

BPatGer O2021_018 vom 31. August 2023

Bundespatentgericht, 2023-08-31, DE

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bpatger_O2021_018

FR: TFB O2021_018 du 31 août 2023

IT: TFB O2021_018 del 31 agosto 2023

Regeste

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

Erwägungen

E. 1

Am 9. Dezember 2021 reichte die Klägerin die Klageschrift ein mit folgenden Rechtsbegehren: «1. Es sei der Beklagten unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1'000 pro Tag 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, Deckenversorgungsmodule in der Schweiz und in Liechtenstein herzustellen, zu lagern, anzubieten, zu verkaufen oder auf andere Weise in Verkehr zu bringen, in die Schweiz und Liechtenstein einzuführen oder aus der Schweiz und Liechtenstein auszuführen oder bei einer dieser Handlungen mitzuwirken, soweit die Deckenversorgungsmodule unter Bezugnahme auf die Abbildungen in Anhang A folgende Merkmale aufweisen: einen eigensteifen Tragrahmen (8) aus Profilträgern (10), der im Bereich der Decke eines Raumes befestigt wird, wobei der Tragrahmen (8) in einer ersten Ebene (14) im Abstand zur Decke (12) des Raumes verläuft; wenigstens einen Kanal (22a, 22b) für die Zuluft sowie Leitungen (26) für die Zufuhr von Sanitär-Medien; der Zuluftkanal (22a/22b) verläuft oberhalb eines Gangbereichs (6); die Unterseite des Zuluftkanals (22a/22b) ist im Wesentlichen bündig mit der Unterseite des Tragrahmens (8); die Leitungen (26) für die Zufuhr von Sanitär-Medien verlaufen oberhalb des Zuluftkanals (22a/22b) in einer zweiten Ebene (24); der Zuluftkanal (22a/22b) und die Leitungen (26) für die Zufuhr von Sanitär-Medien bilden mit dem Tragrahmen (8) eine im Bereich des Bodens eines Raumes montierbare Einheit.

E. 2

Die Beklagte sei unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1'000 pro Tag 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 das Rechtsbegehren 1 nach anerkannten Grundsätzen der Rechnungslegung detailliert Rechnung zu legen und Auskunft darüber zu erteilen, welche Anzahl

O2021_018 Seite 3 Deckenversorgungsmodule gemäss Rechtsbegehren 1 sie oder ihre Gruppengesellschaften zwischen dem 25. Juni 2008 und dem Zeitpunkt der Rechtskraft des zu erlassenden Teilurteils hergestellt und/oder verkauft haben und welche Brutto-Verkaufserlöse sie damit erzielt haben, wobei die erzielten Brutto-Verkaufserlöse separat nach Geschäftsjahr auszuweisen und belegen sind und insbesondere die

Kundennamen und –adressen ausweisenden Rechnungskopien beizulegen sind.

E. 3

Der Klägerin sei im Anschluss an die Rechnungslegung und Auskunftser- teilung gemäss Rechtsbegehren 2 Gelegenheit zu geben, den von der Be- klagten an sie zu bezahlenden finanziellen Wiedergutmachungsanspruch zu beziffern, und die Beklagte sei zu verpflichten, der Klägerin den so be- zifferten Betrag zuzüglich Verzugszinsen von 5% zu bezahlen.

E. 4

5. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen (zuzüglich MwSt. und Erstat- tung der Kosten für die patentanwaltliche Beratung) zulasten der Beklagten.» Die Anhänge A, A', A'', B' und B'' sind diesem Urteil hinten angefügt.

E. 5

Am 9. November 2022 erstattete die Beklagte die Duplik und hielt an ih- rem Antrag fest, die Klage sei abzuweisen.

E. 6

Am 9. Dezember 2022 bezog die Klägerin Stellung zur Duplik mit erneut geänderten Rechtsbegehren, indem in Rechtsbegehren 2b im ersten Spiegelstrich wie in 2a) die Bezugnahme von «, Längs- und Sekundärträ- gern» geändert wurde auf «und Längsträger» und die beiden neuen Rechtsbegehren 3 a) und 3 b) hinzugefügt wurden, die verglichen mit 1a) und 1b) die hervorgehobenen zwei neuen letzten Spiegelstriche aufwei- sen (Rechtsbegehren 4 und 5 und dessen Bezugnahme entsprechend angepasst):

O2021_018 Seite 8 «3. a) Es sei der Beklagten unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1'000 pro Tag 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, Deckenversorgungsmodule in der Schweiz und in Liechtenstein herzustellen, zu lagern, anzubieten, zu verkaufen oder auf andere Weise in Verkehr zu bringen, in die Schweiz und Liechtenstein einzuführen oder aus der Schweiz und Liechtenstein auszuführen oder bei einer dieser Handlungen mitzuwirken, – soweit die Deckenversorgungsmodule unter Bezugnahme auf die Abbil- dungen in Anhang A' folgende Merkmale aufweisen: – einen eigensteifen Tragrahmen (8) aus Profilträgern (10) bestehend aus Deckenstützen, Längs- und Sekundärträgern, der im Bereich der Decke eines Raumes befestigt wird, wobei der Tragrahmen (8) in einer ersten Ebene (14') im Abstand zur Decke (12) des Raumes verläuft; – wenigstens einen Kanal (22a, 22b) für die Zuluft sowie Leitungen (26) für die Zufuhr von Sanitär-Medien; – die Unterseite des Zuluftkanals (22a/22b) ist im Wesentlichen bündig mit der Unterseite des Tragrahmens (8); – die Leitungen (26) für die Zufuhr von Sanitär-Medien verlaufen oberhalb des Zuluftkanals (22a/22b) in einer zweiten Ebene (24); – der Zuluftkanal (22a/22b) und die Leitungen (26) für die Zufuhr von Sani- tär-Medien bilden mit dem Tragrahmen (8) eine im Bereich des Bodens eines Raumes montierbare Einheit; – die Deckenversorgungsmodule so im Bereich der Decke eines Raumes befestigt werden können, dass der Zuluftkanal (22a/22b) vertikal über ei- nem Gangbereich (6) verläuft; – die Deckenversorgungsmodule umfassen wenigstens einen parallel zum Zuluftkanal (22a/22b) entlang der zweiten Ebene (24) verlaufenden Kanal für die Prozessabluft; – wobei der Kanal für die Prozessabluft sich auf der dem Gang (6) abge- wandten Seite des Zuluftkanals (22a/22b) erstreckt. b) Eventualiter

zu Rechtsbegehren 3a: Es sei der Beklagten unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1'000 pro Tag nach Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens aber CHF 5'000 gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Be-

O2021_018 Seite 9 strafung ihrer Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall zu verbieten, Deckenversorgungsmodule in der Schweiz und in Liechtenstein herzustellen, zu lagern, anzubieten, zu verkaufen oder auf andere Weise in Verkehr zu bringen, in die Schweiz und Liechtenstein einzuführen oder aus der Schweiz und Liechtenstein auszuführen oder bei einer dieser Handlungen mitzuwirken, – soweit die Deckenversorgungsmodule unter Bezugnahme auf die Abbildungen in Anhang A'' folgende Merkmale aufweisen: – einen eigensteifen Tragrahmen (8) aus Profilträgern (10) bestehend aus Deckenstützen, Längs- und Sekundärträgern, der im Bereich der Decke eines Raumes befestigt wird, wobei der Tragrahmen (8) in einer ersten Ebene (14'') im Abstand zur Decke (12) des Raumes verläuft; – wenigstens einen Kanal (22a, 22b) für die Zuluft sowie Leitungen (26) für die Zufuhr von Sanitär-Medien; – die Unterseite des Zuluftkanals (22a/22b) ist im Wesentlichen bündig mit der Unterseite des Tragrahmens (8); – die Leitungen (26) für die Zufuhr von Sanitär-Medien verlaufen oberhalb des Zuluftkanals (22a/22b) in einer zweiten Ebene (24); – der Zuluftkanal (22a/22b) und die Leitungen (26) für die Zufuhr von Sanitär-Medien bilden mit dem Tragrahmen (8) eine im Bereich des Bodens eines Raumes montierbare Einheit; – die Deckenversorgungsmodule so im Bereich der Decke eines Raumes befestigt werden können, dass der Zuluftkanal (22a/22b) vertikal über einem Gangbereich (6) verläuft; – die Deckenversorgungsmodule umfassen wenigstens einen parallel zum Zuluftkanal (22a/22b) entlang der zweiten Ebene (24) verlaufenden Kanal für die Prozessabluft; – wobei der Kanal für die Prozessabluft sich auf der dem Gang (6) abgewandten Seite des Zuluftkanals (22a/22b) erstreckt.»

E. 7

Mit Eingabe vom 22. Dezember 2022 nahm die Beklagte dazu Stellung.

E. 8

Am 27. März 2023 wurde das Fachrichtervotum von Richter Tobias Bremi den Parteien zugestellt. Die Klägerin nahm dazu am 24. Mai 2023 Stellung. Die Beklagte nahm innert Frist nicht Stellung zum Fachrichtervotum.

O2021_018 Seite 10

E. 9

Die Hauptverhandlung fand am 7. Juni 2023 in Anwesenheit der Parteien und deren Vertreter statt. Zuständigkeit

E. 10

Die Parteien sind beides Aktiengesellschaften nach Schweizer Recht und haben ihren Sitz in der Schweiz. Innerhalb der Schweiz ist das Bundespatentgericht ausschliesslich zuständig für Klagen gestützt auf Ansprüche, die aus der Verletzung von Patentrecht hergeleitet werden (Art. 26 Abs. 1 lit. a PatGG). Das Bundespatentgericht ist mithin örtlich und sachlich zuständig. Verfahrenssprache ist Deutsch (Art. 36 PatGG). Bestimmtheit der Rechtsbegehren

E. 11

Rechtsbegehren müssen grundsätzlich so formuliert sein, dass sie ohne Änderungen ins Urteilsdispositiv übernommen werden können. Entsprechend kann eine Unterlassungsklage nur in demjenigen Umfang geschützt werden, in dem sie auf das Verbot eines genügend bestimmten Verhaltens gerichtet ist.¹ Die verpflichtete Partei soll erfahren, was sie nicht mehr tun darf, und die Vollstreckungs- oder Strafbehörden müssen wissen, welche Handlungen sie zu verhindern oder mit Strafe zu belegen haben.² Die behauptete Verletzungs- oder Ausführungsform ist so zu beschreiben, dass durch blosser tatsächliche Kontrolle ohne weiteres festgestellt werden kann, ob die verbotene Ausführung vorliegt. Die Verletzungsform ist als reale technische Handlung durch bestimmte Merkmale so zu umschreiben, dass es keiner Auslegung rechtlicher oder mehrdeutiger technischer Begriffe bedarf.³ Werden technische Begriffe in der Urteilsbegründung definiert, ist es aber nicht notwendig, die Definitionen in das Urteilsdispositiv aufzunehmen.⁴ Die genügende Bestimmtheit des Rechtsbegehrens ist Prozessvoraussetzung und damit von Amtes wegen zu prüfen, wobei das Bundespa-

1 BGer, Urteil 5A_658/2014 vom 5. Mai 2015, E. 3.3. 2 BGE 142 III 587 E. 5.3. 3 BGE 131 III 70 E. 3.3 – «Sammelhefter V». 4 BPatGer, Urteil O2016_009 vom 18. Dezember 2018, E. 54 – «Durchflussmessfühler».

O2021_018 Seite 11 tentgericht eine unzureichende Bestimmtheit mangels entsprechender Rüge nur sehr zurückhaltend annimmt. Folge der mangelnden Bestimmtheit ist Nichteintreten auf die Klage.⁵ Von der mangelnden Bestimmtheit der Rechtsbegehren zu unterscheiden ist die Einrede, die Rechtsbegehren würden ein Verhalten verbieten, das nicht in den Schutzbereich der geltend gemachten Patentansprüche falle (so genannte «überschiessende» Rechtsbegehren). Diese Einrede bezieht sich auf die materielle Begründetheit der Klage. Sie wird nur auf entsprechende Einrede hin geprüft. Ihre Gutheissung führt zur (teilweisen) Abweisung der Klage.

E. 12

Die Beklagte bemängelt, dass die Rechtsbegehren verschiedene unbestimmte Begriffe wie «in einer ersten Ebene im Abstand zur Decke», «im Wesentlichen bündig», «oberhalb des Zuluftkanals in einer zweiten Ebene» oder «im Bereich des Bodens eines Raumes montierbaren Einheit» enthielten und deshalb unbestimmt seien. Zudem könne bei einem unmontierten Deckenversorgungsmodul nicht durch tatsächliche Kontrolle überprüft werden, ob der Zuluftkanal oberhalb eines Gangbereichs verlaufe. Rechtsbegehren sind nach Treu und Glauben und unter Berücksichtigung der Abbildungen, die Teil des Rechtsbegehrens bilden, auszulegen.⁶ Unter Berücksichtigung der Abbildungen in den Anhängen A, A', A'', B' und B'' und den dort verwendeten Beschriftungen ist die Bedeutung der in den Rechtsbegehren verwendeten Begriffe hinreichend klar und einer bloss tatsächlichen Kontrolle zugänglich. Nachdem das Merkmal, dass der Zuluftkanal oberhalb eines Gangbereichs verläuft, als Zweckmerkmal zu verstehen ist (hinten, E. 20), d.h. die objektive Eignung des Zuluftkanals, dort zu verlaufen, genügt, lässt sich das Vorhandensein dieses Merkmals auch bei einem unmontierten Deckenversorgungsmodul durch tatsächliche Kontrolle prüfen. Die Beklagte moniert weiter einen Widerspruch zwischen dem Wortlaut von Rechtsbegehren Nr. 2b und dem Anhang B'', auf den verwiesen werde, da gemäss Anhang B'' nur der rot eingefärbte vertikal verlaufende Profilträger den Tragrahmen bilden solle, während der Wortlaut des

5 BPatGer, Urteil O2012_004 vom 24. August 2012, E. 9 – «Leichtbeton». 6 BGer, Urteil 4A_383/2013 vom 2. Dezember 2013, E. 3.2.3 (zur Auslegung nach Treu und Glauben).

O2021_018 Seite 12 Rechtsbegehrens einen eigensteifen Tragrahmen aus Profilträgern bestehend aus Deckenstützen, Längs- und Sekundärträgern verlange. Die Klägerin gesteht zu, dass in Rechtsbegehren Nr. 2b die Sekundärträger nicht erwähnt werden sollten und schreibt die Formulierung einem offensichtlichen Versehen zu. Sie korrigiert die Rechtsbegehren in der Stellungnahme zu den Noven in der Duplik entsprechend und streicht «und Sekundärträger». Das Gericht neigt dazu, von einem offensichtlichen Versehen auszugehen und die Korrektur zuzulassen. Die Frage kann beim vorliegenden Ausgang des Verfahrens aber offenbleiben. Streitpatent

E. 13

Die Klägerin macht Rechte aus dem Schweizer Teil der EP 1 934 414 B1 geltend (in der Folge Streitpatent). Das Schutzrecht ist für die Schweiz in Kraft und lautet auf die Klägerin. Die Anmeldung wurde am 20. September 2006 eingereicht, beansprucht die Priorität einer deutschen Anmeldung vom 22. September 2005 und wurde am 9. Dezember 2009 erteilt. Gegen die Erteilung wurde ein Einspruch eingelegt. Der Einspruch wurde in einer relativ frühen Phase (wenige Monate nach der Antwort der Patentinhaberin auf den Einspruch und vor der Ladung zur mündlichen Verhandlung, d. h. bevor die Einspruchsabteilung sich überhaupt eine vorläufige Meinung gebildet hatte) infolge Zurücknahme des Einspruchs in einer reinen Formalverfügung abgeschrieben. Grundsätzlich wären die Einspruchsabteilungen verpflichtet, bei offensichtlicher mangelnder Rechtsbeständigkeit das Verfahren von Amtes wegen weiterzuführen, in der Praxis wird das aber nur in Ausnahmefällen so gehandhabt.⁷ Aus dem Einspruchsverfahren kann entsprechend nichts zu Gunsten oder Ungunsten der Klägerin abgeleitet werden.

⁷ Richtlinien für die Prüfung im EPA, Ausgabe März 2023, Teil D-VII, 5.2.

O2021_018 Seite 13

E. 14

Das Streitpatent richtet sich auf eine Mediendecke, insbesondere für ein Labor, sowie auf Verfahren zur Montage von derartigen Konstruktionen (Abs. [0001]). In der Einleitung wird beschrieben, dass insbesondere in Forschungslaboratorien Deckenkonstruktionen eingesetzt würden, in denen unterschiedliche Zuleitungen und Abführungen, insbesondere Gase, Flüssigkeiten, Strom, Daten, vorgesehen seien. Diese könnten unabhängig voneinander an der Decke befestigt werden, was aber sowohl in der Herstellung als auch in der Wartung aufwendig und kompliziert sei (Abs. [0002]). Als Aufgabe in Bezug auf den Vorrichtungsanspruch formuliert das Streitpatent, eine Mediendecke zu schaffen, die einen strukturierten und geordneten Verlauf der unterschiedlichen Zuleitungen erlaube, und die zudem in flexibler Weise nachträglich an eine geänderte Laborstruktur angepasst werden könne (Abs. [0005]). Gemäss der Erfindung diene eine solche Mediendecke als horizontale Raumteilung und weise alle integrierten Haustechnikkomponenten auf. Sie eigne sich für Neu- und Umbauten von Labors sowie für Produktions- und Forschungsanlagen insbesondere für die chemische und die pharmazeutische Industrie (Abs. [0009]). In der detaillierten Beschreibung wird die Mediendecke unter Bezugnahme auf die Figuren erläutert, und in Fig. 1 ist eine Darstellung wiedergegeben, aus der hervorgeht, dass die Mediendecke 1 einen eigensteifen Tragrahmen 8 aus Profilträgern 10 aufweist, der im Bereich der Decke eines Raumes angeordnet und mit Deckensäulen 16

befestigt ist.

O2021_018 Seite 14

Abbildung 1: Fig. 1 des Streitpatents mit Mediendecke 1, Tragrahmen 8 aus Profilträgern 10 und Deckensäulen 16

E. 15

Der von der Klägerin geltend gemachte unabhängige Anspruch 1 lautet unter Verwendung der Gliederung der Klägerin wie folgt: 1. Mediendecke (1) zur Führung von Versorgungsleitungen in einem wenigstens einen Gangbereich (6) aufweisenden Raum (2) eines Gebäudes, insbesondere in einem Labor, 2. mit einem eigensteifen Tragrahmen (8) aus Profilträgern (10), der im Bereich der Decke (12) des Raumes befestigt ist, 3. sowie mit wenigstens einem Zuluftkanal (22a, 22b) für die Zufuhr von Frischluft 4. sowie Leitungen (26) für die Zufuhr von Sanitär-Medien, dadurch gekennzeichnet, dass 5. der Tragrahmen (8) in einer ersten Ebene (14) im Abstand zur Decke (12) des Gebäudes verläuft, 6. dass der Zuluftkanal (22a, 22b) sich oberhalb des Gangbereichs (6) 7. im Wesentlichen bündig mit der Unterseite des Tragrahmens (8) in der Ebene des Tragrahmens erstreckt, und

O2021_018 Seite 15 8. dass die Leitungen (26) zur Zufuhr der Sanitär-Medien oberhalb des Zuluftkanals (22a, 22b) in einer zweiten Ebene (24) verlaufen, 9. wobei der Zuluftkanal (22a, 22b) und die Leitungen (26) mit dem Tragrahmen (8) eine im Bereich des Bodens eines Raumes montierbare Einheit bilden. Massgeblicher Fachmann

E. 16

Die Kenntnisse und Fähigkeiten des massgeblichen Fachmannes sind in zwei Schritten zu bestimmen: Zuerst ist das für die zu beurteilende Erfindung massgebliche Fachgebiet, anschliessend Niveau und Umfang der Fähigkeiten und Kenntnisse des Fachmannes des entsprechenden Fachgebiets zu bestimmen. Das massgebliche Fachgebiet bestimmt sich nach dem technischen Gebiet, auf dem das von der Erfindung gelöste Problem liegt.⁸ 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».⁹ Was dem fiktiven Fachmann fehlt, ist jede Fähigkeit des assoziativen oder intuitiven Denkens.¹⁰ Wo ein Problem mehrere technische Gebiete beschlägt, kann die fiktive Fachperson aus einem Team von Fachleuten aus unterschiedlichen Fachgebieten gebildet werden.¹¹

E. 17

Die Klägerin definiert in der Klage den einschlägigen Fachmann nicht.

⁸ BPatGer, Urteil S2017_001 vom 1. Juni 2017, E. 4.4. ⁹ BGE 120 II 71 E. 2. ¹⁰ BGE 120 II 312 E. 4b – «cigarette d'un diamètre inférieur»; CR-PI-LBI-SCHEUCHZER, Art. 1 N 122. ¹¹ BGE 120 II 71 E. 2 – «Wegwerfwinkel»; BPatGer, Urteil S2017_001 vom 1. Juni 2017, E. 4.4.

O2021_018 Seite 16 Die Beklagte führt in der Klageantwort aus, das Streitpatent beziehe sich auf eine Mediendecke mit einem Tragrahmen aus (Metall-)Profilen für die Befestigung

von Luftkanälen sowie Leitungen für Sanitärmedien an einer Decke eines Gebäudes. Es sei davon auszugehen, dass ein mit der Planung und Konstruktion eines derartigen Tragrahmens beauftragter Fachmann einen Hintergrund in Engineering im Bereich des Metallbaus aufweise, mit entsprechenden Fortbildungen im Bereich Lüftungstechnik und Sanitärinstallation. In der Replik bestätigt die Klägerin, dass der relevante Fachmann Kenntnisse im Bereich des Metallbaus oder wenigstens der Grundlagen der Statik haben müsse. Die Definition der Beklagten greife jedoch zu kurz. Der Gegenstand des Streitpatents beschlage diverse Fachgebiete im Laborumfeld, insbesondere die Lüftungstechnik, die Versorgung mit diversen Medien, d.h. allgemeine Installationstechnik. Ein klassisches Berufsbild gebe es dafür nicht. Bereits die gedankliche Konzentration all dieser Kenntnisse in einer einzigen Person nehme Lösungsmerkmale der Erfindung vorweg, die u.a. gerade die früher getrennte Betrachtung von Gewerken bei der Laborinstallation gesamthaft verbessere. Am ehesten komme ein Gebäudetechnikplaner EFZ (eidgenössisches Fähigkeitszeugnis) in Betracht; aber auch Gebäudetechniker EFZ seien jeweils auf die Fachrichtungen Sanitär, Heizung oder Lüftung spezialisiert. Für den Gegenstand des Streitpatents würden nötigenfalls Gebäudetechnikplaner aller Fachrichtungen im Team arbeiten – wenn es denn für die Bildung eines solchen Teams überhaupt eine Motivation gebe, was bestritten werde. In der Duplik widerspricht die Beklagte: Nur weil kein klassisches Berufsbild für Tragestrukturen im Laborbereich existiere, heisse dies grundsätzlich nicht, dass die nötigen Kenntnisse nicht durch einen Fachmann erworben werden könnten. Es sei nicht unüblich – wenn nicht sogar die Regel – dass sich Fachpersonen im Bereich des Ingenieurwesens auf verwandten Bereichen weiterbildeten, insbesondere in Fachbereichen, die für ihre berufliche Funktion relevant sein könnten. Dies gelte insbesondere auch für die von der Klägerin als am ehesten als Fachperson anzusehenden Gebäudetechnikplaner EFZ. Fachpersonen mit dieser Qualifikation könnten sich z.B. zum Dipl. Gebäudetechniker HF (Höhere Fachschule) weiterbilden, wobei diese Weiterbildung unter anderem Lektionen in Sanitär-, Lüftungs- und Klimatechnik, Statik und Planung beinhalte. Entgegen der Behauptung der Klägerin existierten demnach durchaus Fachpersonen, die über das nötige Fachwissen auf allen relevanten

O2021_018 Seite 17 Gebieten verfügten, um im Laborbereich entsprechende Tragestrukturen zu entwickeln.

E. 18

Tatsächlich scheint in der vorliegenden Situation als Fachperson ein Gebäudetechnikplaner EFZ als Basis angemessen, soweit scheinen sich die Parteien auch einig zu sein. Der Beklagten ist zuzustimmen, dass in der vorliegenden Situation kein Team bemüht werden muss, denn eine solche Fachperson, die mehrjährige Erfahrung in der Auslegung von Installationen im Laborbereich aufweist, wird die für die spezifischen Bedingungen in einem Labor erforderlichen Zusatzkenntnisse im Bereich der Medien- und Sanitärtechnik, Lüftungs- und Klimatechnik sowie Statik entweder aufgrund seiner Erfahrung oder infolge einer entsprechenden Zusatzausbildung verfügbar haben. Entsprechend ist von einer Fachperson mit der Ausbildung Gebäudetechnikplaner EFZ auszugehen, die die für Installationen in einem Labor gegebenenfalls erforderlichen Zusatzkenntnisse im Bereich der Sanitär-, Lüftungs- und Klimatechnik sowie der Statik besitzt. Auslegung der geltend gemachten Patentansprüche

E. 19

Patentansprüche sind nach den Grundsätzen von Treu und Glauben,¹² d.h. der Bereitschaft, den Anspruch zu verstehen und ihm einen vernünftigen technischen Sinn zu geben, zu lesen.¹³ Dabei ist grundsätzlich vom Patentanspruch als Ganzes auszugehen.¹⁴ 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.¹⁵ 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

12 BGE 107 II 366 E. 2 – «Liegemöbel-Gestell». 13 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. 14 BGE 107 II 366 E. 2 – «Liegemöbel-Gestell». 15 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».

O2021_018 Seite 18 Technik ebenfalls Auslegungsmittel.¹⁶ 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.¹⁷ Der Anspruch soll so gelesen werden, dass die im Patent genannten Ausführungsbeispiele wortsinngemäss erfasst werden; andererseits ist der Anspruchswortlaut nicht auf die Ausführungsbeispiele einzuschränken, wenn er weitere Ausführungsformen erfasst.¹⁸ Wenn in der Rechtsprechung von einer «breitesten Auslegung» von Anspruchsmerkmalen gesprochen wird,¹⁹ 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.²⁰ Die Entstehungsgeschichte bzw. das Erteilungsverfahren ist für die Auslegung der Patentansprüche nicht massgebend.²¹

E. 20

BPatGer, Urteil O2016_009 vom 18. Dezember 2018, E. 25 – «Durchflussmessfühler»; BPatGer, Urteil S2018_007 vom 2. Mai 2019, E. 14 – «Werkzeugeinrichtung».

E. 21

Nach Ansicht der Beklagten bezeichnet eine «Decke» den «oberen Abschluss eines Raumes» bzw. den «oberen Abschluss eines Gebäude-raumes», und dieser Abschluss müsse sich über den ganzen Raum spannen. Nebst der Anordnung im oberen Bereich des vom Gebäude definierten Raumvolumens komme somit der Funktion als Abschluss eines Raumes nach oben eine entscheidende Bedeutung zu. Auch Abs. [0012] des Streitpatents lasse keine andere Sichtweise zu, da die dort erwähnten mehreren modulartigen Mediendecken zu einer sich über den ganzen Raum spannenden Struktur miteinander verbunden würden.

E. 22

Merkmal 1 verlangt eine Mediendecke zur Führung von Versorgungsleitungen. Eine autonome Definition einer Mediendecke ist dem Streitpatent nicht zu entnehmen. Damit ist

eine Mediendecke zur Führung von Versorgungsleitungen nach Merkmal 1 zunächst nicht mehr als das, was in den weiteren Merkmalen von Anspruch 1 definiert wird, namentlich insbesondere eine Tragstruktur, die wenigstens einen Zuluftkanal und Sanitär-Medien aufweist. Ob entsprechend eine Struktur als «Mediendecke» bezeichnet wird oder als «Deckenversorgungsmodul» oder auch als «modularer Träger», spielt

O2021_018 Seite 20 zunächst keine Rolle, sofern die entsprechende Struktur alle weiteren Anspruchsmerkmale verwirklicht. Die Beklagte will aus dem Begriff «Decke» ableiten, dass sich die Mediendecke über den gesamten Raum erstreckt, und zwar so, dass der oberhalb der Mediendecke liegende Raum vom darunterliegenden Raum abgetrennt wird. Ein derart einschränkendes Verständnis von «Mediendecke» lässt sich dem Streitpatent aber nicht entnehmen. Im Gegenteil wird in Abs. [0012] des Streitpatents ausdrücklich auf die Verwendung mehrerer Mediendecken in Form von Modulen hingewiesen. Nach allgemeinem Verständnis des Fachmanns ist «Decke» «der obere Abschluss eines Raumes oder Stockwerks», aber daraus lässt sich für den vorliegenden Fall im Lichte dessen nicht ableiten, dass sich so eine Konstruktion über den gesamten Raum, d.h. über die gesamte obere Raumfläche erstrecken muss. Es genügt, wenn ein Teil davon abgetrennt wird. Eine Mediendecke im Sinne dieses Merkmals ist somit eine Konstruktion, die unterhalb der oberen Begrenzungsfläche eines Raumes befestigt werden kann, die im Sinne der weiteren Merkmale von Anspruch 1 zur Führung von Versorgungsleitungen gemäss diesen weiteren Merkmalen geeignet ist, und die die obere Begrenzungsfläche des Raumes nicht zwingend vollständig abdecken muss. Auslegung von «eigensteifer Tragrahmen» (Merkmal 2)

E. 23

Die Beklagte argumentiert, unter einem Tragrahmen sei eine umlaufende tragende Struktur zu verstehen. Die Klägerin hält dem entgegen, ein Tragrahmen i.S.d. Anspruchs müsse nicht zwingend eine umlaufende tragende Struktur sein, sondern ein Rahmen werde gebildet aus wenigstens zwei relativ zueinander unter einem Winkel stehenden und miteinander verbundenen Trägern (auch Balken genannt). Strittig ist weiter, ob ein anspruchsgemässer Tragrahmen alle im Anspruch genannten Elemente einfassen muss (Standpunkt der Beklagten), oder ob auch ausserhalb eines derartigen Tragrahmens Elemente der anspruchsgemässen Vorrichtung vorhanden sein können (Standpunkt der Klägerin).

O2021_018 Seite 21

E. 24

Auszugehen ist vom üblichen technischen Sprachgebrauch auf dem einschlägigen technischen Gebiet. Wie die Klägerin unter Hinweis auf das Lehrbuch «Technische Mechanik 1: Statik» von Gross/Haug/Schröder, 8. Aufl. 2004, geltend macht, wird in der Statik unter einem Rahmen ein Tragwerk verstanden, das aus abgewinkelten, starr miteinander verbundenen Balken zusammengesetzt ist. Dass auf dem Gebiet der Gebäudetechnik ein anderes Verständnis vorherrschen würde, macht keine der Parteien geltend. Das Streitpatent verwendet den Begriff «Tragrahmen» nicht abweichend. Eine allgemeine Definition des Begriffs Tragrahmen fehlt. Bei der Beschreibung von bevorzugten Ausführungsformen in der allgemeinen Beschreibung in Abs. [0010] des Streitpatents wird ausgeführt, dass der Tragrahmen aus Profilträgern bestehe, und insbesondere aus Primärträgern, Sekundärträgern und Deckensäulen, wobei bei den Primärträgern zwischen Mittelträgern und Randträgern zu unterscheiden sei. Ebenfalls in der allgemeinen

Beschreibung wird in Abs. [0024] beschrieben, dass die einzelnen Träger, hier werden zusätzlich auch noch Hauptträger und Achsträger erwähnt, biegesteif und bevorzugt geerdet verbunden seien. Im Rahmen des Ausführungsbeispiels wird beschrieben, dass der Tragrahmen 8 aus Profilträgern 10 gebildet werde, und durch sich von der Decke nach unten herab erstreckende säulenförmige Abstandhalter 16 an der eigentlichen Decke 12 befestigt seien. In Fig. 1 wird nur der auf der rechten Seite angegebene Profilträger mit dem Bezugszeichen 10 bezeichnet, die quer dazu verlaufenden Träger werden jedoch nicht ausdrücklich bezeichnet. In Fig. 2 scheint dagegen ein dazu wohl quer verlaufender Träger mit dem Bezugszeichen 10 bezeichnet zu sein, und gleiches gilt für Fig. 3, wobei bei Fig. 3 auffällt, dass der dort oben bezeichnete Profilträger 10 die Konstruktion nicht abschliessend umfasst. Die Elemente, die am Tragrahmen befestigt sind, stehen nach oben über diesen hervor.

O2021_018 Seite 22

Abbildung 2: Fig. 3 aus dem Streitpatent Aus der allgemeinen Beschreibung gibt es für den Fachmann somit keinen Grund, anzunehmen, dass unter einem Tragrahmen eine umlaufende Struktur zu verstehen sein muss. Ein einschränkendes Verständnis des Anspruchswortlauts unter Hinweis auf ein konkretes Ausführungsbeispiel ist nicht zulässig. Entsprechend ist unter einem «Tragrahmen» ein Tragwerk zu verstehen, das aus mindestens zwei abgewinkelten, starr miteinander verbundenen Balken (konkret: Profilträgern) zusammengesetzt ist. Nicht verlangt wird, dass dieser Tragrahmen umlaufend, geschlossen oder viereckig ist oder den äussersten Rand der Mediendecke bildet. Entsprechend können sich auch ausserhalb des Tragrahmens Elemente der Mediendecke befinden. Aus seiner Funktion als Tragrahmen ergibt sich, dass der Rahmen in der Lage sein muss, die Lasten der Elemente der Mediendecke zu tragen. Aus der Beschreibung wird nicht zweifelsfrei klar, ob die Deckensäulen zum Tragrahmen gehören oder nicht. Dafür spricht die allgemeine Beschreibung in Abs. [0010], wo die Deckensäulen dem Tragrahmen zugerechnet werden, dagegen spricht die Beschreibung der Ausführungsbeispiele in Abs. [0031], wo der Tragrahmen als von säulenförmigen Ab-

O2021_018 Seite 23 standhaltern getragen beschrieben wird, mithin die Deckensäulen nicht zum Tragrahmen gehören. Die Frage kann aber vorliegend offenbleiben, denn auf jeden Fall ist es zwingend notwendig, dass ein Tragrahmen aus wenigstens zwei abgewinkelten, starr miteinander verbundenen Balken zusammengesetzt ist. Ein einzelner Balken (Profilträger) kann ein Tragwerk sein, wenn er eine tragende Funktion übernimmt, ist aber kein Tragrahmen im Sinne dieses Merkmals. Auslegung von «der Zuluftkanal [erstreckt sich] oberhalb des Gangbereichs» (Merkmal 6)

E. 25

Da sich der Anspruch 1 auf eine Vorrichtung bezieht (ein Verfahren wird in Anspruch 15 beansprucht), ist das Merkmal, dass sich der Zuluftkanal oberhalb des Gangbereichs erstreckt, als Zweckangabe zu verstehen. D.h. der Zuluftkanal muss so ausgestaltet ist, dass er geeignet ist, sich oberhalb des Gangbereichs zu erstrecken. Zwischen den Parteien ist im Wesentlichen strittig, ob unter diesem Merkmal zu verstehen sei, dass der Zuluftkanal parallel zur Verlaufsrichtung des Gangbereichs angeordnet sein muss (Standpunkt der Beklagten), oder ob es genügt, wenn sich ein Zuluftkanal in einem bestimmten Bereich vertikal oberhalb des Gangbereichs befindet, und auch den Gangbereich kreuzen kann (Standpunkt der Klägerin). Bei diesem Merkmal ist zunächst zu berücksichtigen, dass im

Rahmen dieses Merkmals 6 gefordert wird, dass der Zuluftkanal sich oberhalb des Gangbereichs befindet, und im Rahmen von Merkmal 8 gefordert wird, dass die Leitungen zur Zufuhr der Sanitär-Medien oberhalb des Zuluftkanals in einer zweiten Ebene verlaufen. Unter Berücksichtigung der Gesamtheit der Merkmale versteht entsprechend der Fachmann Merkmal 6, bei dem nicht gesagt wird, dass die Sanitärmedien in einer zweiten Ebene verlaufen, sondern spezifisch oberhalb des Gangbereichs, dass der Zuluftkanal «vertikal oberhalb» des Gangbereichs angeordnet sein muss. Weil es sich bei Merkmal 6 um ein Zweckmerkmal handelt, genügt es, wenn die Mediendecke dazu geeignet ist, so an der Decke montiert zu werden, dass der Zuluftkanal oberhalb eines Gangbereichs zu liegen kommt. Im Merkmal 6 wird keine Verlaufsrichtung der Zuluftkanäle relativ zur Verlaufsrichtung der Gangbereiche definiert. Der Anspruch lässt entspre-

O2021_018 Seite 24 chend einen parallelen, aber auch einen kreuzenden, Verlauf von Gangbereich und Zuluftkanal zu. Die allgemeine Beschreibung des Streitpatents ist so aufgebaut, dass in Abs. [0005] sowie Abs. [0006] die Aufgabe beschrieben wird, und in Abs. [0007] angegeben wird, dass die angegebenen Aufgaben erfindungsgemäss durch die Merkmale der Ansprüche 1 und 15 gelöst werden. In Abs. [0009] werden wesentliche Vorteile der vorgeschlagenen Mediendecke beschrieben. Ab Abs. [0010] werden bevorzugte Ausführungsformen beschrieben, wobei jeweils mit der Begrifflichkeit vorzugsweise oder durch sprachliche Beschreibung einer möglichen Ausgestaltung (z.B. «kann» oder «insbesondere») angezeigt wird, dass es sich nur um Möglichkeiten handelt (z.B. Abs. [0010] «besteht vorzugsweise aus», Abs. [0012] «können mehrere Mediendecken», Abs. [0015] «insbesondere U-förmig»). In dem von der Beklagten hervorgehobenen Abs. [0013] des Streitpatents wird ausgeführt, dass der Zuluftkanal «zentriert in Richtung des Mittelganges zwischen Tisch- und oder Abzugsarbeitsplätzen» liegt, ohne dass gesagt wird, dass es sich dabei um eine bevorzugte oder bloss mögliche Ausführungsform handle. Entsprechende Relativierungen fehlen auch in Abs. [0014], wo offenbart wird, dass der Abluftkanal parallel neben den Randträgern liegt. In sämtlichen Beispielen sind die Zuluftkanäle parallel zu den Gangbereichen angeordnet. Obwohl die Aussagen in Abs. [0013] sowie Abs. [0014] ohne relativierende Zusätze gemacht werden, versteht der Fachmann sie nicht als den Schutzbereich des Anspruchs einschränkend. Dies einerseits, weil diese Aussagen im Rahmen einer Liste von möglichen Ausführungsformen beginnend in Abs. [0010] gemacht werden. Andererseits aber auch, weil in Abs. [0013] nicht allgemein vom Gangbereich wie im Merkmal 6 gesprochen wird, sondern von einem Mittelgang, und weil im gleich folgenden Abs. [0014] Bezug genommen wird auf Randträger, die offensichtlich gemäss Abs. [0012] Gegenstand einer bevorzugten Ausführungsform sind. Für den Fachmann ist entsprechend ersichtlich, dass die Aussagen in Abs. [0013] sowie Abs. [0014] nicht einschränkend zu verstehen sind. Funktional ist es zudem nicht zwingend notwendig, dass der Zuluftkanal sich für eine hinreichende Belüftung parallel zum Gangbereich erstreckt.

O2021_018 Seite 25 Entsprechend ist dieses Merkmal 6 so auszulegen, dass die Mediendecke so montiert werden kann, dass sich die Zuluftkanäle oberhalb eines Gangbereichs erstrecken, wobei diese Zuluftkanäle dabei parallel zum Gangbereich verlaufen oder diesen kreuzen können. Eingriff in den Schutzbereich

Die Klägerin macht eine wortsinngemässe Verwirklichung aller Merkmale des Anspruchs 1 des Streitpatents durch die angegriffene Ausführungsform geltend. Die Klägerin behauptet in der Klage den Eingriff in den Schutzbereich, indem sie in der Abbildung 3 alle grün markierten Elemente dem Tragrahmen zuordnet. Weiter behauptet sie, die violett eingezeichneten Zuluftkanäle lägen in der Ebene des Tragrahmens und seien im Wesentlichen bündig mit der Unterseite des Tragrahmens angeordnet.

Abbildung 3: klägerische Darstellungen aus der Klageschrift. In der Stellungnahme zur Duplik wiederholt sie ihren Standpunkt, dass sich der Zuluftkanal bei den angegriffenen Ausführungsformen im We-

O2021_018 Seite 26 sentlichen bündig mit der Unterseite des Tragrahmens in der Ebene des Tragrahmens befindet und illustriert dies mit der nachfolgend eingeblendeten Abbildung eines Deckenversorgungsmoduls der Beklagten, über die Fig. 2 aus dem Streitpatent gelegt wird.

Abbildung 4: Deckenversorgungsmodul der Beklagten mit überblendeter Fig. 2 aus dem Streitpatent (von der Klägerin erstellt) Die Beklagte bestreitet die Verwirklichung der Merkmale 1, 2, 6 und 7 und behauptet in der Klageantwort, dass die tragende Konstruktion bei ihren Deckenversorgungsmodulen nur aus den jeweils oberhalb der Zuluftkanäle (rot markiert in Abbildung 5) verlaufenden Querbalken (in Abbildung 5 hellblau markiert) bestehe, der als Ausleger bezeichnet wird, und dass diese Ausleger durch die als Konsolen bezeichneten Dreieckbleche gestützt am zentralen Trägerprofil befestigt seien.

Abbildung 5: beklagte Darstellung in der Klageantwort.

O2021_018 Seite 27 In der Replik erläutert die Klägerin ihre Sichtweise in der angegriffenen Ausführungsform noch einmal im allgemeinen Zusammenhang und anschliessend im spezifischen Zusammenhang mit dem Tragrahmen, wobei sie den Standpunkt, dass die vorne beschriebene untere grüne Ebene, die unterhalb der Zuluftkanäle liegt, tatsächlich Teil des Tragrahmens sein soll, nicht vertieft, sondern nur den Standpunkt, dass die von der Beklagten als «Ausleger» bezeichneten oberen Träger den Tragrahmen bilden sollen (von der Klägerin auch als «Sekundärträger» bezeichnet), mithin die in der Abbildung 6 rot bezeichneten Profile, den Tragrahmen bilden sollen (in Anlehnung an die Bezeichnung der Anhänge, welche die jeweilige Argumentation visualisieren, auch als «Standpunkt A'» bezeichnet).

Abbildung 6: klägerische Darstellung in der Replik (auch «Standpunkt A'»). Neu wird diesem Zusammenhang von der Klägerin in der Replik zusätzlich der Eventualstandpunkt vertreten, der Tragrahmen werde ausschliesslich durch die Deckenstützen und den Längsträger gebildet, wie dies in Abbildung 7 rot hervorgehoben ist (auch «Standpunkt B'»).

O2021_018 Seite 28

Abbildung 7: klägerische Darstellung in der Replik (auch «Standpunkt B'»)

E. 27

Die Beklagte bestreitet substantiiert, dass die von der Klägerin in der Klage als unterer Teil des Tragrahmens bezeichnete parallel zur Raumdecke verlaufende Ebene zum Tragrahmen gehöre. Es handle sich dabei um Lochbleche, die in den Tragrahmen eingehängt würden und selber keine tragende Funktion übernähmen, sondern nur als

Abdeckung dien- ten.

O2021_018 Seite 29

Abbildung 8: beklagliche Darstellung in der Klageantwort Die Klägerin antwortet darauf, die Beklagte bleibe einen Beweis dafür gänzlich schuldig. Damit verkennt die Klägerin die Beweislastverteilung. Als Klägerin, die den Eingriff in den Schutzbereich ihres Patents geltend macht, hat sie diesen zu beweisen. Gelingt ihr dies nicht, trägt sie die Folgen der Beweislosigkeit. Die Klägerin versucht nicht einmal, nachzuweisen, dass die von der Beklagten als Ebene der Lochbleche bezeichnete untere Ebene eine tragende Funktion aufweist. Das Argument, es sei nicht ohne weiteres ersichtlich, weshalb auf den Verkleidungen und Lochplatten nicht auch Gewichte lasten sollten, überzeugt nicht. Es ist aus den vorliegenden schematischen Zeichnungen erkennbar (vgl. Abbildung 8), dass die tragende Struktur bei der angegriffenen Ausführungsform neben den Deckensäulen und dem Längsträger nur durch die in der oberen Ebene liegenden Ausleger gegeben ist, d. h. der Tragrahmen im Sinne der Auslegung ist durch die in der Abbildung 6 wiedergegebenen roten Elemente gegeben, wobei die seitlich parallel zueinander auskragenden roten Ausleger (Sekundärträger) eine erste Ebene im Sinne des Anspruchs aufspannen, die in einem Abstand zur Decke verläuft. Die untere Ebene, in der die Lochbleche verlaufen, gehört nicht zum Tragrahmen. Entsprechend kann die Unterseite des Tragrahmens auch nicht dort gesehen werden, wo die Klägerin in Abbildung 4 die gestrichelte rote Linie eingezeichnet hat.

E. 28

Vorab ist festzuhalten, dass es sich bei der «ersten Ebene im Abstand zur Decke» gemäss Merkmal 5, in welcher der Tragrahmen verläuft, und der «Ebene des Tragrahmens» gemäss Merkmal 7, um dieselbe Ebene han-

O2021_018 Seite 30 delt (unstrittig). Dies ergibt sich aus dem Wortlaut des Anspruchs, der nur zwei Ebenen ausdrücklich definiert, eine erste, in welcher der Tragrahmen verläuft, und eine zweite, in welcher die Leitungen für die Sanitär-Medien verlaufen (Merkmal 8). Wenn der Anspruch nun von der «Ebene des Tragrahmens» spricht, kann damit nur die erste Ebene gemeint sein. Durch den Tragrahmen gemäss Standpunkt A' werden zwei Ebenen aufgespannt, die eine Ebene durch den Längsträger und Deckenstützen, die andere Ebene durch die Ausleger (Sekundärträger). Die durch den Längsträger und die Deckenstützen gebildete Ebene verläuft nicht in einem Abstand zur Raumdecke, sondern rechtwinklig zur Decke und schneidet diese (vgl. Abbildung 6 sowie Abbildung 12 weiter hinten). Durch die Ausleger und den windschief dazu verlaufenden Längsträger wird keine eindeutige Ebene definiert. Die nur von den parallelen Auslegern aufgespannte Ebene verläuft in einem Abstand zur Raumdecke. Der Zuluftkanal befindet sich dann aber nicht «im Wesentlichen bündig mit der Unterseite des Tragrahmens in der Ebene des Tragrahmens», sondern unterhalb des Tragrahmens und unterhalb der Ebene des Tragrahmens. Entsprechend wird Merkmal 7 nicht verwirklicht. Die in der nachfolgenden Abbildung 9 mit dem Bezugszeichen 14' bezeichnete «erste Ebene» verläuft unterhalb der Ebene des Tragrahmens und kann nicht als die Ebene des Tragrahmens betrachtet werden. Dasselbe gilt für die von der Klägerin alternativ als «erste Ebene» geltend gemachte, in der Abbildung 9 mit dem Bezugszeichen 14'' bezeichnete Ebene. Zwar ist die Unterseite des Zuluftkanals im Wesentlichen bündig mit dieser Ebene 14'', aber die Ebene 14'' befindet sich nicht in der Ebene des Tragrahmens, da die sich in der Ebene 14'' befindlichen

Lochbleche wie vorne ausgeführt keine tragende Funktion haben. Entsprechend erstreckt sich der Zuluftkanal nicht in der anspruchsgemässen Ebene des Tragrahmens und Merkmal 7 ist nicht verwirklicht.

22 In der Geometrie werden zwei Geraden als windschief bezeichnet, wenn sie weder parallel sind noch einen Schnittpunkt haben.

O2021_018 Seite 31

Abbildung 9: Deckenversorgungsmodul der Beklagten mit zweiter Ebene 24 und zwei möglichen «ersten Ebenen» 14' und 14'' in denen angeblich der Tragrahmen verläuft (von der Klägerin erstellt, aus der Replik) Dies deckt sich mit den Figuren des Streitpatents. In Fig.1 des Streitpatents ist die erste Ebene 14 in der Mitte der horizontalen Profilträger 10 eingezeichnet, die den Tragrahmen 8 bilden (in Fig. 2 fehlt das Bezugszeichen 8, dieses wird aber in der Fig. 1 verwendet, die vorne als Abbildung 1 eingeblendet ist).

Abbildung 10: Fig. 2 aus dem Streitpatent (Ausschnitt) mit Profilträgern 10 und erster Ebene 14 (gestrichelt) Zeichnet man nun in die schematische Zeichnung des angegriffenen Deckenversorgungsmoduls der Beklagten die erste Ebene in der Mitte der Sekundärträger ein, welche die anspruchsgemässe Ebene des Tragrahmens aufspannen, so befindet sich diese erste Ebene im Bereich der

O2021_018 Seite 32 blauen Linie in Abbildung 11 und eben nicht im Bereich der gestrichelten roten Linie in Abbildung 4. Die Zuluftkanäle befinden sich nicht in dieser Ebene der gestrichelten roten Linie in Abbildung 4, sondern unterhalb dieser Ebene.

Abbildung 11: Deckenversorgungsmodul der Beklagten mit erster Ebene (blau; durch die Beklagte erstellt, aus der Duplik)

E. 29

Gemäss dem Eventualstandpunkt (auch Standpunkt B') der Klägerin wird die erste Ebene durch Abstandshalter (Deckenstützen) und Längsträger gebildet. Da die Deckenstützen bis unten an die Zuluftkanäle reichen, sind die Zuluftkanäle nach dieser Sichtweise «im Wesentlichen bündig mit der Unterseite des Tragrahmens» i.S.v. Merkmal 7. Die Beklagte wendet ein, dass bei dieser Sichtweise Merkmal 5 nicht verwirklicht sei, da es bei diesem Standpunkt nur eine Ebene des Tragrahmens gemäss Merkmal 5 gebe, und diese verlaufe nicht im Abstand zur Decke, sondern senkrecht dazu. Sie illustriert dies durch die nachfolgend eingeblendete Abbildung 12.

O2021_018 Seite 33

Abbildung 12: beklagtische Darstellung in der Duplik mit der gemäss Standpunkt B' durch den Tragrahmen gebildeten Ebene in rot Die Klägerin meint dazu, dass es nicht der ganze Tragrahmen sei, der die anspruchsgemässe erste Ebene bilde (Merkmal 5), sondern der Tragrahmen verlaufe in der ersten Ebene. Die erste Ebene gemäss Merkmal 5 werde durch den horizontalen Längsträger und im Abstand zur Decke definiert (unter Verweis auf die Replik). Ein Tragrahmen umfasst auslegungsgemäss mindestens zwei starr miteinander verbundene, abgewinkelte Balken (E. 21). Ein einzelner Balken kann ein Tragwerk sein, aber kein Tragrahmen (so auch die Klägerin in der Stellungnahme zur Duplik). Es geht daher nicht an, nur den Längsträger allein als Tragrahmen anzusehen. Der Tragrahmen nach dem Eventualstandpunkt umfasst auch die Deckenstützen. Dann wird aber eben durch diesen Tragrahmen nur eine Ebene definiert, die nicht im Sinne von Merkmal 5 im

Abstand zur Decke verläuft, sondern diese schneidet, und Merkmal 5 ist nicht verwirklicht. Dieses Ergebnis wird durch die Kontrollüberlegung gestützt, dass sich durch eine Gerade (Längsträger) eine beliebige Vielzahl von Ebenen le- gen liesse. Dann kann aber nicht mehr sinnvoll von einer «ersten Ebene» des Tragrahmens gesprochen werden, das Merkmal verliert jede be- schränkende Wirkung.

E. 30

Zusammenfasst greift die angegriffene Ausführungsform nicht in den Schutzbereich des geltend gemachten Anspruchs 1 ein, weil es gemäss Hauptstandpunkt (Standpunkt A') an der Verwirklichung des Merkmals 7 fehlt (die Zuluftkanäle verlaufen in der angegriffenen Ausführungsform un- terhalb der so definierten Ebene des Tragrahmens und nicht in dieser Ebene) und bei der Argumentation gemäss Eventualstandpunkt (Stand- punkt B') an der Verwirklichung des Merkmals 5, da die einzige Ebene, die dann in der angegriffenen Ausführungsform durch den so definierten Tragrahmen gebildet wird, nicht in einem Abstand zur Decke verläuft, sondern diese schneidet. Die Klage ist daher abzuweisen. Die von der Beklagten vorgebrachte Ein- rede der mangelnden Rechtsbeständigkeit des Streitpatents braucht bei diesem Ergebnis nicht geprüft zu werden. Kosten und Entschädigungsfolgen

E. 31

Ausgangsgemäss wird die Klägerin kosten- und entschädigungspflichtig (Art. 106 Abs. 1 ZPO). Die Klägerin bezeichnet den Streitwert mit CHF 1 Million übersteigend, was von der Beklagten als pauschal und unzutreffend zurückgewiesen wird. Die Beklagte nennt einen Streitwert von CHF 500'000, ohne diesen aber ausser mit dem Hinweis auf die «zeitlich und inhaltlich beschränkte tatsächliche Geschäftstätigkeit der Beklagten im Zusammenhang mit dem angeblich patentverletzenden Deckenversorgungsmodul» näher zu be- gründen. Massgeblich für den Streitwert ist das Interesse der Klägerin an der Un- terlassung, nicht der bisherige Umsatz der Beklagten mit den angegriffe- nen Ausführungsformen.²³ Das Streitpatent hat eine beschränkte Restlaufzeit von noch rund drei Jahren (maximale Laufzeit bis 20. September 2026). Würde der Beklag- ten der weitere Verkauf ihrer Deckenversorgungsmodule verboten, müss- te die Klägerin entsprechend einen höheren Gewinn von rund CHF 300'000 pro Jahr erzielen, um auf einen Wert des Unterlassungsbe- gehrens von CHF 1 Million zu gelangen. Mangels jeglicher Angaben der Klägerin zu den erzielten Umsätzen und Gewinnen mit anspruchsgemäs- sen Deckenversorgungsmodulen lässt sich für das Gericht nicht erken- nen, ob diese Annahme realistisch ist. Aufgrund der gerichtsnotorisch ho- hen Preisen für Laboreinrichtungen erscheint sie zumindest nicht offen-

²³ BPatGer, Urteil S2021_003 vom 15. September 2021, E. 30; Urteil O2021_012 vom 25. Mai 2023, E. 32 – «Geräteträger».

O2021_018 Seite 35 sichtlich überrissen, weshalb praxisgemäss vom höheren Streitwert aus- zugehen ist. Ausgehend von einem Streitwert von CHF 1 Million ist die Gerichtsgebühr auf CHF 60'000 festzusetzen (Art. 1 Abs. 1 KR-PatGer) und mit dem Kos- tenvorschuss der Klägerin zu verrechnen (Art. 111 Abs. 1 ZPO). Für die berufsmässige rechtsanwaltliche Vertretung ist die Entschädigung ebenfalls auf CHF 60'000 festzusetzen (Art. 5 KR-PatGer).

E. 32

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.²⁴ Die Beklagte macht Kosten für die patentanwaltliche Unterstützung von CHF 80'472.40 geltend (zzgl. MwSt). Die Klägerin bestreitet die Höhe und Angemessenheit der geltend gemachten notwendigen Kosten nicht, weshalb sie zu verpflichten ist, diese der Beklagten in der Höhe von CHF 80'472.40 zu ersetzen (hingegen ist die Mehrwertsteuer nicht zu addieren, da die Beklagte als Gesellschaft mit Sitz in der Schweiz vorsteuerabzugsberechtigt ist und die Mehrwertsteuer daher wirtschaftlich nicht trägt). Das Bundespatentgericht erkennt:

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