

BPatGer S2018_007 vom 2. Mai 2019

Bundespatentgericht, 2019-05-02, DE

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bpatger_S2018_007

FR: TFB S2018_007 du 2 mai 2019

IT: TFB S2018_007 del 2 maggio 2019

Regeste

Fachmann, Neuheit, Örtliche Zuständigkeit international, Patentansprüche Auslegung, Patentnichtigkeit Einrede

Erwägungen

E. 7

Die Klägerinnen machen eine Verletzung des schweizerischen Teils von EP 3 027 362 B1 („Massnahmepatent“) geltend. Die Klägerinnen sind gemeinschaftliche Inhaberinnen des Massnahmepatents, das am 25. Juli 2014 angemeldet und dessen Erteilung am 11. April 2018 veröffentlicht wurde. Das Massnahmepatent beansprucht die Priorität der deutschen Gebrauchsmusterschrift DE 202013006920 U vom 1. August 2013.

S2018_007 Seite 6 Die Klägerinnen behaupten, die von der Beklagten hergestellten und vertriebenen Werkzeuge „B-Cut Sägeblätter mit Quickaufnahme“ verletzen den unabhängigen Anspruch 1 und die von diesem abhängigen Ansprüche 2-9, 11, 13 und 14 des Massnahmepatents. Abbildung 1: Ansichten der „B-Cut Sägeblätter mit Quickaufnahme“ (aus dem Massnahmegesuch, S. 34). Die Beklagte bestreitet die Verletzung des Massnahmepatents nicht ausdrücklich, macht aber geltend, dass der erteilte Anspruch 1 nicht rechtsbeständig sei, weil sein Gegenstand in den vorveröffentlichten Druckschriften DE 2 120 669 („DE 669“) und EP 0 596 831 A1 („EP 831“) neuheitsschädlich offenbart worden sei, bzw. ausgehend von DE 669 nicht erfinderisch sei. Auf die Argumente der Parteien in diesem Zusammenhang wird bei der Beurteilung eingegangen. Voraussetzungen für den Erlass vorsorglicher Massnahmen

E. 8

Das Gericht trifft gemäss Art. 77 PatG i.V.m. Art. 261 Abs. 1 ZPO die notwendigen vorsorglichen Massnahmen, wenn die gesuchstellende Partei glaubhaft macht, dass ein ihr zustehender Anspruch verletzt ist oder eine Verletzung zu befürchten ist (lit. a, „Verfügungsanspruch“) und ihr aus der Verletzung ein nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil droht (lit. b, „Verfügungsgrund“). Glaubhaft gemacht ist eine Tatsachenbehauptung, wenn für deren Vorhandensein gewisse Elemente sprechen, selbst wenn das Gericht noch mit der Möglichkeit rechnet, dass sie sich nicht verwirklicht haben können.

S2018_007 Seite 7 te.1 Die Anforderungen an die Glaubhaftmachung hängen von der Schwere des verlangten vorsorglichen Eingriffs in die Handlungssphäre des Beklagten ab. Wenn die beantragten vorsorglichen Massnahmen die Beklagte schwer beeinträchtigen, sind die Anforderungen höher als wenn die Beklagte nur gering beeinträchtigt wird, was namentlich bei blossen Sicherungsmassnahmen der Fall ist.2 Verfügungsanspruch

E. 9

Die Klägerinnen müssen glaubhaft machen, dass sie Inhaberinnen (allenfalls ausschliessliche Lizenznehmerinnen, Art. 75 PatG) eines in der Schweiz formell in Kraft stehenden Patents sind und dass die Beklagte durch ihr zuzurechnende Handlungen in den Schutzbereich dieses Patents eingreift oder in den Schutzbereich einzugreifen droht. Wendet die Beklagte ein, dass das Massnahmepatent nicht rechtsbeständig sei, so prüft das Bundespatentgericht im Massnahmeverfahren, ob die Rechtsbeständigkeit des Massnahmepatents unter Berücksichtigung der Einrede glaubhaft ist. Die Beweislast für das Vorliegen von Nichtigkeitsgründen trägt die Partei, die die Feststellung der Nichtigkeit eines Patents einrede- oder widerklageweise verlangt;³ im vorliegenden Fall also die Beklagte. Die Beweislast folgt nach allgemeiner Regel der Beweislast.

E. 10

Soweit sich die Parteien über das Verständnis des Anspruchs nicht einig sind, ist der geltend gemachte Patentanspruch aus der Sicht des massgebenden Fachmanns im Lichte der Beschreibung und der Zeichnungen auszulegen (Art. 51 Abs. 3 PatG / Art. 69(1) EPÜ). Dazu ist vorab der massgebliche Fachmann zu definieren. Massgeblicher Fachmann

E. 11

Die Kenntnisse und Fähigkeiten des massgeblichen Fachmannes sind in zwei Schritten zu bestimmen: Zuerst ist das für die zu beurteilende Erfindung

1 BGE 130 III 321 E. 3.3 (st. Rsp.). 2 BPatGer, Urteil S2018_003 vom 24. August 2018, E. 7 – „chaudière miniature“. 3 Heinrich, PatG/EPÜ, 3. Aufl. 2018, Art. 26 N 45; Fritz Blumer, in: Bertschinger/Münch/Geiser (Hrsg.), Patentrecht (Handbücher für die Anwaltspraxis), Basel 2002, Rz. 18.49; CR PI-LBI-Scheuchzer, Art. 26 N 14.

S2018_007 Seite 8 dung 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.⁴ 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“.⁵ Was dem fiktiven Fachmann fehlt, ist jede Fähigkeit des assoziativen oder intuitiven Denkens.⁶

E. 12

Gemäss der Beklagten ist der massgebliche Fachmann ein Maschineningenieur mit Berufserfahrung im Bereich der Entwicklung und Weiterentwicklung von Werkzeugmaschinen, den zugehörigen Werkzeugen und dem Interface zwischen Werkzeugmaschinen und Werkzeugen. Weil der Stand der Technik für Werkzeuge für die Verbindungsstelle zur Werkzeugmaschine teilweise Metallpatten verwendet, die mit einem Stanzvorgang ausgeschnitten und in spezielle Formen gebracht werden, habe der Fachmann zusätzlich Kenntnis im Tiefziehen und Abkanten von Blechen. Die Klägerinnen wenden dagegen ein, die Definition der Beklagten sei nicht an der Aufgabe, sondern an der

Lösung des Massnahmepatents orientiert. Der Fachmann sei ein Maschineningenieur mit Bachelorabschluss einer Fachhochschule oder technischer Hochschule mit zwei bis drei Jahren Berufserfahrung im Bereich der Entwicklung von handgeführten Werkzeugmaschinen und den zugehörigen Werkzeugen.

4 BPatGer, Urteil S2017_001 vom 1. Juni 2017, E. 4.4. 5 BGE 120 II 71 E. 2. 6 BGE 120 II 312 E. 4b – „cigarette d'un diamètre inférieur“; CR-PI-LBI- Scheuchzer, Art. 1 N 122.

S2018_007 Seite 9 Der Einwand der Klägerinnen ist berechtigt, soweit er das angeblich spezielle Wissen des massgeblichen Fachmanns im Tiefziehen und Abkanten von Blechen betrifft. Der vorliegend massgebliche Fachmann ist, im Wesentlichen gemäss der Definition der Klägerinnen, ein Maschineningenieur mit Hochschul- oder Fachhochschulabschluss und Berufserfahrung im Bereich der Entwicklung und Weiterentwicklung von handgeführten Werkzeugmaschinen, den zugehörigen Werkzeugen und dem Interface zwischen Werkzeugmaschinen und Werkzeugen. Technischer Hintergrund

E. 13

Das Massnahmepatent betrifft ein austauschbares Werkzeug, beispielsweise zum Sägen, Schneiden oder Schleifen, zum Anschluss an eine Werkzeugmaschine. Die Werkzeugmaschine soll insbesondere handgeführt sein und eine oszillierende Antriebsbewegung erzeugen. Der unabhängige Anspruch 1 ist allerdings nicht auf solche Anwendungen eingeschränkt. Die Vorteile des Gegenstands von Anspruch 1 werden dennoch ausführlich in Bezug auf oszillierend angetriebene Werkzeuge dargestellt (Massnahmepatent, Abs. [0022-0039]). Das Massnahmepatent beschreibt das Problem, dass das Werkzeug beim Betrieb mit mehr oder weniger hohem Anpressdruck in Kontakt mit einem Werkstück gebracht wird, an dem es einen Bearbeitungsvorgang ausführt. Die dabei im Abstand zur Drehachse auftretenden Bearbeitungskräfte, also beispielsweise Schnitt- oder Schleifkräfte, führen zu einem Drehmoment um die Antriebsachse, das durch das von der Werkzeugmaschine auf die Werkzeugeinrichtung übertragene Antriebsmoment ausgeglichen wird. Die Übertragung dieses Antriebsmoments auf das Werkzeug erfolgt über die Anschlusseinrichtung des Werkzeugs, mit der dieses an der Antriebseinrichtung befestigt ist (vgl. Abs. [0006]). Das Massnahmepatent setzt sich zum Ziel, das Werkzeug so zu gestalten, dass das über die Antriebseinrichtung eingeleitete Drehmoment zuverlässig aufgenommen wird (Abs. [0011]). Dies geschieht über eine Form der Anschlusseinrichtung, die von den Klägerinnen als „Gugelhupf“ (auch „Napfkuchen“) bezeichnet wird. Im erteilten Anspruch 1 wird diese Form der Anschlusseinrichtung allerdings sehr viel abstrakter beschrieben. Der geltend gemachte unabhängige Anspruch 1 des Massnahmepatents lautet (gemäss der von den Klägerinnen vorgeschlagenen Merkmalsgliederung):

S2018_007 Seite 10 1.1 Werkzeugeinrichtung, welche zur Verwendung mit einer, insbesondere handgeführten, Werkzeugmaschine geeignet ist, die eine sich um eine Antriebsachse, insbesondere oszillierend, bewegende Antriebseinrichtung aufweist, 1.2 und welche eine Anschlusseinrichtung aufweist, mit der sie an einer Werkzeugmaschine derart befestigbar ist, dass deren Antriebsachse und eine Werkzeugdrehachse im Wesentlichen zusammenfallen, 1.3 wobei diese Anschlusseinrichtung zur Aufnahme einer Antriebskraft wenigstens zwei im Abstand zu dieser Werkzeugdrehachse angeordnete Antriebsflächenbereiche mit je einer Vielzahl von Flächenpunkten aufweist, 1.4 dadurch

gekennzeichnet, dass Tangentialebenen an diesen Flächen- punkten gegenüber einer Axialebene, welche dieses Werkzeugdrehach- se einschliesst, geneigt sind, 1.5 wobei diese Tangentialebenen gegenüber einer Radialebene, welche sich senkrecht zu der Werkzeugdrehachse erstreckt, geneigt sind, 1.6 wobei die Anschlusseinrichtung eine Seitenwandung aufweist, 1.7 wobei diese Seitenwandung radial beabstandet von der Werkzeugdreh- achse verläuft, 1.8 wobei sich diese Seitenwandung zwischen einer ersten, oberen Begren- zungsebene und einer zweiten, unteren Begrenzungsebene erstreckt, und, 1.9 wobei diese Seitenwandung die Antriebsflächenbereiche aufweist, 1.10 wobei durch die Seitenwandung ein im Wesentlichen hohlkegeliger Ab- schnitt im Bereich der Anschlusseinrichtung entsteht, der einen Quer- schnitt mit variablem Abstand der Seitenwandung zur Werkzeugdreh- achse in einer zu dieser Werkzeugdrehachse orthogonalen Ebene auf- weist.

S2018_007 Seite 11 Auslegung der geltend gemachten Patentansprüche

E. 14

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.⁷ Definiert die Patentschrift einen Be- griff 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.⁸ Der Anspruch soll so gelesen werden, dass die im Patent genannten Aus- führungsbeispiele wortsinngemäss erfasst werden; andererseits ist der Anspruchswortlaut nicht auf die Ausführungsbeispiele einzuschränken, wenn er weitere Ausführungsformen erfasst.⁹ Wenn in der Rechtspre- chung von einer „breitesten Auslegung“ von Anspruchsmerkmalen ge- sprochen wird,¹⁰ so muss das derart verstandene Merkmal immer in der Lage sein, seinen Zweck im Rahmen der Erfindung zu erfüllen. D.h. der Anspruch ist grundsätzlich nicht unter seinem Wortlaut auszulegen, aber auch nicht so, dass Ausführungsformen erfasst werden, die die erfin- dungsgemässe Wirkung nicht erzielen. Umstritten und für den Ausgang des Streits massgeblich ist vorliegend das Verständnis der Begriffe Werkzeugeinrichtung und Seitenwandung (in den E. 15 und 16 zitierte Textstellen beziehen sich auf das Massnahme- patent). Werkzeugeinrichtung

E. 15

Gemäss der Beklagten ist ein Schleifblatt eine Werkzeugeinrichtung i.S.d. Anspruchs 1. Für die Klägerinnen ist ein Schleifblatt im fachmännischen Verständnis kein Werkzeug, das zur Verwendung mit einer Werkzeugma- schine geeignet ist, da es keine eigene Formfestigkeit aufweise. Die Klä-

⁷ BGer, Urteil 4A_541/2013 vom 2. Juni 2014, E. 4.2.1 – „Fugenband“. ⁸ Brunner, Der Schutzbereich europäisch erteilter Patente aus schweizerischer Sicht – eine Spätlese, sic! 1998, 348 ff., 354. ⁹ BPatGer, Urteil O2013_008 vom 25. August 2015, E. 4.2 – „elektrostatische Pulversprühpistole“. ¹⁰ BPatGer, Urteil O2013_008 vom 25. August 2015, E. 4.2 – „elektrostatische Pulversprühpistole“.

S2018_007 Seite 12 gerinnen gehen also davon aus, dass die Werkzeugeinrichtung gemäss Anspruch 1 eine gewisse Formfestigkeit oder Steifigkeit aufweisen muss. Das Massnahmepatent verwendet die Begriffe Werkzeug und Werkzeug- einrichtung synonym (Abs. [0003]). In Abs. [0006] wird das Werkzeug nä- her beschrieben: Im Stand der

Technik ist eine Vielzahl von Werkzeugen bekannt, die dafür vorgesehen sind, mit einer Werkzeugmaschine verwendet zu werden, die eine umlaufende Antriebseinrichtung aufweist. Derartige Werkzeugeinrichtungen sind z. B. Bohrer, Schleif- und Trennscheiben, Kreissägen, etc. Diese Werkzeuge sind an der Antriebseinrichtung befestigt, die sich - je nach Einsatz, Werkzeug und Maschine - mit einer Drehzahl zwischen nahe 0 bis zu einigen 1'000 Umdrehungen/min., in Extremfällen aber auch deutlich höher, dreht. Das Werkzeug wird beim Betrieb mit mehr oder weniger hohem Anpressdruck in Kontakt mit einem Werkstück gebracht, an dem es dann den entsprechenden Bearbeitungsvorgang ausführt. Die dabei im Abstand zur Drehachse auftretenden Bearbeitungskräfte, also beispielsweise Schnitt- oder Schleifkräfte, führen zu einem Drehmoment um die Antriebsachse, welches durch das von der Werkzeugmaschine auf die Werkzeugeinrichtung übertragende Antriebsmoment ausgeglichen wird. Die Übertragung dieses Antriebsmoments auf das Werkzeug erfolgt über die Anschlusseinrichtung des Werkzeugs, mit der dieses an der Antriebseinrichtung befestigt ist. Ein Werkzeug kann nur dann mit mehr oder weniger hohem Anpressdruck in Kontakt mit einem Werkstück gebracht werden, so dass ein Drehmoment um die Antriebsachse entsteht, wenn es eine gewisse Formfestigkeit oder Steifigkeit aufweist. Abs. [0006] beschreibt den Stand der Technik, nicht die Erfindung, weshalb die Ausführungen in Abs. [0006] nicht unbesehen auf den Gegenstand des Anspruchs 1 übertragen werden dürfen. Jedoch wird in Abs. [0011] ausgeführt, dass die von der Erfindung zu lösende Aufgabe gerade darin liege, eine Werkzeugeinrichtung so zu gestalten, dass das über die Antriebseinrichtung eingeleitete Drehmoment zuverlässig aufgenommen werde. Diese Aufgabe werde durch die Erfindung gemäss Anspruch 1 gelöst (Abs. [0012]). Daher darf man schliessen, dass bei anspruchsgemässen Werkzeugeinrichtungen ein Drehmoment um die Antriebsachse entstehen muss, wenn das Werkzeug mit mehr oder weniger

S2018_007 Seite 13 hohem Anpressdruck in Kontakt mit dem zu bearbeitenden Werkstück gebracht wird. Da Patentansprüche funktional auszulegen sind, d.h. Begriffen in den Ansprüchen eine Bedeutung zu geben ist, die es erlaubt, dass sie die ihnen zugeordnete(n) Funktion(en) im Rahmen der Erfindung erfüllen können, muss eine Werkzeugeinrichtung i.S.v. Anspruch 1 eine gewisse Formfestigkeit oder Steifigkeit aufweisen. Seitenwandung

E. 16

Die Klägerinnen argumentieren, eine anspruchsgemässe Seitenwandung müsse etwas körperlich Ausgedehntes sein, eine Wandung habe eine Wandstärke (Dicke) und begrenze einen Hohlraum. Ein massiver Körper werde nicht durch Wandungen begrenzt, sondern durch Flächen. Das Massnahmepatent unterscheide zwischen Antriebsflächen und Seitenwandungen, weshalb nicht jede Fläche eine Wandung i.S.d. Anspruchs sein könne. Die Beklagte macht sinngemäss geltend, was eine Seitenwandung i.S.d. Erfindung sei, ergebe sich aus den konstruktiven Anforderungen an die Seitenwandung gemäss den Merkmalen 1.6-1.10. Eine Begrenzung eines massiven Körpers, der die erfindungsgemässen Funktionen einer Seitenwandung erfülle, sei eine Seitenwandung i.S.d. Anspruchs 1. In der Beschreibung des Massnahmepatents wird der Begriff Seitenwandung in verschiedenen Zusammenhängen verwendet: ■ Abs. [0052] setzt den Begriff ähnlich wie Anspruch 1 in Bezug zu Antriebsflächenbereichen, der Werkzeughachse und einem hohlkegeligen Abschnitt, der durch die Gestaltung der Anschlusseinrichtung mit einer Seitenwandung entsteht. ■ Abs. [0053] weist der Seitenwandung wie Anspruch 7 eine mittlere Wandstärke zu (s. auch der letzte Satz in Abs. [0107]). ■ Abs. [0054] beschreibt

nebst geometrischen Eigenschaften der Seitenwandung (s. auch der letzte Satz in Abs. [0109]): „Insbesondere durch eine geschlossen umlaufende Seitenwandung ist eine besonders stabile Anschlusseinrichtung erreichbar“

S2018_007 Seite 14 bar; durch eine unterbrochene oder Ausnehmungen aufweisende Seitenwandung ist insbesondere eine besonders leichte und ein geringes Trägheitsmoment aufweisende Anschlusseinrichtung erreichbar.“ ■ Abs. [0089] beschreibt Seitenwandungen mit davon abgesetzten, insbesondere radial beabstandeten Antriebsflächenbereichen. ■ Abs. [0109, 0111, 0114] beschreiben die Seitenwandung als durch die Antriebsflächenbereiche gebildet. Antriebsflächenbereiche wiederum sind gemäss Abs. [0117] i.V.m. Fig. 14 als flächenhafte Entitäten zu verstehen (z.B. Zylindermantelfläche, Kegelmantelfläche, Kugeloberfläche, Ebene, ...). Die Beschreibung erlaubt es daher nicht, dem Begriff „Seitenwandung“ einen eindeutigen Sinngehalt zu geben. Die Abs. [0053] und [0054] verwenden den Begriff so, wie ihn die Klägerinnen verstanden haben wollten, d.h. als etwas räumlich Ausgedehntes, das eine Wandstärke aufweisen kann. In den Abs. [0109], [0111] und [0114] hingegen wird der Begriff synonym mit Begrenzungsfläche verwendet, d.h. so, wie ihn die Beklagte verstehen will. Im abhängigen Anspruch 7 wird der Seitenwandung eine mittlere Wandstärke t_1 zugewiesen. Die Seitenwandung gemäss Anspruch 7 ist daher nur mit dem Verständnis der Klägerinnen vereinbar, da eine Fläche, die einen massiven Körper begrenzt, keine Wandstärke hat. Aus dem abhängigen Anspruch 7, der auf Anspruch 1 rückbezogen ist, lässt sich schliessen, dass auch die Seitenwandung gemäss Anspruch 1 eine Wandstärke haben muss, aber eine Wandstärke von nicht näher definierter und somit beliebiger Dicke. Nicht überzeugend ist der Einwand der Beklagten, dieser Schluss sei unzulässig, weil abhängige Ansprüche den unabhängigen Anspruch immer einschränken, weshalb aus dem engeren Verständnis von „Seitenwandung“ in Anspruch 7 nichts für das Verständnis von „Seitenwandung“ i.S.v. Anspruch 1 geschlossen werden könne. Im Sinne einer kohärenten Anspruchsauslegung ist davon auszugehen, dass den gleichen Begriffen in unabhängigen und abhängigen Ansprüchen die gleiche Bedeutung zukommt, wenn nicht der abhängige Anspruch den Begriff anders definiert. Im vorliegenden Fall definiert der abhängige Anspruch 7 die Dimensionen der Wandstärke der Seitenwandung gemäss Anspruch 1. Daher ist davon

S2018_007 Seite 15 auszugehen, dass auch die Seitenwandung gemäss Anspruch 1 eine Wandstärke hat, nur eben eine mit beliebigen Dimensionen. Der abhängige Anspruch 7 schränkt die Seitenwandung gemäss Anspruch 1 in ihren Abmessungen ein. Daher ist eine Seitenwandung i.S.v. Anspruch 1 etwas körperlich Ausgedehntes, das eine beliebige Wandstärke hat, aber nicht eine blosser Begrenzungsfläche. Rechtsbeständigkeit Neuheit

E. 17

Eine Erfindung muss neu gegenüber dem gesamten Stand der Technik sein (Art. 1 Abs. 1, Art. 7 Abs. 1 PatG). Den Stand der Technik bildet alles, was vor dem Anmelde- oder dem Prioritätsdatum der Öffentlichkeit durch schriftliche oder mündliche Beschreibung, durch Benützung oder in sonstiger Weise zugänglich gemacht worden ist (Art. 7 Abs. 2 PatG). Eine Erfindung ist nur dann nicht neu, wenn sämtliche Merkmale der Erfindung vor dem massgeblichen Datum in einer einzigen Entgegenhaltung offenbart wurden.¹¹ Der Offenbarungsgehalt einer Entgegenhaltung ist aus Sicht des massgeblichen Fachmanns zu bestimmen. Dabei ist auf die Kenntnisse und Fähigkeiten des Fachmanns am massgeblichen Datum (Anmelde- oder Prioritätstag) der zu prüfenden Erfindung abzustellen.¹² Offenbart

ist nur das, was sich für den Fachmann unmittelbar und eindeutig aus der Entgegenhaltung ergibt.¹³ Dies schliesst auch Informationen ein, die in der Entgegenhaltung zwar nicht explizit, aber unter Berücksichtigung der Kenntnisse und Fähigkeiten des Fachmannes implizit offenbart sind. Was aus Sicht des Fachmannes für die Ausführung der technischen Lehre, die in der Entgegenhaltung enthalten ist, selbstverständlich ist und

11 BGE 133 III 229 E. 4.1 – „kristalline Citaloprambase“. 12 BGER, Urteil 4A_541/2017 vom 8. Mai 2018 – „Fulvestrant II“ (zur Publikation vorgesehen); Heinrich, PatG/EPÜ, 3. Aufl. Bern 2018, Art. 7 N 26; Blum/Pedrazzini, Patentrecht, 2. Aufl. Bern 1975, Art. 7 N 6. 13 vgl. G 1/92 E. 2.

S2018_007 Seite 16 deshalb keiner gesonderten Offenbarung bedarf, wird von ihm quasi „mit-gelesen“. ¹⁴ Neuheit gegenüber DE 2 120 669

E. 18

Gemäss der Beklagten ist DE 669 neuheitsschädlich für Anspruch 1 und alle geltend gemachten abhängigen Ansprüche des Massnahmepatents. Die Beklagte führt aus, die Kombination von Schleifblatt und Mitnehmer der DE 669 entspreche der beanspruchten Werkzeugeinrichtung des Massnahmepatents. Das Schleifblatt 10 sei das anspruchsgemässe Werkzeug und der Mitnehmer die Anschlusseinrichtung. Abbildung 2: Fig. 1 aus DE 2 120 669 Die Form des Mitnehmers in seiner alternativen Ausführung gemäss Fig. 5 offenbare sämtliche Merkmale der beanspruchten Anschlusseinrichtung.

¹⁴ vgl. BGH, Urteil X ZR 89/07 vom 16. Dezember 2008, Leitsatz 2 – „Olanzapin“.

S2018_007 Seite 17 Abbildung 3: Fig. 5 aus DE 2 120 669 (alternative Form des Mitnehmers) Die Klägerinnen stellen dem entgegen, dass das Schleifblatt gemäss DE 669 aus einem mit einem Schleifmaterial beschichteten Trägermaterial aus Fasern oder Stoff bestehe. Es habe keine Steifigkeit und sei kein Werkzeug i.S.d. Anspruchs. Werkzeug i.S.d. Anspruchs 1 sei die Kombination aus Schleifblatt, Tragstück und Mitnehmer. An der Werkzeugmaschine befestigt werde das Werkzeug mit dem Verbindungzapfen 28. Dieser sei demnach als Anschlusseinrichtung i.S.d. Anspruchs 1 zu betrachten. Der Verbindungzapfen weise nicht die Geometrie gemäss den Merkmalen 1.3-1.10 auf. Gemäss der Definition der Werkzeugeinrichtung in E. 15 muss diese eine gewisse Formfestigkeit oder Steifigkeit aufweisen. Das Schleifblatt gemäss DE 669, das aus beschichtetem Fasermaterial oder beschichtetem Stoff besteht, ist für den Fachmann erkennbar nicht steif. Entsprechend muss bei DE 669 wie von den Klägerinnen vorgetragen die Kombination aus Schleifblatt, Tragstück und Mitnehmer als Werkzeugeinrichtung im Sinne des geltend gemachten Anspruchs gesehen werden. Dies führt dazu, dass die Anschlusseinrichtung, mit der das Werkzeug an der Maschine befestigt wird, in der Tat der Zapfen 28 ist, der keine geeigneten Tangentialebenen i.S.d. Merkmale 1.4 und 1.5 und keine Seitenwandungen gemäss den Merkmalen 1.6-1.10 aufweist. DE 669 offenbart daher nicht alle Merkmale des Gegenstands von Anspruch 1 des Massnahmepatents. Die Erfindung gemäss Anspruch 1 ist neu gegenüber DE 669.

S2018_007 Seite 18 Neuheit gegenüber EP 0 596 831 A1

E. 19

Die Beklagte argumentiert, die Flanken 32, 33 der Öffnung in der Schleifscheibe gemäss EP 831 seien die anspruchsgemässen Seitenwandungen. EP 831 nehme folglich alle Merkmale des unabhängigen Anspruchs 1 vorweg. Die Klägerinnen widersprechen, weil

gemäss ihrem Vortrag eine Seitenwandung keine Begrenzung eines massiven Körpers (wie der Schleifscheibe gemäss EP 831) sein kann. Die Elemente 10 und 11 aus EP 831 seien zudem nicht Teil der Werkzeugmaschine und daher sei das Zahnprofil der Schleifscheibe nicht mit dieser verbunden. Entsprechend offenbare EP 831 die Merkmale 1.2, 1.3, 1.6 und die damit verknüpften Merkmale 1.7 bis 1.10 nicht. EP 831 offenbart eine handgeführte Werkzeugmaschine, nämlich einen Winkelschleifer, der eine sich um eine Antriebsachse bewegende Antriebseinrichtung aufweist. Die Maschine verfügt über ein Werkzeug, nämlich einen ringscheibenförmigen Trägerkörper, der an seinem Umfang sowie an den Seitenflächen mit Schleifkorn belegt ist und eine zentrale Durchgangsbohrung aufweist (Sp. 4:21-25). Merkmal 1.1 wird daher offenbart. Abbildung 4: Fig. 4 aus EP 0 596 831 (Werkzeug mit Durchgangsbohrung)

S2018_007 Seite 19 Die zentrale Durchgangsbohrung des Werkzeugs dient dem Anschluss an die Werkzeugmaschine und ist eine Anschlusseinrichtung i.S.v. Merkmal 1.2 (s. Fig. 1, 2 und 3). Die Klägerinnen wenden dagegen ein, das Werkzeug (Schleifscheibe) werde bei der EP 831 nicht an der Werkzeugmaschine befestigt, sondern zwischen dem Befestigungselement 11 und dem flanschartigen Element 10 eingeklemmt, wobei das Element 10 drehfest mit der Antriebspindel verbunden sei. Es bleibt unklar, was die Klägerinnen daraus ableiten möchten. Das Element 10 ist zweifellos Teil der Werkzeugmaschine (vgl. Fig. 4, nachstehend als Abbildung 5 eingeblendet). Das Befestigungselement 11 lässt sich von der Werkzeugmaschine trennen. Auch wenn das Befestigungselement 11 nicht als der Werkzeugmaschine zugehörig angesehen wird, weist das Werkzeug jedoch in Form der zentralen Durchgangsbohrung eine Anschlusseinrichtung auf. Darauf, dass diese mit weiteren Elementen zusammenarbeiten muss, um die Übertragung der Antriebskraft sicherzustellen, kommt es nicht an. Es wird darauf hingewiesen, dass auch die Anschlusseinrichtung patentgemässer Ausführungsformen, wie sie die Klägerinnen anbieten, über ein Element (Spreizdorn) verfügt, das mit der Anschlusseinrichtung am Werkzeug zusammenwirkt, um den Anschluss sicherzustellen (vgl. die Abbildung oben im Massnahmegesuch, S. 37). Dass die Verbindung aus EP 831 für Oszillationsmaschinen nicht geeignet wäre, ist irrelevant, da Anspruch 1 nicht auf oszillierende Antriebe beschränkt ist. Die Anschlusseinrichtung des Werkzeugs gemäss der Figur 4 weist Mitnahmeflächen 32, 33 auf (Sp. 5:41-55). Diese dienen der Aufnahme des Antriebsdrehmoments und sind von der Werkzeugdrehachse beabstandet. Weil es sich bei den Mitnahmeflächen um Flächen handelt, umfassen diese eine Vielzahl von Flächenpunkten. Merkmal 1.3 ist daher ebenfalls offenbart. Die Tangentialebenen an den Flächenpunkten der Mitnahmeflächen 32, 33 fallen mit diesen Mitnahmeflächen zusammen (vgl. Fig. 4 der EP 831). Die Mitnahmeflächen bilden die Flanken eines Zahnrades. Sie und damit die Tangentialebenen sind gegenüber einer die Werkzeugdrehachse einschliessenden Axialebene geneigt. Merkmal 1.4 ist daher offenbart.

S2018_007 Seite 20 Diese Tangentialebenen sind gegenüber einer Radialebene, die sich senkrecht zu der Werkzeugdrehachse erstreckt, i.S.d. Merkmals 1.5 geneigt. Dies ist ersichtlich z.B. aus Fig. 4 (nachstehend eingeblendet) und der zugehörigen Beschreibung in Sp. 4:29-35. Gemäss der Beschreibung verjüngt sich der Trägerkörper im Bereich der zentralen Durchgangsbohrung in Richtung Zentrum. Die zentrale Durchgangsbohrung weist kegelförmige Flächen 8c, 8d auf, die symmetrisch zueinander ausgebildet sind. Abbildung 5: Fig. 4 aus EP 0 596 831 (rote Markierungen vom Gericht hinzugefügt) Die kegelförmigen Flächen 8c, 8d sind Seitenwandungen i.S.d. Anspruchs 1. Wie in E. 16

ausgeführt, hat eine Seitenwandung gemäss Anspruch 1 eine Wandstärke, aber eine solche von beliebiger Dicke. Bei EP 831 entspricht die Wandstärke dem Abstand vom Rand der Durchgangsbohrung zum äusseren Rand des Werkzeugs. Selbst wenn man mit den Klägerinnen fordert, dass eine Seitenwandung einen Hohlkörper begrenzt, bilden die profilierten Flanken der Durchgangsbohrung eine Seitenwandung. Das Werkzeug umschliesst einen Hohlraum (die Durchgangsbohrung). Dass dieser Hohlraum flach und die Wandung dick ausfallen, spielt keine Rolle, da dem Anspruch keine entsprechende Beschränkung zu entnehmen ist. Auch eine sehr dicke Seitenwandung kann Antriebsflächenbereiche aufweisen, die zur Aufnahme einer Antriebskraft geeignet sind. Merkmal 1.6 ist daher ebenfalls offenbart. Die Seitenwandung verläuft radial beabstandet von der Werkzeugdrehachse, die sich im Zentrum der Durchgangsbohrung befindet (Merkmal 1.7).

S2018_007 Seite 21 Die Seitenwandung erstreckt sich zwischen einer ersten, oberen Begrenzungsebene und einer zweiten, unteren Begrenzungsebene. Gemäss Sp. 5:45-50 verjüngt sich der Trägerkörper von den Seitenflächen 30 her konisch zu einer rechtwinklig zur Durchgangsbohrung 31 verlaufenden Mittelebene des Trägerkörpers. Die Seitenwandung erstreckt sich damit zwischen der Seitenfläche 30 als erster Begrenzungsebene und der Mittelebene als zweiter Begrenzungsebene. In der Abbildung 5 sind die Begrenzungsebenen als horizontale rote Linien eingezeichnet. Merkmal 1.8 ist daher ebenfalls offenbart. Gemäss Sp. 3:32-40 ist zur Übertragung des vom Antrieb erzeugten Drehmoments auf den ringscheibenförmigen Trägerkörper der kegelförmige Spannbereich des Befestigungselements mit einer profilierten, vorzugsweise zahnartigen, Oberfläche versehen. Die Flanken der Zähne bilden Mitnahmeflächen, die im Wesentlichen strahlenförmig zu einem Zentrum gerichtet sind. Die mit den Mitnahmeflächen des Befestigungselements korrespondierenden Flächen der Durchgangsbohrung des Werkzeugs sind Antriebsflächen i.S.d. Anspruchs, denn sie dienen der Übertragung der Antriebskraft auf das Werkzeug. Merkmal 1.9 ist daher offenbart. Schliesslich entsteht durch die Flanken der Durchgangsbohrung ein im Wesentlichen hohlkegliger Abschnitt im Bereich der Anschlussverbindung, der einen Querschnitt mit variablem Abstand der Seitenwandung zur Werkzeugdrehachse in einer zu dieser Werkzeugdrehachse orthogonalen Ebene aufweist. Dies ist aus Fig. 2 der EP 831 ersichtlich und wird in Abbildung 5 zur Veranschaulichung rot markiert. Der hohlkegelige Abschnitt ist bei EP 831 nicht kreisrund, sondern sternförmig (siehe Fig. 4), und weist damit einen im Querschnitt variablen Abstand zur Werkzeugdrehachse auf. Merkmal 1.10 ist daher ebenfalls offenbart. EP 831 offenbart daher alle Merkmale des unabhängigen Anspruchs 1. Die Erfindung gemäss Anspruch 1 ist folglich nicht neu.

S2018_007 Seite 22

E. 20

Praxisgemäss folgt aus der fehlenden Rechtsbeständigkeit der unabhängigen Ansprüche die Nichtigkeit der abhängigen Ansprüche, wenn kein Antrag vorliegt, dass diese mit dem unabhängigen Anspruch zu kombinieren seien.¹⁵ Im vorliegenden Fall machen die Klägerinnen zwar die Verletzung der abhängigen Ansprüche 2-9, 11, 13 und 14 des Massnahmepatents geltend. Sie beantragen aber nicht – auch nicht nur für die Zwecke des unabhängigen Verfahrens –, dass der unabhängige Anspruch 1 mit einem oder mehreren der angeblich verletzten abhängigen Ansprüche zu kombinieren sei. Entsprechend ist nicht nur der unabhängige Anspruch 1, sondern auch alle von ihm abhängigen Ansprüche, und

damit alle angeblich verletzten Ansprüche, als voraussichtlich ungültig zu betrachten.
Verfügungsgrund

E. 21

Da die Klägerinnen nicht glaubhaft machen konnten, dass ein ihr zustehender Anspruch verletzt ist oder eine Verletzung zu befürchten ist, erübrigt es sich, den ihnen angeblich drohenden nicht leicht wiedergutzumachenden Nachteil (Art. 261 Abs. 1 lit. b ZPO) zu prüfen. Kosten- und Entschädigungsfolgen

E. 22

Die Beklagte bestreitet den von den Klägerinnen behaupteten Streitwert von CHF 500'000 nicht substantiiert. Ausgehend von einem Streitwert von CHF 500'000 (Art. 91 Abs. 2 ZPO) ist die Gerichtsgebühr in Anwendung von Art. 1 Abs. 1 i.V.m. Art. 2 Abs. 1 KR-PatGer (SR 173.413.2) auf CHF 25'000 festzulegen. Da die Klägerinnen unterlegen sind, tragen sie die Gerichtskosten (Art. 106 Abs. 1 ZPO). Die Gerichtsgebühr wird mit dem von ihnen geleisteten Vorschuss verrechnet (Art. 111 Abs. 1 ZPO).

15 BGer, Urteil 4A_18/2017 vom 10. Juli 2017, E. 2.5.3 – „Kunststoffbehälter mit Deckel“; BPatGer, Urteil O2015_017 vom 11. August 2016, E. 4.2 a.E. – „Beschriftungsmaschine für konische Teile“; Urteil O2015_008 vom 12. März 2018, E. 68 – „balancier de montre“.

S2018_007 Seite 23

E. 23

Als unterliegende Parteien schulden die Klägerinnen der Beklagten eine Entschädigung für die berufsmässige rechtsanwaltliche Vertretung, die auf CHF 25'000 zu bemessen ist (Art. 5 i.V.m. Art. 6 KR-PatG). 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. 16 Die Beklagte macht Auslagen in der Höhe von CHF 18'395.15 für die patentanwaltliche Unterstützung im Prozess geltend. Die Klägerinnen bestreiten diese Auslagen ihrer Höhe nach nicht. Entsprechend haben die Klägerinnen der Beklagten als Ersatz für notwendige Auslagen den Betrag von CHF 18'395.15 zu erstatten. Das Bundespatentgericht erkennt:

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