

BPatGer O2021_012 vom 25. Mai 2023

Bundespatentgericht, 2023-05-25, DE

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bpatger_O2021_012

FR: TFB O2021_012 du 25 mai 2023

IT: TFB O2021_012 del 25 maggio 2023

Regeste

Verletzungsklage mangels Eingriff in den Schutzbereich abgewiesen | Äquivalenz, Patentansprüche Auslegung

Erwägungen

E. 1

Das Verfahren sei zunächst auf die Ziffern 1, 2, 4 und 5 des Rechtsbegehrens zu beschränken, und es sei darüber durch Teilentscheid zu entscheiden.»

E. 2

Am 26. Januar 2022 erstattete die Beklagte die Klageantwort mit dem Antrag, die Klage sei abzuweisen.

E. 3

Am 17. Juni 2022 fand eine Instruktions-/Vergleichsverhandlung statt, anlässlich derer keine Einigung erzielt werden konnte.

E. 4

In der Folge erstattete die Klägerin am 30. August 2022 die Replik unter Festhaltung an den Rechtsbegehren Nr. 1a) bis 1d) gemäss Klage und folgenden zusätzlichen Rechtsbegehren: «1e) Sub-Sub-Subeventualiter zu Rechtsbegehren Ziff. 1a) bis 1d), sei der Beklagten unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1'000 pro Tag der Nichterfüllung 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 nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall zu verbieten, in der Schweiz einen Geräteträgerblock mit den folgenden Merkmalen herzustellen, zu lagern, anzubieten, zu verkaufen oder anderweitig in Verkehr zu bringen, aus der Schweiz auszuführen, zu diesen Zwecken zu besitzen, oder bei diesen Handlungen mitzuwirken:

Geräteträgerblock zur Befestigung eines elektrischen Geräts an einer Gebäudewand mit den Merkmalen gemäss den Rechtsbegehren Ziff. 1a) bis 1d), und dem jeweils zusätzlichen Merkmal, dass: ■ der Geräteträgerblock fest und kompakt ist, und die aneinander anliegenden Isolationsteile aus expandiertem Polystyrol bestehen. In den Rechtsbegehren Ziff. 2) bis 5) seien die Verweise auf die Rechtsbegehren Ziff. 1a) – 1d) jeweils sub-sub-subeventualiter um die Ziff. 1e) zu ergänzen. Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der Beklagten, unter Berücksichtigung des patentanwaltlichen Aufwands.»

O2021_012 Seite 8

E. 5

Die Beklagte duplizierte am 17. Oktober 2022 und beantragte weiterhin die kostenpflichtige Abweisung der Klage.

E. 6

Die Klägerin nahm am 17. November 2022 Stellung zu den Noven in der Duplik.

E. 7

Am 3. Februar 2023 erstattete der Fachrichter Roshardt sein Fachrichter- votum. Die Parteien nahmen am 20. bzw. 21. März 2023 dazu Stellung.

E. 8

Am 8. Mai 2023 fand die Hauptverhandlung statt, anlässlich derer ein Au- genschein an den angegriffenen Ausführungsformen und an dem von der Beklagten eingereichten YouTube-Video durchgeführt wurde. Zuständigkeit

E. 9

Beide Parteien haben ihren Sitz in der Schweiz. Die Klägerin macht An- sprüche aus der Verletzung des nationalen Patents CH 705 798 B1 und des schweizerischen Teils von EP 2 597 216 B1 geltend. Die örtliche und sachliche Zuständigkeit des Bundespatentgerichts ist gegeben (Art. 26 Abs. 1 lit. a PatGG). Verfahrenssprache ist deutsch (Art. 36 PatGG).
Rechtsbegehren

E. 10

Unterlassungsbegehren können nur insoweit gutgeheissen werden, als sie durch einen gültigen Patentanspruch gestützt sind, d.h. sie dürfen kein Verhalten verbieten, das ausserhalb des Schutzbereichs des geltend gemachten Patentanspruchs liegt. Bezieht sich ein Rechtsbegehren auf Verhalten, das ausserhalb des Schutzbereichs des geltend gemachten Anspruchs liegt (so genannt «überschiessendes» Rechtsbegehren), ist die Klage (in diesem Umfang) materiell unbegründet und daher (teilweise) abzuweisen.¹

¹ BPatGer, Urteil O2017_007 vom 1. November 2019, E. 15 – «Beatmungsgerät».

O2021_012 Seite 9

E. 11

Die Beklagte trägt vor, die Rechtsbegehren Nr. 1a, 1b, 1c und 1d seien überschüssend in Bezug auf das Klagepatent CH 798, weil sie auch ei- nen Geräteträgerblock erfassten, der mit der Isolierung nicht einen kom- pakten und festen Block bilde gemäss dem Merkmal K5. Die Klägerin be- streitet dies ohne die Argumente der Beklagten im Detail zu erwidern und reicht Sub-Sub-Subeventualiter zu Rechtsbegehren Nr. 1a bis 1d ein Rechtsbegehren vor, welches das Merkmal K5 ausdrücklich enthalte. Die Beklagte trägt nichts gegen die Zulässigkeit des Rechtsbegehren Nr. 1e vor. Unbestritten ist, dass die Rechtsbegehren Nr. 1a bis 1d durch das Klage- patent EP 206 gestützt sind, wenn dieses rechtsbeständig ist. Die Stüt- zung durch einen geltend gemachten Anspruch genügt für die Gutheis- sung des Rechtsbegehrens. Allerdings hat das zulasten der Klägerin zur Folge, dass für die Begründetheit dieser Rechtsbegehren einzig das Kla- gepatent EP 206 zu berücksichtigen ist. Für das Rechtsbegehren Nr. 1e dagegen können beide Klagepatente zur Stützung dienen. Wie sich zeigen wird, kommt es im Ergebnis nicht auf die geringfügigen Unterschiede in den geltend gemachten Ansprüchen an. Klagepatente

E. 12

Die Klägerin macht eine Verletzung des nationalen Patents CH 705 798 B1 (CH 798) und des schweizerischen Teils von EP 2 597 216 B1 (EP 216), jeweils in erteilter und hilfsweise eingeschränkten Fassungen, geltend. Die Klägerin ist eingetragene Inhaberin beider Klagepatente. CH 798 wurde am 23. November 2011 angemeldet und am 30. September 2016 erteilt. Die zugehörige Anmeldung wurde am 31. Mai 2013 veröffentlicht. EP 216 beansprucht die Priorität der Anmeldung, die zu CH 798 geführt hat. Sie wurde am 22. November 2021 eingereicht und am 29. Mai 2013 veröffentlicht. Der Hinweis auf die Patenterteilung erging am 16. März 2016. Die Beschreibung beider Klagepatente ist weitgehend identisch. Geringfügige Unterschiede führen dazu, dass die überwiegend identischen Texte sich oft in unterschiedlichen Absatznummern finden. Klägerin und Beklagte stützen sich in ihren Schriftsätzen vorwiegend auf die Beschreibung des EP 216. Im Folgenden wird deshalb wenn immer möglich auf das

O2021_012 Seite 10 Klagepatent EP 216 Bezug genommen und nur dort auf das Klagepatent CH 798, wo dies notwendig ist, weil es massgebliche Abweichungen gibt. Die Erfindung betrifft einen Geräteträger mit einer Isolierung zur Befestigung eines elektrischen Geräts wie einer Steckdose oder einem Schalter an einer (isolierten) Gebäudewand (Abs. [0001]). Die Patente beschreiben das Problem, dass am Geräteträger eine Lücke in der Isolation der Gebäudewand entsteht, die eine Wärmebrücke bildet (Abs. [0003]). Die Patente beschreiben Massnahmen des Standes der Technik zur Isolierung des Leerraums um den Geräteträger, die als nachteilig beschrieben werden (Abs. [0005]-[0007]). Als subjektive Aufgabe wird das Zurverfügungstellen eines Geräteträgerblocks umfassend einen Geräteträger mit einer Isolierung gesehen, der eine einfache und zuverlässige Montage des Geräteträgers an einer Gebäudewand und eine effiziente Isolierung der Gebäudewand ermöglicht, der auf unterschiedliche bauliche Gegebenheiten angepasst werden kann und mit einfach zu verarbeitendem Isoliermaterial auskommt (Abs. [0008]). Weiter wird als subjektive Aufgabe das Zurverfügungstellen einer Isolierung für den Geräteträger gesehen, die in einfacher Weise am Geräteträger und an einer Gebäudewand angeordnet werden kann, die eine zuverlässige Isolierung der Gebäudewand erlaubt, an unterschiedliche Gegebenheiten eines Geräteträgers angepasst und kostengünstig hergestellt werden kann (Abs. [0009]).

Abbildung 1: Anspruchsgemässe Ausführungsform mit Geräteträger 1, Isolationsteilen 2 und 3 und Gerätehalter 6 (Fig. 1 aus EP 216)

O2021_012 Seite 11 Die Klagepatente lösen diese Aufgabe(n) mit einem Geräteträger mit Isolation gemäss den jeweiligen erteilten Ansprüchen 1, die in der folgenden Tabelle, den Merkmalsgliederungen der Klägerin folgend, gegenübergestellt sind, wobei die Unterschiede durch Unterstreichungen im Anspruch 1 von CH 798 hervorgehoben sind.

Klagepatent CH 798

Klagepatent EP 216 O1 Geräteträgerblock zur Befestigung eines elektrischen Geräts an einer Gebäudewand, umfassend einen Geräteträger und eine Isolierung, der Geräteträger umfassend: O1' Geräteträger zur Befestigung eines Geräts an einer Gebäudewand, umfassend O2 ein Basiselement (4) mit einer Basisfläche (7) zur Befestigung an der Gebäudewand und O2 ein Basiselement (4) mit einer Basisfläche (7) zur Befestigung an der Gebäudewand und O3 einen Gerätehalter (6, 6', 6'') zur Aufnahme des elektrischen Geräts mit einer der Basisfläche (7) gegenüberliegenden Frontseite (8), wobei O3' einen Gerätehalter (6, 6', 6'') zur Aufnahme eines Geräts mit einer der Basisfläche (7)

gegenüberliegenden Frontseite (8)

O4 wobei der Gerätehalter (6, 6', 6'') eine Gerätedose zur Aufnahme eines elektrischen Gerats ist, dadurch gekennzeichnet, dass K1 die Isolierung in der Form einer zumindest zweiteiligen Isolierung ausgebildet ist, die den Geräteträger (1) zwischen der Basisfläche (7) und der Frontseite (8) umfangsseitig umgibt, wobei die zumindest zweiteilige Isolierung zumindest ein erstes Isolationsteil (2;23) und ein zweites Isolationsteil (3;24) umfasst, K1' eine zumindest zweiteilige Isolierung vorgesehen ist,

die den Geräteträger (1) zwischen der Basisfläche (7) und der Frontseite (8) umfangsseitig umgibt, wobei zumindest ein erstes Isolationsteil (2; 23) und ein zweites Isolationsteil (3; 24) vorgesehen sind, K2 die jeweils eine Innenkontur aufweisen, die wenigstens einem Teilbereich einer Umfangskontur des Geräteträgers (1) entspricht, K2 die jeweils eine Innenkontur aufweisen, die wenigstens einem Teilbereich einer Umfangskontur des Geräteträgers (1) entspricht K3 wobei die Innenkontur formschlüssig am Basiselement (4) und am Gerätehalter (6, 6', 6'') anliegt und K3 wobei die Innenkontur formschlüssig am Basiselement (4) und am Gerätehalter (6, 6', 6'') anliegt und

O2021_012 Seite 12 K4 das erste Isolationsteil (2; 23) und das zweite Isolationsteil (3; 24) formschlüssig einander anschliessend anliegen K4 das erste Isolationsteil (2; 23) und das zweite Isolationsteil (3; 24) formschlüssig einander anschliessend anliegen. K5 der Geräteträger mit der Isolierung derart den kompakten festen Geräteträgerblock bildet, dass die Isolationselemente die Aufnahme von auf den Geräteträger wirkenden Querkräften unterstützen und eine sichere Halterung des Geräteträgers an der Gebäudewand ermöglichen.

Massgeblicher Fachmann

E. 13

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.² Die Fähigkeiten und Kenntnisse des Fachmannes umschreibt das Bundesgericht mit der Formulierung, der durchschnittlich gut ausgebildete Fachmann, auf den bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit abgestellt werde, sei «weder ein Experte des betreffenden technischen Sachgebiets noch ein Spezialist mit hervorragenden Kenntnissen. Er muss nicht den gesamten Stand der Technik überblicken, jedoch über fundierte Kenntnisse und Fähigkeiten, über eine gute Ausbildung sowie ausreichende Erfahrung verfügen und so für den in Frage stehenden Fachbereich gut gerüstet sein».³ Was dem fiktiven Fachmann fehlt, ist jede Fähigkeit des assoziativen oder intuitiven Denkens.⁴

2 BPatGer, Urteil S2017_001 vom 1. Juni 2017, E. 4.4. 3 BGE 120 II 71 E. 2. 4 BGE 120 II 312 E. 4b – «cigarette d'un diamètre inférieur»; CR-PI-LBI-Scheuchzer, Art. 1 N 122.

O2021_012 Seite 13 Wo ein Problem mehrere technische Gebiete beschlägt, kann die fiktive Fachperson aus einem Team von Fachleuten aus unterschiedlichen Fachgebieten gebildet werden.⁵

E. 14

Die Klägerin hat in der Replik ihre ursprüngliche Definition des Fachmanns mit ausdrücklicher Bezugnahme auf die Klageantwort dahingehend präzisiert, dass der Fachmann ein Ingenieur mit Fachhochschulabschluss und mit mehrjähriger Erfahrung im Bereich der Elektroinstalltionen an Wänden mit Wärmedämmung und mit grundlegenden Kenntnissen zur Wärmedämmung und Herstellung derselben sei. Die Beklagte meint, zudem habe der Fachmann grundlegende Kenntnisse von allen gängigen Massnahmen, die den Energieverbrauch in Gebäuden senken könnten; dazu würden u.a. auch die Wärmedämmung von Wänden in Neubauten und bei Sanierung sowie eine Heizungsoptimierung gehören. In der Duplik hat sie sich nicht mehr zur Definition des Fachmanns geäußert. Weder hat sie ihre ursprüngliche Definition verteidigt, noch die Definition der Klägerin gemäss Replik bestritten. Die Definition des Fachmanns durch die Klägerin gemäss Klageantwort wird dem Urteil zugrunde gelegt. Sie entspricht den Anforderungen der bundesgerichtlichen Rechtsprechung und ist unbestritten. Anzumerken ist, dass entgegen dem Vorbringen der Beklagten spezifische Kenntnisse im Bereich «Heizungsoptimierung» oder sehr breit «alle gängigen Massnahmen, die den Energieverbrauch in Gebäuden senken können» nicht zum allgemeinen Fachwissen des so definierten Fachmanns gehören. Die in den Klagepatenten genannten Aufgabe(n) erfordern derart spezifische Kenntnisse nicht, und sie sind auch nicht Teil der Ausbildung oder des Erfahrungswissens des einschlägigen Fachmanns. Auslegung der geltend gemachten Patentansprüche

E. 15

Patentansprüche sind nach den Grundsätzen von Treu und Glauben,⁶ d.h. der Bereitschaft, den Anspruch zu verstehen und ihm einen vernünft-

5 BGE 120 II 71 E. 2 – «Wegwerfwinkel»; BPatGer, Urteil S2017_001 vom 1. Juni 2017, E. 4.4. 6 BGE 107 II 366 E. 2 – «Liegemöbel-Gestell».

O2021_012 Seite 14 tigen technischen Sinn zu geben, zu lesen.⁷ Dabei ist grundsätzlich vom Patentanspruch als Ganzes auszugehen.⁸ Wo sich einem Anspruch auch nach Auslegung unter Berücksichtigung von Beschreibung und Zeichnungen keine glaubhafte technische Lehre entnehmen lässt, trägt der Patentinhaber die Folgen der unrichtigen, unvollständigen oder widersprüchlichen Definition des beanspruchten Gegenstandes.⁹ Patentansprüche sind aus der Sicht des massgebenden Fachmanns im Lichte der Beschreibung und der Zeichnungen auszulegen (Art. 51 Abs. 3 PatG). Das allgemeine Fachwissen ist als sogenannter liquider Stand der Technik ebenfalls Auslegungsmittel.¹⁰ Definiert die Patentschrift einen Begriff nicht abweichend, so ist vom üblichen Verständnis im betreffenden technischen Gebiet auszugehen. Patentansprüche sind funktional auszulegen, d.h. ein Merkmal soll so verstanden werden, dass es den vorgesehenen Zweck erfüllen kann.¹¹ Der Anspruch soll so gelesen werden, dass die im Patent genannten Ausführungsbeispiele wortsinnngemäss erfasst werden; andererseits ist der Anspruchswortlaut nicht auf die Ausführungsbeispiele einzuschränken, wenn er weitere Ausführungsformen erfasst.¹² Wenn in der Rechtsprechung von einer «breitesten Auslegung» von Anspruchsmerkmalen gesprochen wird,¹³ 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 erfindungsgemässe Wirkung nicht erzielen.¹⁴

7 Die ständige Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA, verwendet den Ausdruck «with a mind willing to understand», z.B. T 190/99 vom 6. März 2001, E. 2.4. 8 BGE 107 II 366 E. 2 – «Liegemöbel-Gestell». 9 Vgl. T 1018/02 vom 9. Dezember 2003, E. 3.8; BGE 147 III 337 E. 6.1 – «Lumenspitze»; Urteil 4A_581/2020 vom 26. März 2021, E. 3 – «Peer-to-Peer Protokoll». 10 BGer, Urteil 4A_541/2013 vom 2. Juni 2014, E. 4.2.1 – «Fugenband». 11 Brunner, Der Schutzbereich europäisch erteilter Patente aus schweizerischer Sicht – eine Spätlese, sic! 1998, 348 ff., 354. 12 BPatGer, Urteil O2013_008 vom 25. August 2015, E. 4.2 – «elektrostatische Pulversprühpistole». 13 BPatGer, Urteil O2013_008 vom 25. August 2015, E. 4.2 – «elektrostatische Pulversprühpistole». 14 BPatGer, Urteil O2016_009 vom

E. 18

Während sich Klägerin und Beklagte zunächst (in Klage und Klageantwort) vorwiegend mit der Bedeutung von «formschlüssig» in der Verbindungstechnik auseinandersetzen, richten sie ihre Argumente im zweiten Schriftenwechsel auf die Bedeutung für die Isolationswirkung. Sie sind sich darin einig, dass «formschlüssig» im Kontext der Wortkombination «formschlüssig einander anschliessend anliegen» sowie «formschlüssig anliegend» auszulegen sei. Zudem stimmt die Beklagte der Klägerin darin zu, dass die Merkmale auf die thermische Isolation abzielen. Die Klägerin argumentiert, in den Merkmalen K3 und K4 bedeute «formschlüssig» für den Fachmann, dass die Formen schlüssig anliegen, nämlich das flächige Anschmiegen von zwei Teilen, so dass möglichst kein grösserer Luftaustausch stattfindet, womit mit beiden Merkmalen eine verbesserte thermische Isolierung bewirkt werde (mit Verweis auf Abs. [0016]). Merkmal K4 sei dem Aufgabenteil der thermischen Isolation zuzuordnen, und der Aufgabenteil der einfachen Montage sei nur auf die optionalen Verbindungselemente bezogen. Beim Merkmal K4 (wie auch bei K3) gehe es um die Beschreibung des Verlaufs von flächigen Konturen. Ein formschlüssiges Anliegen der Isolationsteile sei so zu verstehen, dass

O2021_012 Seite 18 die flächigen Konturen der Anschlussflächen zueinander entsprechend verliefen, beziehungsweise sich die Anschlussflächen (soweit es die Toleranzen und Rauigkeiten zulassen) aneinander anschmiegen. Die Beklagte trägt vor, die Fachliteratur vertrete kein einheitliches Verständnis und es sei eine Auslegung im Licht der Beschreibung erforderlich. Die Verbindungsaspekte würden zwar im Klagepatent eine Rolle spielen, es sei aber die durch das Anspruchsmerkmal zu lösende Aufgabe zu berücksichtigen. Die Beklagte stimmt der Klägerin in dem Sinn zu, dass die Merkmale auf die thermische Isolation abzielten. Gemäss Abs. [0016] sei «formschlüssig» eine bestimmte Qualität des Anliegens. «Formschlüssig» sei als Zusammensetzung von «Form» und «schliessen» zu verstehen und bedeute angesichts der Aufgabe der Isolation, dass Gerätehalter und Basisteil umschlossen seien, so dass Isolation und Geräteträger einen Block bildeten, der keinen Luftaustausch zulasse und Querkräfte aufnehmen könne (mit Verweis auf Abs. [0012], [0015] und [0034]). Im Lichte der Ausführungsbeispiele und der Aufgabe müssten die Isolationsteile so aneinander anschliessend anliegen, dass der Geräteträger durch die Isolationsteile umschlossen werde und die Isolationsteile jeweils so aneinander anliegen, dass die Anschlussflächen der Isolation unmittelbar aneinander anschliessen.

E. 19

In der Verbindungstechnik wird zwischen Formschluss, Kraftschluss (Reibschluss) und Stoffschluss unterschieden. Formschlüssige Verbindungen entstehen durch das Ineinandergreifen von mindestens zwei Verbindungspartnern. Ein typisches Beispiel sind die Zähne eines Reissverschlusses. Kraftschlüssige Verbindungen setzen eine Normal-Kraft auf die miteinander zu verbindenden Flächen voraus. Ihre gegenseitige Verschiebung ist verhindert, solange die durch die Haftreibung bewirkte Gegen-Kraft nicht überschritten wird. Typisches Beispiel ist eine Wäscheklammer. Stoffschlüssig werden schliesslich alle Verbindungen genannt, bei denen die Verbindungspartner durch Kräfte auf molekularer oder atomarer Ebene zusammengehalten werden. Typisches Beispiel ist das Kleben oder das Verschweissen.¹⁶ Es ist nun offensichtlich, und zwischen den Parteien auch nicht mehr strittig, dass die Ansprüche der Klagepatente den Begriff «formschlüssig» nicht i.S.d. Definition in der Verbindungstechnik verwenden.

¹⁶ Bereits BPatGer, Urteil O2020_017 vom 17. August 2022, E. 31 – «Normalkraftanschluss».

O2021_012 Seite 19 Abs. [0012] von EP 206 rekapituliert in generischer Art die kennzeichnenden Merkmale K1', K2, K3 und K4 und leitet dann mit dem Wort «somit» die angestrebte Wirkung ein: «[0012] ... Somit umfassen das erste und das zweite Isolationsteil gemeinsam das Basiselement, ggf. das Trägerelement und den Gerätehalter und schliessen mit der Innenkontur zumindest bereichsweise dicht daran an. Der Aussenumfang des Geräteträgers wird vollständig umschlossen.» Abs. [0015] bekräftigt, dass die zweiteilige Isolierung den Geräteträger «vollständig umschliesst» und die Innenkontur an der Umfangskontur des Geräteträgers «formschlüssig anschliessen» soll, so dass «möglichst kein Luftaustausch» in Längsrichtung erfolgen kann. Die Isolationsteile umfassen demnach gemeinsam den Geräteträger und «schliessen mit der Innenkontur dicht daran an». Der Geräteträger wird von aussen «vollständig umschlossen», so dass möglichst kein Luftaustausch zwischen Frontende und Basisende des Geräteträgers erfolgen kann. Zweck dieses Umfassens und aneinander Anliegens ist erkennbar, den Luftaustausch zu verhindern und dadurch die Isolationswirkung zu erhöhen. «Formschlüssig» anliegen bedeutet im Kontext der angestrebten Isolationswirkung, dass die Isolationsteile am Basiselement und am Gerätehalter derart mit ihrer Innenkontur anliegen, dass möglichst kein Luftaustausch zwischen Frontende und Basisende des Geräteträgers erfolgen kann. Hingegen bedeutet «formschlüssig» in den geltend gemachten Ansprüchen eindeutig nicht, dass die Isolationsteile miteinander oder mit dem Geräteträger verbunden sind. Eine (lösbare oder nicht-lösbare) Verbindung der Isolationsteile miteinander wird als optionale Variante, die zusätzlich zur zwingend verlangten «Formschlüssigkeit» vorhanden sein kann, offenbart (Abs. [0022] und [0023]) und in den abhängigen Ansprüchen 3 und 5 beider Klagepatente beansprucht. Auslegung von «zumindest zweiteilige Isolierung» (Merkmale K1', K1)

E. 20

Gemäss den unabhängigen Ansprüchen 1 der Klagepatente umfasst der Geräteträger (EP 206) beziehungsweise der Geräteblock (CH 798) eine zumindest zweiteilige Isolierung, umfassend mindestens ein erstes Isolationsteil und ein zweites Isolationsteil.

O2021_012 Seite 20 Die Parteien streiten sich über die Bedeutung von «zumindest zweiteilige Isolierung», insbesondere darum, ob auch eine Isolierung erfasst ist, die aus zwei zusammengefügt, insbesondere verklebten, Isolationsteilen hergestellt wird, oder ob

Zweiteiligkeit bedeutet, dass im Zeitpunkt der Montage des Geräteträgers an der Gebäudewand zwei oder mehr voneinander unabhängig manipulierbar Isolationsteile vorhanden sein müssen. Die Klägerin argumentiert, die Mehrteiligkeit der Isolation beschreibe den konstruktiven Aufbau, wobei nach dem Zusammensetzen der Teile die Mehrteiligkeit erhalten bleibe; die Isolationsteile würden eine funktionelle Einheit bilden, die physische Trennung der Isolationsteile sei vorübergehend. Die Zweiteiligkeit der Isolation beschreibe ihre produktionstechnische Konzeption und es sei lediglich erforderlich, dass zu einem Zeitpunkt während der Herstellung die Isolationsteile physikalisch voneinander getrennt seien, sodass die Anpassung an die baulichen Gegebenheiten vorgenommen werden könne. Die Zweiteiligkeit bleibe erhalten, wenn die physikalische Trennung nach der Herstellung der Isolationsteile, etwa durch Verkleben, aufgehoben werde. Fig. 1 zeige eine Ausführungsform der Erfindung, die unter den Anspruch 1 falle, aber sie erlaube nur (im Sinn einer ersten Teilaufgabe) eine einfache Montage, nicht aber die Anpassung (im Sinn einer zweiten Teilaufgabe) an die Dicke der umliegenden Dämmplatten. Wenn aber «zweiteilig» als «aus zwei oder mehr Teilen zusammengefügt» verstanden werde, würde Fig. 1 beide Teilaufgaben erfüllen. Der letzte Satz des Abs. [0017] beziehe sich auf die quergeteilte Isolierung: die Aussage, dass die Isolationsteile «z.B. nacheinander» aufgesetzt werden könnten, mache deutlich, dass es «z.B.» auch anders als nacheinander machbar sei, etwa auch gleichzeitig, wie es bei einer miteinander verklebten Isolierung der Fall sei. Die Abs. [0022] - [0023] würden sich auf eine optionale nicht-lösbare Verbindung der Isolationsteile beziehen und es sei nicht definiert, wann diese Verbindung stattfinde. Aus den Abs. [0019] und [0025] ergebe sich, dass die Mehrteiligkeit primär Vorteile im Bereich der Herstellung und Verarbeitung der Isolationsteile biete; eine Verklebung der Isolationsteile würde dieser Aufgabe der Erfindung nicht widersprechen. Die Abs. [0027] - [0029] würden einen Montageprozess der quergeteilten Isolierung zeigen, es sei aber schnell klar, dass ein Monteur das Zusammensetzen der Isolierung genauso gut auch hätte vorher machen können, da er die Dicke

O2021_012 Seite 21 der vorgesehenen Wandisolierung kenne und passend einkaufen müsse, und da die Isolationsteile ebenso «en bloc» montierbar seien. Weder im Anspruch noch in den Klagepatenten insgesamt werde von einer «separaten Manipulierbarkeit» gesprochen.

Abbildung 2: Fig. 3 aus EP 206 mit Geräteträger, «röhrenförmigem» erstem Isolationsteil 23 und zweitem Isolationsteil 24, jeweils mit Anschlussflächen 26 Die Beklagte bringt dagegen vor, die Schrittfolge, dass zuerst wenigstens ein Teil des Geräteträgers an der Wand und erst dann die Isolation montiert werde, sei in den meisten Ausführungsbeispielen beschrieben, in denen auf die Montage eingegangen werde, und die klägerische Auslegung widerspreche den Ausführungsbeispielen, bei denen von der Verwendung des Geräteträgers die Rede sei. Abs. [0017] beschreibe Eigenschaften, die nach der Montage und gegebenenfalls nach der Installation von elektrischen Leitungen durch den Geräteträger und gegebenenfalls an einem Gerät zum Tragen kämen, und Zeilen 17-23 wären sinnentleert, wenn «zweiteilig» auch fest miteinander verklebte Teile umfassen würde. Abs. [0022] – [0023] seien im Zusammenhang mit Abs. [0016] – [0017] zu lesen und die Isolationsteile würden erst allenfalls bei der Montage verbunden; Abs. [0027] – [0029] beschrieben eindeutig den Montageprozess. Die Ausführungsform gemäss Figur 1 könne die Aufgabe der Anpassbarkeit an bauliche Gegebenheiten nicht erfüllen,

wenn die röhren- förmigen Isolationsteile miteinander verklebt wären. Abs. [0047] offenbare eindeutig das Anbringen der Isolation in zwei Schritten. Schliesslich wür- den sich auch Abs. [0048] – [0051] zumindest implizit auf die Montage und nicht auf die Herstellung beziehen.

O2021_012 Seite 22 Abs. [0016] verdeutliche die separate Manipulierbarkeit: «Das erste Isola- tionsteil und das zweite Isolationsteil bilden gemeinsam die zweiteilige Isolierung, wobei die beiden Isolationsteile jeweils Anschlussflächen auf- weisen, an welchen sie aneinander formschlüssig zu liegen kommen.» Miteinander verklebte, nicht unabhängig voneinander bewegliche Isolati- onsteile wiesen keine Anschlussflächen auf, an denen sie aneinander zu liegen kommen könnten. Das Merkmal «zumindest zweiteilige Isolierung» sei daher gemäss den Ausführungsbeispielen so zu verstehen, dass die Zweiteiligkeit im Kon- text der Montage auszulegen und zu verstehen sei, und nur vorliege, wenn zwei oder mehr Teile voneinander unabhängig manipulierbar seien, also nicht fest miteinander verbunden, insbesondere nicht verklebt seien. Nur dann sei das Merkmal immer in der Lage, seinen Zweck im Rahmen der Erfindung zu erfüllen.

E. 21

Die unabhängigen Ansprüche der Klagepatente sind auf einen «Geräte- trägerblock» (CH 798) beziehungsweise einen «Geräteträger» (EP 206) gerichtet. Es ist dieser Geräteträgerblock, beziehungsweise Geräteträger, der eine «Isolierung in der Form einer zumindest zweiteiligen Isolierung» (CH 798) beziehungsweise eine «zumindest zweiteilige Isolierung» (EP 206) aufweisen muss. Die Innenkontur der Isolierung muss dabei formschlüssig am Basiselement (4) und am Gerätehalter (6) des Geräte- trägers anliegen. Werden mehrere Isolationsteile durch Stoffschluss unlösbar miteinander verbunden, ist der resultierende Isolationsblock nicht mehrteilig. Da die Ansprüche verlangen, dass der Geräteträger bzw. der Geräteträgerblock eine mehrteilige Isolierung aufweist, fällt ein Geräteträger mit einer Isolie- rung, die aus mehreren verklebten Stücken besteht, nicht unter den An- spruchswortlaut. Die Klägerin weist nun darauf hin, dass in der Beschreibung offenbart werde, dass die Isolationsteile auch verbunden sein könnten, und zwar sowohl lösbar (Abs. [0022]) als auch durch andere Verbindungen, «ins- besondere auch nichtlösbare Verbindungen, wie etwa Rast- und Schnappverbindungen» (Abs. [0023]). Daraus ergebe sich, dass auch nichtlösbar verbundene Isolationsteile, z.B. verklebte Isolationsteile, von den Klagepatenten als anspruchsgemäss mehrteilig verstanden würden.

O2021_012 Seite 23 Diese eine Stelle in der Beschreibung vermag aber den eindeutigen An- spruchswortlaut, der eine mehrteilige Isolierung verlangt, die «form- schlüssig», d.h. eng, am Geräteträger anliegt, nicht zu übersteuern. Die Klagepatente offenbaren vorzugsweise lösbare Verbindungen der Isolati- onsteile (Abs. [0021], [0022]) in der Form von kraftschlüssigen Verbin- dungen, die auch in den abhängigen Ansprüchen 3 und 5 beansprucht werden. Soweit «Verbindungselemente» konkret offenbart werden, han- delt es sich dabei um Stege und Rillen (Ziff. 18 und 19 in Fig. 1), die eine reibschlüssige, d.h. kraftschlüssige, Verbindung ermöglichen (Abs. [0042]). Bereits der Wortlaut der Beschreibung spricht dagegen, dass mit nicht- lösbaren Verbindungen auch stoffschlüssige Verbindungen durch Verkle- ben gemeint sind. Abs. [0023] spricht von «Verbindungselementen» im Plural, eine Klebeschicht genügt hingegen in der Einzahl, um eine Ver- bindung herzustellen. Der Fachmann würde eine Klebeschicht nicht als «Verbindungselemente» bezeichnen. Die Klagepatente meinen damit kraft- oder formschlüssige Rast- und Schnappverbindungen, die aus mehreren Verbindungselementen

(mindestens zwei) bestehen und auch beispielhaft genannt werden. Auch eine funktionale Auslegung führt nicht dazu, dass eine aus mehreren stoffschlüssig verbundenen Isolationsteilen bestehende Isolierung als «mehrteilig» im Sinne des Anspruchs zu verstehen ist. Wie die Beklagte zu Recht geltend macht, stellen die Klagepatente als einen Vorteil der Mehrteiligkeit der Isolierung heraus, dass diese die Anpassung an die baulichen Gegebenheiten – Dicke der Gebäudeisolierung und Art des Gerätehalters – noch während der Montage erlaubt (Abs. [0028]). Dies mag nicht der einzige Vorteil der Mehrteiligkeit sein – die Klägerin weist auf die kostengünstige Herstellung (Abs. [0009]) hin – aber es ist zumindest ein Vorteil, der nicht vorhanden ist, wenn die Isolationsteile im Zeitpunkt ihres Anbringens an den Geräteträger stoffschlüssig verbunden sind. Die Ansprüche verlangen entsprechend, dass eine mindestens zweiteilige Isolierung vorliegt, die eng am anspruchsgemässen Geräteträger anliegt, wobei mehrere Isolationsteile, die kraftschlüssig verbunden sind, mehrteilig i.S.d. Anspruchs sind, nicht aber mehrere Isolationsteile, die durch unlösbaren Stoffschluss, d.h. Verkleben, miteinander verbunden sind.

O2021_012 Seite 24 Eingriff in den Schutzbereich

E. 22

Die Ansprüche der beiden Klagepatente unterscheiden sich im Wesentlichen dadurch, dass der Gattungsbegriff beim Klagepatent CH 798 ein «Geräteträgerblock» und beim Klagepatent EP 2016 ein «Geräteträger» ist und dass beim CH 798 der unabhängige Anspruch 1 das zusätzliche Merkmal K5 hat, das beim EP 216 nicht im unabhängigen Anspruch ist. In Bezug auf den Unterschied im Gattungsbegriff ist festzustellen, dass alle Rechtsbegehren auf einen «Geräteträgerblock» gerichtet sind und dass dieser gemäss erstem Spiegelstrich jeweils einen Geräteträger und eine Isolierung umfasst. Sofern eine Benutzung des Gattungsbegriffs «Geräteträgerblock» (der einen Geräteträger und eine Isolierung umfasst) gemäss Klagepatent CH 798 zu bejahen ist, ist zwangsläufig auch die Benutzung des breiteren Gattungsbegriffs «Geräteträger» gemäss Klagepatent EP 216 zu bejahen. Wird andererseits eine Benutzung des Gattungsbegriffs «Geräteträger» verneint, ist auch die Benutzung des engeren Gattungsbegriffs «Geräteträgerblock» zu verneinen. Sofern eine Verletzung des Klagepatents EP 216 verneint wird, folgt zwangsläufig, dass auch die Verletzung des Klagepatents CH 798 (mit dem zusätzlichen Merkmal K5) zu verneinen ist. Es rechtfertigt sich daher, den Eingriff in den Schutzbereich für beide Klagepatente gleichzeitig zu prüfen.

E. 23

Die Klägerin macht die wortsinngemässe, hilfsweise äquivalente, Verletzung der erteilten unabhängigen Ansprüche 1 beider Klagepatente sowie der hilfsweise eingeschränkten Ansprüche geltend. Die Beklagte bestreitet sowohl die wortsinngemässe als auch die äquivalente Verletzung. Als erstes sind die angegriffenen Ausführungsformen zu identifizieren. Unbestrittenermassen zeigt das Datenblatt «UP-ISODOSE CRALLOTELE», dass das Produkt in verschiedenen Grössen (Grösse 1 oder 2) des Gerätehalters und für unterschiedliche Isolationsdicken (160 mm, 180 mm, 200 mm, 220 mm, sowie weitere Isolationsdicken bis 260 mm auf Anfrage) angeboten wird. Die Untersuchung der vier Muster (MT-Nr. 8343, MT-Nr. 8346, MT-Nr. 8350, MT-Nr. 8351) zeigt gemäss dem unbestrittenen Vorbringen der Klägerin, dass bei 180 mm die Isolierung quergeteilt ist und aus zwei zusammengeklebten Isolationsteilen besteht

O2021_012 Seite 25 und dass bei grösseren Isolationsdicken (220 mm) zwischen Frontisolati- onsteil und Basisisolationsteil ein zusätzliches Abstandsisolationsteil eingeklebt ist.

Abbildung 3: Zerlegter Apparateträger MT-Nr. 8343 (Beschriftungen durch die Klägerin)
Die Beklagte bestreitet dies nicht, weist aber darauf hin, dass die Ausführungsform mit 200 mm Isolierung (MT-Nr. 8345 und MT-Nr. 8348) aus einem einzigen geformten Styroporsteil bestehe. Zudem erklärt sie folgendes: Zur Herstellung der anderen Ausführungsformen (160 mm, 180 mm, 220 mm etc.) werde die UP-Isodose Crallo-Tele mit Isolationsdicke 200 mm halbiert und es werde entweder für dickere Isolationen ein zusätzliches Styroporstück eingesetzt oder für dünnere Isolationen ein Stück Styropor herausgeschnitten. Danach würden die Stücke bereits im Rahmen der Herstellung wieder irreversibel zu dickeren oder dünneren Ausführungsformen verklebt. Diese Erläuterungen der Beklagten werden von der Klägerin nicht bestritten.

O2021_012 Seite 26

Abbildung 4: Zerlegter Apparateträger MT-Nr. 8350 für Isolationsdicken von 220 mm, nach dem Auftrennen der Verklebung zwischen den Isolationsteilen (Beschriftungen durch die Klägerin) Wortsinngemässe Verletzung

E. 24

Die Klägerin macht eine wortsinngemässe Verletzung der Klagepatente im Verkaufszustand geltend. Die Beklagte stelle eine mehrteilige Isolierung her und verklebe die Isolationsteile danach, womit die Mehrteiligkeit im Sinn des Patents erfüllt sei. Dies gelte umso mehr, als die Isolationsteile ohnehin bestimmungsgemäss während der Montage zusammengefügt und weitergehend eingeklebt würden. Der Schlitz in der Isolierung sei weder für die Form noch für die Funktion der Isolierung bezeichnend und es sei klar, dass trotz des Schlitzes die Isolation im Wesentlichen erreicht und Wärmebrücken verhindert würden. Auch das Merkmal K4 sei erfüllt, weil sich der Verlauf der beiden planen Anschlussflächen der jeweiligen Isolationsteile entspreche und einen Luftaustausch oder eine Luftzirkulation zwischen diesen reduziere, woran sich durch die Verklebung nichts ändere. Im Gegenteil, die Verklebung verstärke tatsächlich die Wirkung der Isolation. Schliesslich sei die UP-Isodose Crallo-Tele kompakt gebaut, wobei die zusätzliche Verklebung zwischen den Isolationsteilen die Festigkeit verstärke, Querkräfte aufzunehmen. Die Beklagte argumentiert, keine Ausführungsform der UP-Isodose Crallo-Tele bestehe aus zwei oder mehreren unabhängig voneinander manipulierbaren Teilen, weshalb das Merkmal K1' nicht verwirklicht sei. Zudem sei in Merkmal K1' das Erfordernis, dass die Isolierung den Geräteträger «umfangseitig umgibt» nicht erfüllt, weil in der Isolierung ein tiefer Schlitz für die Schraube vorgesehen sei. Auch das Merkmal K4 sei nicht erfüllt,

O2021_012 Seite 27 weil die ganzflächige Verklebung zwischen den Isolationsteilen verhindere, dass die Teile «einander anschliessend anliegen». Das verklebte Endprodukt habe in keiner Weise die vorteilhaften Eigenschaften eines zweiteiligen Zwischenprodukts (einfache Montage oder die Anpassbarkeit des Geräteträgers mit Isolation an unterschiedliche bauliche Gegebenheiten).

E. 25

Die im Produktkatalog «UP-Isodose Crallo®-Tele» gezeigten Ausführungsformen verletzen im Verkaufszustand, also in der Form, in der sie unbestrittenermassen angeboten und verkauft werden, die unabhängigen Ansprüche beider Klagepatente nicht.

Abbildung 5: Ausschnitt aus dem Produktkatalog der Beklagten zu «UP-Isodose Crallo®-Tele» Merkmal K1' verlangt, dass eine «zumindest zweiteilige Isolierung vorgesehen ist [...] wobei zumindest ein erstes Isolationsteil und ein zweites Isolationsteil vorgesehen sind» (analog K1). Werden zwei Isolationsteile stoffschlüssig miteinander verbunden, d.h. verklebt, sind sie nicht mehr zweiteilig i.S.d. Anspruchs (vorne, E. 19). Entsprechend ist eine wortsinn- gemässe Benutzung des Merkmals K1' durch das Angebot gemäss «UP-

O2021_012 Seite 28 Isodose Crallo®-Tele» Katalog für alle angebotenen Ausführungsformen zu verneinen.

E. 26

Die Klägerin argumentiert weiter, selbst wenn im Verkaufszustand keine wortsinngemässe Verletzung mehr gegeben sei, würden zumindest während der Herstellung der angegriffenen Ausführungsformen Zwischen- produkte verwendet, die in den wortsinngemässen Schutzbereich der un- abhängigen Ansprüche fielen, und deren wesentliche Eigenschaften sich im Endprodukt wiederfänden. Dies greife in die der Patentinhaberin vor- behaltenen Rechte der Benützung gemäss Art. 8 PatG ein. Die Montage des Geräteträgers beginne im vorliegenden Fall bereits bei der Beklagten im Hause, wo diese die einstmals einteilige Isolierung zerteile, um diese auf die jeweilige Anwendung anzupassen und diese anschliessend ver- klebe, wie es auch auf dem Bau geschehen würde. Die Beklagte betreibe im Ergebnis eine Vormontage auf Anfrage ihrer Kunden. Die Beklagte erwidert, die Patentansprüche seien auf den Gebrauch bzw. die Montage des Geräteträgers mit einer Isolierung und nicht auf deren Herstellung gerichtet. Ein Geräteträger mit einer zweiteiligen Isolierung bestehe zu keinem Zeitpunkt während der Herstellung der UP-Isodose Crallo-Tele, weil erst zum Zwecke der Lieferung die Geräteträger mit den bereits verklebten Isolationsblöcken kombiniert würden. Dass die Herstel- lung des Geräteträgerblocks im Hause der Beklagten eine «Montage» i.S.d. Patentschriften darstelle, widerspreche sämtlichen Beschreibungen der Klagepatente, welche die Zweiteiligkeit der Isolation bei der Montage stets in Zusammenhang mit der Befestigung des Geräteträgers an der Wand, d.h. auf der Baustelle, setzten (mit Verweis auf Abs. [0017]). Die Klägerin bestreitet die Behauptung der Beklagten, wonach erst zum Zwecke der Lieferung die Geräteträger mit den bereits verklebten Isolati- onsböcken kombiniert würden.

E. 27

Bei der Ausführungsform mit 200 mm Isolierung ist die Isolierung von An- fang an einstückig gebildet und besteht nicht aus zwei oder mehr verkleb- ten Isolationsteilen. Bei dieser Ausführungsform gibt es selbst nach der Argumentation der Klägerin kein Zwischenprodukt, das in den Schutzbe- reich der unabhängigen Ansprüche fallen würde.

O2021_012 Seite 29 Aber auch bei den Ausführungsformen mit mehr oder weniger als 200 mm Isolierung gibt es während der Herstellung keine Zwischenpro- dukte, die in den Schutzbereich der geltend gemachten Ansprüche fallen würden. Bei der Herstellung dieser Ausführungsformen wird eine 200 mm Isolierung halbiert und es wird entweder für dickere Isolationen ein zu- sätzliches Styroporstück eingesetzt oder für dünnere Isolationen ein Stück Styropor herausgeschnitten. Es liegen also, bevor die Isolationstei- le verklebt

werden, zwei oder mehr Isolationsteile vor. Aber die Isolierung umgibt den Geräteträger umfangsseitig vor der Verklebung der Isolationsteile nicht (Merkmal K1), und die Innenkontur dieser Isolationsteile liegt vor ihrer Verklebung nicht formschlüssig (d.h. eng) am Gerätehalter an (Merkmal K3), denn der Gerätehalter wird erst nach dem Verkleben der Isolationsteile – wenn diese nicht mehr «zweiteilig» i.S.d. Anspruchs sind – in die Isolierung eingefügt. Zwar bestreitet die Klägerin den entsprechenden Vortrag der Beklagten; die Beweislast für die Verletzung trägt aber die Verletzungsklägerin (Art. 67 PatG ist nicht anwendbar), und sie hat nicht bewiesen, dass während der Herstellung zwei oder mehr Isolationsteile den Geräteträger umfangsseitig umgeben und an den Geräteträger anschliessend angelegt werden. Dies scheint aus technischer Sicht auch wenig wahrscheinlich, denn der Vortrag der Beklagten, gemäss dem die Isolationsteile zuerst verklebt werden und der Geräteträger erst dann eingefügt wird, beschreibt einen technisch sinnvollen Produktionsablauf. Daher werden die unabhängigen Ansprüche der Klagepatente auch während der Herstellung der angegriffenen Ausführungsformen nicht wortsinngemäss verletzt. Verletzung durch äquivalente Mittel

E. 28

Das Auslegungsprotokoll zu Art. 69 EPÜ (SR 0.232.142.25) hält fest, dass bei der Bestimmung des Schutzbereichs des europäischen Patents solchen Elementen gebührend Rechnung zu tragen ist, die Äquivalente der in den Patentansprüchen genannten Elemente sind. Das Patentgesetz bestimmt in Art. 66 lit. a, dass nicht nur Nachmachungen, sondern auch Nachahmungen von patentierten Erfindungen als widerrechtliche

O2021_012 Seite 30 Benutzungen der Erfindung gelten, womit die Benutzung durch äquivalente Mittel gemeint ist.¹⁷ Ob eine Verletzung durch äquivalente Mittel gegeben ist, bestimmt sich nach den folgenden drei Fragen, von denen die ersten zwei bejaht und die letzte verneint werden muss, damit eine Verletzung vorliegt:¹⁸ 1. Erfüllt das abgewandelte Merkmal im Zusammenwirken mit den übrigen technischen Merkmalen des Patentanspruchs objektiv die gleiche Funktion wie das beanspruchte Merkmal?¹⁹ 2. Ist die Gleichwirkung für den Fachmann bei objektiver Betrachtung unter Berücksichtigung der Lehre des Patents offensichtlich, wenn die Merkmale ausgetauscht sind?²⁰ 3. Gelangt der Fachmann bei objektiver Lektüre der Patentschrift zum Schluss, der Patentinhaber habe den Anspruch – aus welchen Gründen auch immer – so eng formuliert, dass er den Schutz für eine gleichwirkende und auffindbare Ausführung nicht beansprucht?²¹ Zum Umfang der Wirkungen des wortsinngemäss beanspruchten Merkmals, die durch das ausgetauschte Merkmal erzielt werden müssen, hat das Bundesgericht festgehalten, «die abgewandelte Ausführungsform [muss] alle diejenigen Wirkungen erzielen, die nach dem Verständnis des Fachmanns mit den einzelnen technischen Merkmalen des Patentanspruchs für sich und in ihrem Zusammenwirken erzielt werden sollen».²² Trotz der nicht völlig klaren Formulierung, die andeuten könnte, dass es auf die Wirkungen der technischen Lehre insgesamt und nicht auf die Wirkungen des ausgetauschten Merkmals ankommt, kann darin angesichts des Verweises auf die deutsche Lehre und Rechtsprechung, die eindeutig auf die Wirkung des ausgetauschten Merkmals abstellt,²³ keine

17 BGE 143 III 666 E. 4.5 – «Pemetrexed». 18 BPatGer, Urteil O2015_018 vom 15. Juni 2018, E. 60 – «instrument d'écriture»; Urteil S2018_006 vom 8. Februar 2019, E. 34 – «Spiralfeder», Urteil O2021_004 vom 20. April 2023, E. 73 – «Deferasirox II». 19 BGE 143 III 666 E. 5.3.3 – «Pemetrexed»; BPatGer, Urteil S2013_001 vom 21. März 2013, Leitsatz; Urteil O2014_002 vom 25. Januar 2016, E. 6.5.2.3 – «Urinalventil». 20 BPatGer,

Urteil O2014_002 vom 25. Januar 2016, E. 6.5.2.4 – «Urinalventil». 21 BGE 143 III 666 E. 5.5.1 – «Pemetrexed»; BPatGer, Urteil O2015_018 vom 15. Juni 2018, E. 60 – «instrument d'écriture». 22 BGE 146 III 666 E. 5.3.3. – «Pemetrexed», unter Hinweis auf MEIER-BECK, Purposive Construction oder Äquivalenz?, GRUR Int. 2005, 796 ff., 800 (Hervorhebung hinzugefügt). 23 BGH, Urteil X ZR 113/11 vom 17. Juli 2012 – «Palettenbehälter III».

O2021_012 Seite 31 Abkehr vom Grundsatz gesehen werden, dass gerade die Wirkungen des ausgetauschten Merkmals erzielt werden müssen. Weiter ergibt sich aus dieser Rechtsprechung, dass vom abgewandelten Merkmal nur, aber immerhin, alle diejenigen Wirkungen erzielt werden müssen, die von dem beanspruchten Merkmal erzielt werden sollen.²⁴ Massgeblich sind also nur die erfindungsgewollten Wirkungen; erzielt das wortsinngemäss beanspruchte Merkmal weitere Wirkungen, die nicht gewollt sind und nichts zum Funktionieren der technischen Lehre beitragen, so genügt es für die Gleichwirkung, wenn das abgewandelte Merkmal die erfindungsgewollten Wirkungen erzielt.²⁵

E. 29

Die Klägerin argumentiert zur Verletzung durch äquivalente Mittel, die wesentliche Funktion der Zweiteiligkeit der Isolierung sei, dass sie an den Geräteträger anpassbar und zugleich kostengünstig herstellbar sei. Beispielsweise könne mit lediglich zwei gleichartigen Herstellungsformen (vgl. Figur 4 der Klagepatente) Isolierungen erzielt werden, die für unterschiedliche Geräteträger geeignet seien. Die Ausführungsformen der Beklagten erfüllten genau diese Funktion und seien ebenfalls aus zwei Isolationsteilen aufgebaut, einzig mit dem Unterschied, dass die Isolationsteile miteinander verklebt worden seien. Die Verklebung ändere aber nichts daran, dass während der Herstellung unterschiedliche Isolationsteile miteinander kombiniert würden, um unterschiedliche Gesamtlängen zu erhalten. Somit erzielten auch die verklebten Teile, dass die Isolierung an unterschiedliche bauliche Gegebenheiten und Geräteträger angepasst werden könne. Daher liege Gleichwirkung in Bezug auf die Zweiteiligkeit vor. Das ausgetauschte Merkmal (verklebte Isolationsteile) sei für den Fachmann auch ohne weiteres auffindbar. Figur 3 der Klagepatente zeige ein Ausführungsbeispiel, bei dem die beiden Isolationsteile unmittelbar nacheinander mit ihren planen Anschlussflächen aufeinander liegend auf den Geräteträger aufgeschoben würden, so dass es für den Fachmann naheliegend sei, die beiden Isolationsteile bereits vor der Montage miteinander zu verkleben. Für den Fachmann sei klar, dass zwei Flächen, die aufeinander liegen, verklebt werden könnten, wobei das Verkleben gängige Praxis bei Wandisolationen sei. Das Patent nenne auch ausdrücklich

²⁴ In der Terminologie von SHK PatG-SUTTER/HOCHREUTENER, Art. 51 RZ 87, wären dies wohl die «patentgewollten» Wirkungen. ²⁵ BPatGer, Urteil O2021_004 vom 20. April 2023, E. 73 – «Deferasirox II».

O2021_012 Seite 32 mehrere Möglichkeiten, wie die Isolationsteile an den Anschlussflächen verbunden werden könnten, insbesondere auch nicht-lösbare Verbindungen, wie Rast- oder Schnappverbindungen. Die Klagepatente schlossen Isolierungen nicht aus, die zweiteilig hergestellt und vor der Montage verklebt wurden. Ein solcher Ausschluss würde Abs. [0023] widersprechen, der die nicht-lösbaren Verbindungen betreffe. Auch liessen die Klagepatente den genauen Zeitpunkt der Verbindung der zwei Isolationsteile offen. Fig. 3 zeige auch, dass es nicht darauf ankomme, ob die beiden

Isolationsteile vor oder während der Montage miteinander verbunden würden. Bei objektiver Lektüre könne nicht vermutet werden, dass eine Verklebung der Isolationsteile vor der Montage vom Schutzbereich ausgenommen werden sollte. Die Beklagte bestreitet eine Verletzung durch äquivalente Mittel. Der Fachmann sehe eine wesentliche Wirkung des Merkmals der «Zweiteiligkeit» der Isolierung darin, dass durch die zwei- oder mehrteilige Isolation die Handhabung bei der Endmontage der Einheit aus Geräteträger und Isolation auf der Baustelle erleichtert werde und der Anwender vor Ort eine Anpassung durch unterschiedliche Module vornehmen könne. Weil die verklebten Isolationsteile der angegriffenen Ausführungsformen diese Wirkung nicht hätten, seien sie nicht gleichwirkend. Es sei auch nicht naheliegend, ausgehend von Figur 3 die beiden Teile zu verkleben, weil das Patent stets von unverklebten Isolationsteilen ausgehe. Im Patent sei auch nirgends ein Herstellungsverfahren beschrieben, das den Fachmann einen konkreten Anlass dazu geben könnte. Ein Verkleben zum Verbinden werde auch nicht in den Abs. [0021] – [0023] offenbart und sei weder in den Beschreibungen erwähnt noch bei irgendeiner Ausführungsform nötig. Die Merkmale K1 und K4 würden ein Verkleben nicht zulassen, da sie von einer zweiteiligen Isolierung zum Zeitpunkt der Montage ausgingen. Die Beschreibung lasse den Zeitpunkt der Zweiteiligkeit nicht offen, weil sich sämtliche Ausführungsbeispiele mit der Montage der Geräteträger mit einer zu diesem Zeitpunkt zwei oder mehrteiligen Isolation befasse.

E. 30

Ein Vorteil der Zwei- oder Mehrteiligkeit der Isolation des Geräteträgers liegt darin, dass dieser noch auf der Baustelle, vor der Montage an der Gebäudewand, auf verschiedene Dicken der Wandisolation und/oder un-

O2021_012 Seite 33 verschiedene Gerätehalter angepasst werden kann (vgl. Abs. [0029]-[0030] von EP 206), und die Zweiteilung der Isolierung vereinfacht die Montage an der Wand (vgl. Abs. [0017] von EP 206). Diese, in den Klagepatenten sogar ausdrücklich genannten, Vorteile des anspruchsgemässen Geräteträgers werden von den angegriffenen Ausführungsformen nicht verwirklicht, d.h. es wird nicht die gleiche Funktion wie das beanspruchte Merkmal verwirklicht. Zwar ist es richtig, dass auch die UP-Isodosen Crallo-Tele der Beklagten an unterschiedliche Wandisolationen angepasst werden können. Der Endnutzer muss aber bereits bei der Bestellung wissen, für welche Isolationsdicke er die Geräteträger benötigt, damit sie in der entsprechenden Länge hergestellt werden. Dies ist offensichtlich nicht gleich komfortabel wie eine Anpassbarkeit noch auf der Baustelle. Insbesondere kann der Endnutzer von den anspruchsgemässen Geräteträgern eine grössere Anzahl vorrätig halten, da sie breiter einsetzbar sind als die bereits auf eine bestimmte Isolationsdicke vorkonfektionierten Geräteträger der Beklagten. Ob die angegriffenen Ausführungsformen andere Vorteile der Erfindung, wie eine kostengünstige Herstellung der Geräteträger, verwirklichen, kann unter den Umständen offenbleiben. Denn die angegriffenen Ausführungsformen verwirklichen zumindest einen erfindungsgewollten technischen Vorteil nicht, den gerade die Zwei- oder Mehrteiligkeit der Isolierung i.S.d. Anspruchs bewirkt. Daher fehlt es an der Gleichwirkung des ausgetauschten Merkmals (der verklebten Isolationsteile) mit der anspruchsgemässen mindestens zweiteiligen Isolierung. Es liegt daher keine Verletzung durch äquivalente Mittel vor.

E. 31

Entsprechend ist die Klage mangels Eingriffs in den Schutzbereich der geltend gemachten Ansprüche vollständig abzuweisen. Eine Prüfung der von der Beklagten einredeweise vorgebrachten angeblich fehlenden Rechtsbeständigkeit der Klagepatente erübrigt sich daher. Kosten und Entschädigungsfolgen

E. 32

Ausgangsgemäss wird die Klägerin kosten- und entschädigungspflichtig (Art. 106 Abs. 1 ZPO).

O2021_012 Seite 34 Die Klägerin bezeichnet den Streitwert in der Klage mit CHF 300'000, was von der Beklagten als «deutlich zu hoch» bezeichnet wird. Die Beklagte geht von einem Streitwert von CHF 30'000 aus. Praxisgemäss wird vom höheren Streitwert ausgegangen, wenn dieser nicht offensichtlich überrissen ist.²⁶ Massgeblich für den Streitwert ist das Interesse der Klägerin an der Unterlassung, nicht der bisherige Umsatz der Beklagten mit den angegriffenen Ausführungsformen.²⁷ Die Restlaufzeit der Klagepatente beträgt noch beinahe zehn Jahre (maximale Laufzeit 22. November 2032 für EP 206). Unter den Umständen ist ein Streitwert von CHF 300'000, der rund CHF 30'000 pro Jahr entspricht, nicht offensichtlich überrissen. Es ist plausibel, dass die Klägerin einen entsprechend höheren Gewinn erzielen würde, wenn die Beklagte die angegriffenen Ausführungsformen nicht anbieten könnte. Die Gerichtsgebühr ist ausgehend von einem Streitwert von CHF 300'000 auf CHF 25'000 festzusetzen (Art. 1 KR-PatGer) und mit dem Kostenvorschuss der Klägerin zu verrechnen (Art. 111 Abs. 1 ZPO). Für die rechtsanwaltliche Vertretung ist die Entschädigung ebenfalls auf CHF 25'000 festzusetzen (Art. 5 KR-PatGer).

E. 33

Die Auslagen für die patentanwaltliche Unterstützung im Prozess können praxisgemäss als notwendige Auslagen erstattet werden (Art. 32 PatGG i.V.m. Art. 3 lit. a KR-PatGer; entspricht Art. 95 Abs. 3 lit. a ZPO), allerdings nur 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.²⁸ Die Beklagte macht Kosten von CHF 97'062 (inkl. MwSt.) für die Unterstützung durch den Patentanwalt geltend. Die Klägerin gesteht einen Er-

²⁶ Z.B. BPatGer, Urteil O2016_009 vom 18. Dezember 2018, E. 63 –

«Durchflussmessfühler» (st. Rsp.). ²⁷ BPatGer, Urteil S2021_003 vom 15. September

2021, E. 30. ²⁸ BPatGer, Urteil O2016_009 vom 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.

O2021_012 Seite 35 satzanspruch maximal in der Höhe der tariflichen Entschädigung des Rechtsanwalts zu. Praxisgemäss werden die notwendigen Auslagen für den Patentanwalt in der Höhe der tariflichen Entschädigung für die berufsmässige anwaltliche Vertretung erstattet, um das Prozesskostenrisiko zumindest einigermaßen vorhersehbar zu machen. Vorliegend lag das Schwergewicht der sich stellenden rechtlich relevanten Fragen auf dem Gebiet des materiellen Patentrechts. Es rechtfertigt sich, dass die Klägerin der Beklagten die notwendigen Auslagen für den Patentanwalt in einem die tarifliche Entschädigung des berufsmässigen anwaltlichen Vertreters leicht übersteigenden Umfang von CHF 35'000 erstattet. Im Mehrumfang sind die Kosten für die patentanwaltliche Unterstützung nicht erstattungsfähig. Entsprechend hat die Klägerin der Beklagten eine Parteientschädigung

von CHF 60'000 (CHF 25'000 für den Anwalt plus CHF 35'000 für die notwendigen Auslagen für den Patentanwalt) zu bezahlen. Das Bundespatentgericht erkennt:

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