

BPatGer O2020_006 vom 16. September 2020

Bundespatentgericht, 2020-09-16, DE

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bpatger_O2020_006

FR: TFB O2020_006 du 16 septembre 2020

IT: TFB O2020_006 del 16 settembre 2020

Erwägungen

E. 1

Am 29. April 2020 ging die vorliegende Nichtigkeitsklage betreffend den Schweizer Teil des europäischen Patents EP 2 121 272 B1 (nachfolgend Streitpatent) ein.

E. 2

Am 28. August 2020 erfolgte die Klageantwort, mit der die Beklagte gleichzeitig Widerklage auf Patentverletzung erhob.

E. 3

Zur Zulässigkeit der Widerklage in Bezug auf anderweitige Rechtshängigkeit machte die Beklagte geltend, die Widerklage stütze sich auf Anspruch 1 des neuen Hauptantrags, freiwillig zusätzlich eingeschränkt durch zwei weitere Merkmale sowie eventualiter auf eine Kombination von Anspruch 1 und 2 des neuen Hauptantrags. Die Widerklage stütze sich damit auf eine andere Anspruchsfassung des Streitpatents als die parallele Verletzungsklage im Verfahren O2017_024. Damit liege ein anderer Streitgegenstand vor.

E. 4

Das Gericht tritt auf eine Klage ein, sofern die Sache nicht anderweitig rechtshängig ist (Art. 59 Abs. 1 lit. d). Zwischen denselben Parteien ist eine Patentverletzungsklage betreffend dasselbe Streitpatent rechtshängig (Verfahren O2017_024). Die Beklagte und Widerklägerin macht geltend, der Streitgegenstand im Verfahren O2017_024 sei nicht identisch mit dem vorliegenden (vgl. Art. 64 Abs. 1 lit. a ZPO). Identität des Anspruchs liegt vor, wenn dieser aus demselben Rechtsgrund und gestützt auf denselben Lebenssachverhalt erneut zur Beurteilung unterbreitet wird.¹ U.a. ist der neue Anspruch trotz abweichender Umschreibung vom beurteilten bzw. anderweitig rechtshängigen nicht verschieden, wenn er in diesem bereits enthalten war bzw. ist.²

¹ Sutter-Somm/Hedinger, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Komm., Art. 64 N 11. ² BGE 123 III 16 E. 2a.; BGE 125 III 241 E. 1.

O2020_006 Seite 3

E. 5

Sowohl im Verfahren O2017_024 als auch im vorliegenden Verfahren stützt sich die Klägerin bzw. die Widerklägerin auf dasselbe Streitpatent EP 2 121 272 B1 und auf denselben angeblichen Verletzungsgegenstand. Im Verfahren O2017_024 hatte die Klägerin bereits mit der Klage darauf hingewiesen, dass sie sich zusätzlich zu Anspruch 1 auch auf die Ansprüche 2, 4 und gegebenenfalls zusätzlich Anspruch 7 des Streitpatents stütze. In ihrer auf die Einrede der Nichtigkeit beschränkten Stellungnahme vom

E. 7

Ausgangsgemäss wird die Beklagte kostenpflichtig (Art. 106 Abs. 1 ZPO). Die Gerichtsgebühr ist ausgehend von einem Streitwert von CHF 800'000 auf CHF 8'000 festzusetzen (Art. 1 KR-PatGer). Der Klägerin ist im Zusammenhang mit diesem Beschluss kein Aufwand entstanden, weshalb keine Parteientschädigung zuzusprechen ist. Das Bundespatentgericht beschliesst:

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