auf erfinderischer Tätigkeit . Die EP 485 beschreibt eine Dichtungsanordnung zur Abdichtung des Randbereichs einer Sanitärwanne gegen Wand- und Bodenflächen eines Raumes, wobei der Streifen dieser Dichtungsanordnung aus einem gum-

39 T 717/20 vom 18. Januar 2021, E. 3.3.

O2019_005 Seite 47 miähnlichen Material besteht, und Wand und ein Bauteil dichtend miteinan- der verbindet (vgl. Fig. 8 und 5a). Es gibt keine Hinweise, wie stabil die entsprechende Struktur gegenüber einem Schneidwerkzeug ist.

Abbildung 8: Fig. 5a aus EP 1 038 485 A2 Klägerin und Beklagte sind sich insofern einig, als das Dokument EP 485 die Merkmale 1.5, 1.5a und 1.5b nicht offenbare. Die Entgegenhaltung EP 485 offenbart entsprechend unstrittig keinen flexiblen Schnittschutz- streifen, der an einer Vorderseite oder an einer Rückseite eines Trägerma- terials mittels einer Klebefläche angeklebt ist. Die objektive Aufgabe kann entsprechend gleich formuliert werden wie bei DE 593 als Ausgangspunkt und kann gesehen werden in der Bereitstellung eines Dicht- und Montagebands für das Setzen eines Einbauegenstands wie Bade- oder Duschwannen, wobei das Dicht- und Montageband seine Dichtungswirkung auch bei unachtsamen Entfernen alter Silikonfugen (Wartungsfugen) gewährleistet und sich mit keinem grösseren Aufwand als herkömmliche Dicht- und Montagebänder verlegen lässt. Geht man bei dieser Aufgabenstellung von der EP 485 aus, so ist es frag- lich, ob der Fachmann das Dokument CH 852 überhaupt hinzuziehen würde. Bei diesem Sekundärdokument geht es nicht um Dehnungsfugen zwischen Bauteilen im Sanitärebereich, sondern es geht um Dehnungsfu- gen zwischen Dämmplatten auf einer Bauwerksausenfläche (vergleiche Spalte 1:6-21). Vor allem geht es aber in der CH 852 darum, die Ecken von benachbarten Dämmplatten zu schützen, und nicht darum, zwischen den Dämmplatten

O2019_005 Seite 48 eine Silikonfuge vorzusehen und die Dehnungsfuge beim Ersatz dieser Silikonfuge zu schützen. Es gibt bei der Vorrichtung gemäss CH 852 auf der Vorderseite der Dämmplatte aufliegende, mit einem Glasfasergewebe verstärkte Bereiche des entsprechenden Bandes, während eine weit in den Spalt zwischen den Dämmplatten nach hinten hineinragende Schlaufe für die Dehnungsfuge vorgesehen ist, und in dieser Schlaufe ist das Glasfasergewebe unterbrochen und wird dafür ersetzt durch eine Gewebeeinlage. Zudem wird beschrieben, dass im Bereich dieser die Fuge überbrückenden Schlaufe ein zusätzlicher Schutzstreifen 13 aus einer Kunststofffolie, zum Beispiel aus PVC, vorgesehen werden kann (vergleiche Spalte 5:1-8). Wovon dieser Schutzstreifen schützen soll, wird nicht beschrieben.

Abbildung 9: Fig. 1 aus CH 683 852 A5; Ziff. 13 der Schutzstreifen aus Kunststofffolie. Selbst wenn der Fachmann ausgehend von der EP 485 die CH 852 hinzuziehen würde, würde er nicht zur anspruchsgemässen Lehre gelangen. Zunächst würde er die CH 852 bei der genannten Fragestellung als Hilfe werfen, denn in diesem Sekundärdokument wird keine Silikonfuge eingebracht, sondern vielmehr ein Dehnfugenband 16 eingeschoben (vergleiche Spalte 5:9-17), das nicht mit einem Messer entfernt wird. Einen Schnittschutz kann der Fachmann der CH 852 nicht entnehmen, und soweit der

O2019_005 Seite 49 Fachmann gegebenenfalls die Armierungen aus Glasfasergewebe der CH 852 als möglichen Schnittschutz erkennen könnte, so wäre dieser nicht flexibel (es braucht ausdrücklich örtliche Schwächungen an den Knickstellen, vergleiche dazu Spalte 4:43-50), und sie sind auch nicht in dem Bereich angeordnet, der die Fuge überbrückt. Selbst wenn man entsprechend die EP 485 kombiniert mit CH 852, fehlt das Merkmal des flexiblen Schnittschutzstreifens und dessen Befestigung am elastischen Trägermaterial mittels einer Klebefläche, und eine derartige Ausgestaltung wird weder durch die EP 485 noch durch CH 852 nahegelegt. Die Beklagte kombiniert die EP 485 auch noch mit den Sekundärdokumenten Wetzel 2010 und Wetzel 2006. Diese beiden Entgegenhaltungen stammen aus dem gleichen Gebiet wie die EP 483 und betreffen die im Klagepatent angesprochene Problemstellung des Schutzes bei Erneuerung der Silikonfuge. Der Fachmann würde die Unterlagen also beziehen. Aus den gleichen Gründen wie bei der Kombination von DE 593 mit Wetzel 2006/2010 führt auch die Kombination von EP 483 mit Wetzel 2006/2010 nicht ohne erfinderische Tätigkeit zum Gegenstand von Anspruch 1. Es wird auf die Ausführungen in E. 47 verwiesen. Damit beruht der Gegenstand von Anspruch 1 des Klagepatents ausgehend von der EP 485 auf erfinderischer Tätigkeit. DE 10 2007 010 997 A1 als Ausgangspunkt

E. 50

Die Beklagte macht geltend, Anspruch 1 des Klagepatents beruhe ausgehend von der DE 997 entweder kombiniert mit dem Dokument EP 091 oder kombiniert mit Wetzel 2010 beziehungsweise Wetzel 2006 nicht auf erfinderischer Tätigkeit. Die DE 997 beschreibt ein Fugenband zur Herstellung des Wandanschlusses eines Einbauegenstandes, beispielsweise einer Badewanne. Es weist einen wasserundurchlässigen Dichtungstreifen auf, der an seinem unteren Rand mit dem Rand des Einbauegenstandes verklebt und an seinem oberen Rand an der Wand festgeklebt werden kann (vergleiche Zusammenfassung). Der Dichtungstreifen kann elastisch sein. Es gibt keine Hinweise, wie stabil die entsprechende Struktur gegenüber einem Schneidwerkzeug ist.

O2019_005 Seite 50

Abbildung 10: Fig. 4 aus DE 10 2007 010 997 A1 Klägerin und Beklagte sind sich insofern einig, als die Entgegenhaltung DE 997 die Merkmale 1.5, 1.5a und 1.5b nicht offenbare. Die DE 997 offenbart entsprechend unstrittig keinen flexiblen Schnittschutzstreifen, der an einer Vorderseite oder an einer Rückseite eines Trägermaterials mittels einer Klebefläche angeklebt ist. Die objektive Aufgabe kann entsprechend gleich formuliert werden wie bei DE 593 als Ausgangspunkt und kann gesehen werden in der Bereitstellung eines Dicht- und Montagebands für das Setzen eines Einbauegenstands wie Bade- oder Duschwannen, wobei das Dicht- und Montageband seine Dichtungswirkung auch bei unachtsamen Entfernen alter Silikonfugen (Wartungsfugen) gewährleistet und sich mit keinem grösseren Aufwand als herkömmliche Dicht- und Montagebänder verlegen lässt. Geht man bei dieser Aufgabenstellung von der DE 997 aus, so stellt sich zunächst die Frage, ob der Fachmann das Dokument EP 091 überhaupt hinzuziehen würde. Bei diesem Sekundärdokument geht es nicht um Dehnungsfugen zwischen Einbauegenständen und Wand/Fliesen im Sanitärbereich, zwischen denen Silikonfugen vorhanden sind, die gegebenenfalls ausgewechselt werden müssen, sondern es geht um Dehnungsfugen im Aussenbereich und im Kontakt mit Erdreich (vergleiche Abs. [0003]).

O2019_005 Seite 51 Damit geht es in der EP 091 nicht darum, zwischen den Bauteilen eine Silikonfuge vorzusehen, und die Dichtung in der Dehnungsfuge beim Ersetzen dieser Silikonfuge zu schützen. Entsprechend handelt es sich bei der EP 091, wenn überhaupt, höchstens um ein Dokument eines benachbarten Gebiets, und bei der vorne genannten Aufgabe erhält der Fachmann aus der DE 997 keinen Hinweis, ein derartiges benachbartes Gebiet zu konsultieren. EP 091 gibt ihm keinen Hinweis, dass die dort beschriebenen Vorrichtungen auch geeignet sein könnten für den Einbau von Sanitärinstallationen. Ausgehend von der DE 997 erfordert es entsprechend bereits erfinderische Tätigkeit, überhaupt das Dokument EP 091 heranzuzuziehen. Allein schon deswegen liegt erfinderische Tätigkeit vor. Selbst wenn der Fachmann ausgehend von der DE 997 die EP 091 heranzöge, käme er nicht auf die anspruchsgemässe Lehre. Zunächst würde er die EP 091 bei der genannten Fragestellung als Hilfe verwerfen, denn in diesem Sekundärdokument wird keine Silikonfuge eingebracht. Einen Schnittschutz kann der Fachmann der EP 091 auch nicht entnehmen, und ein solcher ist eben im Zusammenhang mit der EP 091 auch gar nicht von Interesse. Soweit der Fachmann auf das Metallblech 23 aus Figur 7 der EP 091 hingewiesen werden sollte, so geht er zunächst bei der verwendeten Terminologie «Blech» von einer steifen Struktur aus, die nicht flexibel i.S.d. Anspruchs ist. Der Fachmann würde deswegen das Metallblech 23 als flexiblen Schnittschutzstreifen nicht ernsthaft in Betracht ziehen. Selbst wenn man entsprechend die DE 997 kombiniert mit EP 091 fehlt immer noch das Merkmal des flexiblen Schnittschutzstreifens und der Befestigung eines solchen am elastischen Trägermaterial mittels einer Klebefläche, und eine solche Ausgestaltung wird weder durch die DE 997 noch durch die EP 091 nahegelegt. Die Beklagte kombiniert die DE 997 auch noch mit den Sekundärdokumenten Wetzel 2010 und Wetzel 2006. Diese beiden Dokumente stammen aus dem gleichen Gebiet wie die DE 997 und betreffen die Problemstellung des Schutzes bei Erneuerung von Silikonfugen im Sanitärbereich. Der Fachmann würde die Entgegenhaltungen entsprechend berücksichtigen.

O2019_005 Seite 52 Aus den gleichen Gründen wie bei der Kombination von DE 593 mit Wetzel 2006/2010 führt auch die Kombination von DE 997 mit Wetzel 2006/2010 nicht ohne erfinderische Tätigkeit zum Gegenstand von Anspruch 1. Es wird auf die

Ausführungen in E. 47 verwiesen. Damit beruht der Gegenstand von Anspruch 1 des CH Klagepatents ausgehend von der DE 997 auf erfinderischer Tätigkeit. EP 1 891 877 A2 als Ausgangspunkt 51. Die Beklagte macht geltend, Anspruch 1 des Klagepatents beruhe ausgehend von der EP 877 kombiniert mit Wetzel 2010 beziehungsweise Wetzel 2006 nicht auf erfinderischer Tätigkeit. Die EP 877 beschreibt ein Fugenband mit einer flexiblen Schicht und darauf angeordnet eine Dichtmasse mit einer Abdeckfolie. Weiter gibt es Streifen, die sich entlang des Bandes erstrecken und nicht dehnbar sind, um in diese longitudinale Richtung die Dehnung zu verhindern (vergleiche Zusammenfassung).

Abbildung 11: Fig. 1 aus EP 1 891 877 A2 (Beschriftungen von der Beklagten hinzugefügt) Klägerin und Beklagte sind sich insofern einig, als EP 877 die Merkmale 1.5, 1.5a und 1.5b nicht offenbare. Die Entgegenhaltung EP 877 offenbart entsprechend unstrittig keinen flexiblen Schnitenschutzstreifen, der an einer

O2019_005 Seite 53 Vorderseite oder an einer Rückseite eines Trägermaterials mittels einer Klebefläche angeklebt ist. Entsprechend ändert sich auch die objektive Aufgabe nicht, und es kann auf die vorangehende Erwägung verwiesen werden. Da die Beklagte auch hier die Kombination mit Wetzel 2006/2010 geltend macht, kann auch diesbezüglich auf die Erwägungen im Zusammenhang mit DE 593 als Ausgangspunkt verwiesen werden (E. 47). Damit beruht Anspruch 1 des Klagepatents ausgehend von der EP 877 auf erfinderischer Tätigkeit. Wetzel 2010 oder Wetzel 2006 als Ausgangspunkt 52. Die Beklagte macht schliesslich geltend, Anspruch 1 des Klagepatents beruhe ausgehend von Wetzel 2010 beziehungsweise Wetzel 2006 unter Berücksichtigung des allgemeinen Fachwissens nicht auf erfinderischer Tätigkeit. Die Beklagte behauptet in diesem Zusammenhang aber ausschliesslich, dass es für den Fachmann unter Berücksichtigung des allgemeinen Fachwissens naheliegend gewesen sei, den PVC-Streifen aus diesen Dokumenten am Trägermaterial des Dichtstreifens mit einem Kleber zu befestigen. Es fehlen Ausführungen dazu, ob der Fachmann, davon ausgehend, dass der dicke PVC-Streifen gemäss Wetzel 2010 beziehungsweise Wetzel 2006 steif ist und entsprechend nicht als flexibel i.S.d. Anspruchs betrachtet werden kann, darauf käme, diesen PVC-Streifen gegebenenfalls flexibel, aber unter Beibehaltung seiner Schnitenschutz-Wirkung auszugestalten. Es ist aber bei Berücksichtigung des allgemeinen Fachwissens nicht erkennbar, wie ein derartiger PVC-Streifen ohne weiteres effektiv so eingestellt werden könnte, dass er auf der einen Seite die bestimmungsgemäss erforderliche Flexibilität aufweist, und auf der anderen Seite die Schnitenschutz-Wirkung bereitstellt. Der Fachmann würde ohne weiteren Hinweis davon ausgehen, dass der PVC-Streifen entweder steif und dann mit Schnitenschutz-Wirkung ist, oder, wenn weicher und damit bestimmungsgemäss flexibel eingestellt, dann nicht mehr schnitenschutz-schützend sein kann.

O2019_005 Seite 54 Damit beruht Anspruch 1 des Klagepatents auch ausgehend von Wetzel 2010 und Wetzel 2006 auf erfinderischer Tätigkeit. Eingriff in den Schutzbereich (Patentverletzung) 53. Die Beklagte bestreitet die Verwirklichung der Merkmale 1.2, 1.5, 1.5a und 1.5b durch das HAFNER ISO-SET® bzw. ALTERNA Dichtungsband. Mit einem elastisch dehnbaren Trägermaterial (Merkmal 1.2) 54. Die Beklagte argumentiert, bei dem von ihr verwendeten Trägermaterial handle es sich um ein thermoplastisches Material, das nur plastisch dehnbar sei. Anlässlich des Augenscheins konnte festgestellt werden, dass die Trägerschichten der angegriffenen Ausführungsform HAFNER ISO-SET® Wanddichtband elastisch dehnbar sind. Sie begeben sich nach der Dehnung im Wesentlichen wieder in ihre ursprüngliche Form zurück. Dass sich das Trägermaterial bei einer

ausreichend grossen Dehnkraft plastisch verformt, oder bei Temperaturen deutlich über Raumtemperatur seine elastische Dehnbarkeit verliert, ist möglich, ändert aber nichts daran, dass das Trägermaterial elastisch dehnbar i.S.d. Anspruchs ist. Flexibler Schnittschutzstreifen ist an der Vorderseite des Trägermaterials angeklebt (Merkmal 1.5b) 55. Die Beklagte argumentiert, der Polyamid-/Aramid-Gewebestreifen sei bei der angegriffenen Ausführungsform nicht an einer Vorderseite des Trägermaterials angeklebt, sondern zwischen zwei Trägerschichten eingebettet. Weiter ist die Beklagte der Ansicht, dass ein derart eingebetteter Polyamid-/Aramid-Gewebestreifen vom Schutzzumfang des Anspruchs 1 ausgeschlossen sei, weil auf eine Ausführungsform mit eingegossenem Schnittschutzstreifen verzichtet worden sei. Der Anspruchswortlaut des geltend gemachten Anspruchs schliesst nicht aus, dass es weitere Schichten im Aufbau gibt. Entsprechend ist auch nicht ausgeschlossen, dass es weitere Trägerschichten geben kann, und der Anspruch schliesst auch nicht aus, dass diese Schicht(en) aus Trägermaterial

O2019_005 Seite 55 nicht direkt als Anschlussfläche des Einbauegegenstandes dienen, sondern indirekt. Die in der eigenen Anmeldung als erste Trägerschicht bezeichnete Schicht 11a (vgl. Abbildung 2 vorne) kann entsprechend als das elastische Trägermaterial gemäss Merkmal 1.5 (und auch gemäss den Merkmalen 1.2 und 1.3) betrachtet werden. Die Verstärkungsschicht 12 aus Polyamid-/Aramid-Gewebe ist weder in dieser Schicht eingegossen, noch in dieser Schicht eingelassen oder in einer Tasche dieser Schicht angeordnet, sondern auf der Vorderseite der ersten Trägerschicht 11a angeklebt.

Entsprechend ist Merkmal 1.5b verwirklicht; ob es sich bei dem Polyamid-/Aramid-Gewebestreifen der angegriffenen Ausführungsformen um einen Schnittschutzstreifen i.S.d. Anspruchs handelt, wird gleich nachstehend erläutert. Flexibler Schnittschutzstreifen (Merkmalsgruppe 1.5) 56. Die Beklagte bestreitet, dass die Verstärkungsschichten der angegriffenen Ausführungsformen schnittfest seien, und verweist dabei auf die Montageanleitung, aus der hervorgehe, dass das Dichtband in den Ecken bis zum Butyl und damit in die Verstärkungsschicht eingeschnitten werden müsse. Wie vorne in E. 33 dargelegt, darf der flexible Schnittschutzstreifen, um seine erfindungsgemässe Wirkung zu erzielen, durch Schnitte mit einem Cuttermesser, die mit einer Kraft von 4 bis 8 N (400 bis 800g) durchgeführt werden, nicht durchtrennt werden. Wie der Augenschein ergeben hat, lassen sich die angegriffenen Ausführungsformen HAFNER ISO-SET®- bzw. ALTERNA-Wannendichtband im Bereich des gelben Polyamid-/Aramid-Gewebestreifens mit einem handelsüblichen Cuttermesser bei einer Anpresskraft von 5 bis 7 N (500 bis 680g) in der Längsrichtung vollständig durchtrennen. Damit vermag der Polyamid-/Aramid-Gewebestreifen das Dichtband bei der Entfernung alter Silikonfugen mit einem scharfen Werkzeug nicht zuverlässig vor einer Durchtrennung zu bewahren. Im Vergleich dazu lässt sich der Metallstreifen des von der Klägerin vertriebenen Dicht- und Montagebands «GABAG Flexzarge®» selbst mit einer Kraft von 9 N (880g) nicht durchtrennen. Im Gegensatz zum Metallstreifen der «GABAG Flexzarge®» ist der gelbe Polyamid-/Aramid-Gewebestreifen der Dicht- und Montagebänder HAFNER

O2019_005 Seite 56 ISO-SET® und ALTERNA kein Schnittschutzstreifen i.S.d. Anspruchs. Daran ändert nichts, dass sich die angegriffenen Ausführungsformen ausserhalb des Polyamid-/Aramid-Gewebestreifens mit noch weniger Kraft durchtrennen lassen. Entscheidend ist nicht die relative Verstärkung, sondern ob der Schnittschutzstreifen die ihm im Anspruch zugeordnete Funktion erfüllt, was er nicht tut. Die Klägerin stellt die rhetorische Frage, weshalb die Beklagte einen Poly-

amid-/Aramid-Gewebestreifen in ihre Dicht- und Montagebänder einfüge, wenn dieser keine Schnittschutzwirkung habe. Tatsächlich lässt sich diese Frage nicht leicht beantworten. In ihren Werbeunterlagen behauptet die Beklagte, «[d]as HAFNER ISO-SET® Zargen-Wannendichtband [...] bleibt dank seiner Verstärkung auch nach einer Kittfugenerneuerung dicht». Eine Schnittschutzwirkung wird nicht behauptet. Angesichts der Ergebnisse der vom Gericht durchgeführten Schnittversuche wäre eine Berühmung wahrheitswidrig, dass das HAFNER ISO-SET® Zargen-Wannendichtband in der Ausführungsform, wie sie vom Gericht untersucht wurde, schnittfest sei. Da die angegriffenen Ausführungsformen keinen Schnittschutzstreifen i.S. der Merkmalsgruppe 1.5 aufweisen, verletzen sie den geltend gemachten Anspruch nicht. 57. Zusammenfassend liegt kein Eingriff in den Schutzbereich des Klagepatents vor, da die Merkmale 1.5 und 1.5a nicht wortsinngemäss verwirklicht werden. Eine Verletzung durch äquivalente Mittel wird nicht geltend gemacht. Die Klage ist entsprechend abzuweisen. Kosten und Entschädigungsfolgen 58. Ausgangsgemäss wird die Klägerin kosten- und entschädigungspflichtig (Art. 106 Abs. 1 ZPO). Ausgehend von einem Streitwert von CHF 200'000 ist die Gerichtsgebühr auf CHF 24'000 festzusetzen (Art. 1 Reglement über die Prozesskosten beim Bundespatentgericht, KR-PatGer, SR 173.413.2). Die Gerichtsgebühr ist mit dem Kostenvorschuss der Klägerin zu verrechnen (Art. 111 Abs. 1 ZPO).

O2019_005 Seite 57 Die Klägerin schuldet der Beklagten eine Entschädigung für die rechtsanwaltliche Vertretung (Art. 95 Abs. 3 lit. e ZPO), die gemäss Tarif auf CHF 30'000 festzusetzen ist (Art. 4, 5 KR-PatGer). 59. Die unterliegende Partei hat der obsiegenden Partei zudem Ersatz für deren notwendigen Auslagen zu erstatten (Art. 32 PatGG i.V.m. Art. 3 lit. a KR-PatGer; entspricht Art. 95 Abs. 3 lit. a ZPO). Praxisgemäss gehören die Auslagen für die patentanwaltliche Unterstützung im Prozess zu den notwendigen Auslagen. Sie sind bis zur tatsächlichen Höhe, oder, wenn diese die Entschädigung für die berufsmässige anwaltliche Vertretung gemäss Tarif übersteigt, «von der Grössenordnung her im Bereich der rechtsanwaltlichen Entschädigung» des Anwalts gemäss KR-PatGer zu erstatten.⁴⁰ Die Beklagte reicht unter dem Titel notwendige Auslagen zwei Kostennoten ein; eine der Kanzlei Keller Schneider Patent und Markenanwälte AG über CHF 18'560 (zzgl. MwSt) und eine der Kanzlei Latscha Schöllhorn Partner AG über CHF 15'000 (zzgl. MwSt). Diese Kosten übersteigen den tariflichen Rahmen für die berufsmässige anwaltliche Vertretung zwar nur geringfügig. Da aber die Klägerin ausdrücklich mit einer Entschädigung in der Höhe der Rechtsvertreter einverstanden ist, und keine Gründe ersichtlich sind, die für eine höhere Entschädigung sprechen, ist der Ersatz für die Kosten der notwendigen patentanwaltlichen Unterstützung praxisgemäss auf die Höhe der tariflichen Entschädigung für die berufsmässige anwaltliche Vertretung zu kürzen. Die Klägerin hat der Beklagten unter dem Titel des Ersatzes für notwendige Auslagen deshalb CHF 30'000 zu erstatten.

Das Bundespatentgericht beschliesst:

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