

# **BPatGer O2020\_011 vom 2. November 2022**

Bundespatentgericht, 2022-11-02, DE

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bpatger\\_O2020\\_011](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bpatger_O2020_011)

FR: TFB O2020\_011 du 2 novembre 2022

IT: TFB O2020\_011 del 2 novembre 2022

## **Regeste**

Erfinderische Tätigkeit, Gebrauch (gewerblicher), Lugano Übereinkommen, Mittelbare Patentverletzung, Patentnichtigkeit Einrede, Rechtsbegehren, Rechtsschutzinteresse, Unzulässige Änderung (Art. 123(2) EPÜ)

## **Erwägungen**

### **E. 18**

Dezember 2018, E. 64 – «Durchflussmessfühler»; Urteil S2018\_001 vom 23. Mai 2018, E. 5; Urteil O2015\_009 vom 21. März 2018, E. 11.2; Urteil O2012\_43 vom 10. Juni 2016, E. 5.5.

O2020\_011 Seite 120 Unter Berücksichtigung der grossen Schwierigkeit des Falles, die vor allem durch die technischen Fragen bedingt ist, rechtfertigt es sich, den Ersatz für die Kosten der notwendigen Unterstützung durch den Patentanwalt höher zu bemessen als die tarifliche Entschädigung des Rechtsanwalts und auf CHF 80'000 festzulegen. Per Saldo hat die Beklagte der Klägerin als Ersatz für notwendige Auslagen CHF 65'000 zu erstatten ( $0,9 * CHF 80'000 - 0,1 * CHF 70'116,05$ , gerundet). Die Beklagte ist demnach zu verpflichten, der Klägerin eine reduzierte Parteientschädigung von insgesamt CHF 113'000 (CHF 48'000 plus CHF 65'000) zu bezahlen.

Das Bundespatentgericht erkennt: 1. In Gutheissung von Rechtsbegehren Nr. 1 wird der Beklagten unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1'000 pro Tag der Zuwiderhandlung gemäss 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 gemäss Art. 292 StGB mit Busse im Falle der Zuwiderhandlung verboten, das folgende Erzeugnis in die Schweiz einzuführen, aus der Schweiz auszuführen, in der Schweiz anzubieten, in der Schweiz zu verkaufen, sonst in der Schweiz in Verkehr zu bringen, oder in der Schweiz zu lagern: – ein modifiziertes Nukleotidmolekül – umfassend eine Purin- oder Pyrimidinbase und – eine Ribose- oder Desoxyribose-Zuckereinheit – mit einer entfernbaren 3'-OH Blockierungsgruppe, die kovalent daran gebunden ist, – so dass an das 3'-Kohlenstoffatom eine Gruppe der Struktur -O-Z gebunden ist, – wobei es sich bei Z um Azidomethyl (-CH<sub>2</sub>-N<sub>3</sub>) handelt. 2. In Gutheissung von Rechtsbegehren Nr. 4 wird der Beklagten unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1'000 pro Tag der Zuwiderhandlung gemäss 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 gemäss Art. 292 StGB mit Busse im Falle der Zuwiderhandlung verboten, in die Schweiz einzuführen, aus der Schweiz auszuführen, in der

O2020\_011 Seite 121 Schweiz anzubieten, in der Schweiz zu verkaufen, sonst in der Schweiz in Verkehr zu bringen, oder in der Schweiz zu lagern: ein Sequenziergerät zur

Verwendung mit einem Erzeugnis, das Erzeugnis umfassend: – ein modifiziertes Nukleotidmolekül

– umfassend eine Purin- oder Pyrimidinbase und – eine Ribose- oder Desoxyribose-Zuckereinheit – mit einer entfernbaren 3'-OH Blockierungsgruppe, die kovalent daran gebundenen, – so dass an das 3'-Kohlenstoffatom eine Gruppe der Struktur -O-Z gebunden ist, – wobei es sich bei Z um Azidomethyl (-CH<sub>2</sub>-N<sub>3</sub>) handelt. 3. In Gutheissung von Rechtsbegehren Nr. 5 wird der Beklagten unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1'000 pro Tag der Zuwiderhandlung gemäss 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 gemäss Art. 292 StGB mit Busse im Falle der Zuwiderhandlung verboten, in die Schweiz einzuführen, aus der Schweiz auszuführen, in der Schweiz anzubieten, in der Schweiz zu verkaufen, sonst in der Schweiz in Verkehr zu bringen, oder in der Schweiz zu lagern: Kits zur Sequenzierung von mindestens zwei Nukleotiden einer Template-Nukleinsäure in einem Sequenzierungsverfahren durch Synthese (sequencing-by-synthesis), wobei das Verfahren die folgenden, sich wiederholenden Schritte umfasst: (a) Einbau eines oder mehrerer fluoreszenzmarkierter Nukleotide in einen zu der besagten Template-Nukleinsäure komplementären Nukleinsäurestrang, und (b) Bestimmung der Identität von einem oder mehreren der eingebauten Nukleotide, wobei die Kits einen Puffer umfassen, der Ascorbinsäure oder ein Salz davon enthält. 4. In Gutheissung von Rechtsbegehren Nr. 6 wird der Beklagten unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1'000 pro Tag der Zuwiderhandlung gemäss 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

O2020\_011 Seite 122 gemäss Art. 292 StGB mit Busse im Falle der Zuwiderhandlung verboten, in die Schweiz einzuführen, aus der Schweiz auszuführen, in der Schweiz anzubieten, in der Schweiz zu verkaufen, sonst in der Schweiz in Verkehr zu bringen, oder in der Schweiz zu lagern: Kits zur Sequenzierung von mindestens zwei Nukleotiden einer Template-Nukleinsäure in einem Sequenzierungsverfahren durch Synthese (sequencing-by-synthesis), wobei das Verfahren die folgenden, sich wiederholenden Schritte umfasst: (a) Einbau eines oder mehrerer fluoreszenzmarkierter Nukleotide in einen zu der besagten Template-Nukleinsäure komplementären Nukleinsäurestrang, und (b) Bestimmung der Identität von einem oder mehreren der eingebauten Nukleotide, umfassend – ein oder mehrere fluoreszenzmarkierte Nukleotide, wobei die Fluoreszenzmarkierung über einen spaltbaren Linker mit den Nukleotiden verknüpft ist, – DNA-Polymerase – und einen Puffer, der Ascorbinsäure oder ein Salz davon enthält bzw. Ascorbinsäure oder einem Salz davon bereitstellt. 5. In Gutheissung von Rechtsbegehren Nr. 7 wird der Beklagten unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1'000 pro Tag der Zuwiderhandlung gemäss 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 gemäss Art. 292 StGB mit Busse im Falle der Zuwiderhandlung verboten, in die Schweiz einzuführen, aus der Schweiz auszuführen, in der Schweiz anzubieten, in der Schweiz zu verkaufen, sonst in der Schweiz in Verkehr zu bringen, oder in der Schweiz zu lagern: ein Sequenziergerät zur Verwendung mit Kits zur Sequenzierung von mindestens zwei Nukleotiden einer Template-Nukleinsäure in einem Sequenzierungsverfahren durch Synthese (sequencing-by-synthesis), wobei das Verfahren die folgenden, sich wiederholenden Schritte umfasst: (a) Einbau eines oder mehrerer fluoreszenzmarkierter Nukleotide in einen

zu der besagten Template-Nukleinsäure komplementären Nukleinsäurestrang, und

O2020\_011 Seite 123 (b) Bestimmung der Identität von einem oder mehreren der eingebauten Nukleotide, wobei die Kits einen Puffer umfassen, der Ascorbinsäure oder ein Salz davon enthält. 6. Auf die Rechtsbegehren Nr. 2, 3 und 8 wird nicht eingetreten. 7. In teilweiser Gutheissung von Rechtsbegehren Nr. 9 wird die Beklagte unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1'000 pro Tag der Zuwiderhandlung gemäss 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 gemäss Art. 292 StGB mit Busse im Falle der Zuwiderhandlung verpflichtet, innerhalb von 60 Tagen nach Rechtskraft dieses Urteils nach anerkannten Grundsätzen der Rechnungslegung detailliert Rechenenschaft abzulegen und Auskunft zu erteilen über die Bruttoeinnahmen, die mit dem In-Verkehr-Bringen der Sequenziergeräte gemäss Dispositiv Ziff. 2 und 5 erzielt wurden. 8. Die Gerichtsgebühr wird festgesetzt auf CHF 60'000. 9. Die Kosten werden zu 10% der Klägerin und zu 90% der Beklagten auferlegt. Die Gerichtsgebühr wird mit dem von der Klägerin geleisteten Kostenvorschuss verrechnet und die Beklagte hat der Klägerin die Kosten im Umfang von 90% (CHF 54'000) zu ersetzen. 10. Die Beklagte wird verpflichtet, der Klägerin eine reduzierte Parteientschädigung von CHF 113'000 zu bezahlen. 11. Schriftliche Mitteilung an die Parteien unter Beilage des Verhandlungsprotokolls sowie an das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum (nach Eintritt der Rechtskraft), je gegen Empfangsbestätigung.

Rechtsmittelbelehrung: Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in Zivilsachen geführt werden (Art. 72 ff., 90 ff. und 100 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Die Frist ist gewahrt, wenn die Beschwerde spätestens am letzten Tag der Frist beim Bundesgericht eingereicht oder zu dessen Händen der Schweizerischen Post oder einer schweizerischen diplomatischen oder konsularischen Vertretung übergeben worden ist (Art. 48 Abs. 1 BGG). Die Rechtschrift ist in einer Amtssprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die

O2020\_011 Seite 124 Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie die beschwerdeführende Partei in Händen hat, beizulegen (vgl. Art. 42 BGG).

St. Gallen, 2. November 2022 Im Namen des Bundespatentgerichts Präsident  
Gerichtsschreiber

Dr. iur. Mark Schweizer MLaw Sven Bucher

Versand: 3. November 2022

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