

# **BPatGer S2022\_009 vom 19. Juli 2023**

Bundespatentgericht, 2023-07-19, DE

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bpatger\\_S2022\\_009](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bpatger_S2022_009)

FR: TFB S2022\_009 du 19 juillet 2023

IT: TFB S2022\_009 del 19 luglio 2023

## **Regeste**

Massnahmegesuch abgewiesen; fehlende erfinderische Tätigkeit | Erfinderische Tätigkeit, Patentansprüche Auslegung

## **Erwägungen**

### **E. 1**

Am 16. Dezember 2022 reichte die Klägerin das Massnahmegesuch ein mit folgenden Rechtsbegehren: «1. Es sei der Beklagten unter Androhung einer Busse von CHF 1'000 für jeden Tag der Zuwiderhandlung gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens CHF 5'000 gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie die Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall vorsorglich zu verbieten, Kaffeekapseln aus Aluminium gemäss untenstehenden Abbildungen, die in eine Kaffeemaschine des Nespresso®-Systems eingesetzt werden können,

in der Schweiz und Liechtenstein herzustellen, anzubieten, zu bewerben, zu verkaufen, zu vertreiben, oder sonst in den Verkehr zu bringen, in die Schweiz und nach Liechtenstein einzuführen, aus der Schweiz und aus Liechtenstein auszuführen sowie zu diesen Zwecken Dritte dazu anzustiften und/oder dabei zu unterstützen, wobei die Kaffeekapseln folgende Merkmale aufweisen:

S2022\_009 Seite 3 - die Kapsel umfasst • einen becherförmigen Körper, welcher eine Basis und eine Seitenwand aufweist und aus einem einzelnen integralen Materialstück aus Aluminium oder einer Aluminiumlegierung, mit einer Dicke im Bereich von 80 bis 120 Mikrometern gebildet ist, und • einen Deckel, welcher an den becherförmigen Körper gesiegelt ist - die Seitenwand der Kapsel ist dafür angepasst, während eines Schliessens eines umschliessenden Elements der Kaffeemaschine des Nespresso®-Systems eine plastische Verformung zu erfahren, und umfasst: • eine ringförmige Mulde, welche derart dimensioniert ist, dass sie das umschliessende Element einer Kaffeemaschine des Nespresso®-Systems aufnimmt, und dafür angepasst ist, eine Dichtungsanlagefläche mit einem vorderen Rand des umschliessenden Elements zu bilden; • einen ersten Seitenwandabschnitt, welcher sich zwischen der Basis und der ringförmigen Mulde erstreckt; und • einen zweiten Seitenwandabschnitt, welcher sich zwischen der ringförmigen Mulde und einem durch einen umgestülpten Abschnitt der Seitenwand gebildeten Rand der Kapsel erstreckt.

### **E. 1.0**

A capsule (1) for preparing a beverage

### **E. 1.1**

comprising a cup-shaped body (40) and a lid (41);

## **E. 1.2**

the cup-shaped body (40) having a base (42) and a side wall (43) and the lid (41) being sealed to the cup-shaped body (40);

## **E. 1.3**

the capsule (1) being designed for insertion into the beverage preparation machine to permit a pressurised liquid to be flowed through the capsule (1) in order to produce a beverage from interaction with the beverage ingredients;

S2022\_009 Seite 21

## **E. 1.4**

the beverage preparation machine being of the type having an enclosing member (2) adapted to be selectively movable between an open position to permit insertion of the capsule (1) into the beverage preparation machine and a closed position in which the enclosing member (2) sealingly engages the capsule (1);

## **E. 1.5**

wherein the side wall (43) comprises:

### **E. 1.5.1**

ist daher offenbart.

S2022\_009 Seite 39

Abbildung 4: links Ausschnitt aus Fig. 4 von DE 758 (Kolorierung durch die Beklagte), Mitte Ausschnitt aus Fig. 10 des Massnahmepatents, rechts Foto der aufgeschnittenen Seitenwand einer angegriffenen Ausführungsform (von der Klägerin erstellt) Die ringförmige Mulde umfasst einen ersten Seitenwandabschnitt (in der vorstehenden Abbildung blau gekennzeichnet) und einen zweiten Seitenwandabschnitt zwischen der Mulde und Rollrand (in der vorstehenden Abbildung grün gekennzeichnet). Damit sind Merkmale 1.5.2 und 1.5.3 offenbart. Die Mulde hat einen Boden (in der vorstehenden Abbildung rot gekennzeichnet) und eine innere und eine äussere Wand gemäss Merkmal 1.8, wobei diese Strukturmerkmale teilweise mit den Seitenwänden gemäss Merkmalen 1.5.2 und 1.5.3 zusammenfallen, aber das ist bei erfindungsgemässen Ausführungsformen ausweislich der Ausführungsbeispiele im Massnahmepatent auch der Fall. Zudem kann zuerst die Ausdehnung der Mulde festgelegt werden und anschliessend die davon ausgehenden Seitenwandabschnitte. Merkmal 1.7 verlangt, dass die ringförmige Mulde dafür angepasst, d.h. geeignet, ist, eine Dichtungsanlagefläche mit einem vorderen Rand des umschliessenden Elements zu bilden. In DE 758 wird zwar offenbart, dass zur Abdichtung die Erhebung (in der vorstehenden Abbildung grün gekennzeichnet) abflacht, wobei der überschüssige Materialanteil nach innen wandert (Abs. [0028]), d.h. die Dichtungsanlagefläche befindet sich nicht in der ringförmigen Mulde, sondern auf dem «Gipfel» der Erhebung. Das schliesst aber nicht aus, dass bei geeigneter Form des vorderen Rands des umschliessenden Elements die Dichtungsanlagefläche in der ringförmigen Mulde gebildet wird. Eine bekannte Vorrichtung, die für den Fachmann erkennbar alle im Patentanspruch aufgeführten strukturellen (körperlichen) Merkmale besitzt, nimmt den Gegenstand des Patentanspruchs neuheitsschädlich vorweg, wenn die bekannte Vorrichtung für den im Anspruch genannten Zweck (hier: Bildung einer Dichtungsanlagefläche mit

S2022\_009 Seite 40 dem vorderen Rand des umschliessenden Elements) geeignet ist.36 Merkmal 1.7 wird daher offenbart. Gemäss Merkmal 1.6 ist die Seitenwand – und damit ist die gesamte Wand der Kapsel gemeint, nicht nur die Seitenwandabschnitte, welche die Mulde bilden – dazu angepasst, d.h. geeignet, während des Schliessens eine plastische Verformung zu erfahren. Ob die Seitenwand beim Schliessen plastisch verformt wird, hängt von ihrer Form und den Eigenschaften des Materials ab, aus dem sie geformt ist. Nachdem DE 758 als Material für die Trägerschicht Aluminium offenbart (gleich nachstehend), ist die in DE 758 offenbarte Seitenwand der Kapsel beim Schliessen plastisch verformbar i.S.v. Merkmal 1.6. Gemäss Merkmal 1.10.1 ist der becherförmige Körper der Kapsel aus Aluminium oder einer Aluminiumlegierung gebildet. Die DE 758 offenbart als Trägerschicht, und damit als strukturgebende Schicht, eine Aluminiumfolie (Abs. [0011]). Der Begriff «Folie» könnte darauf hindeuten, dass es sich um eine so dünne Aluminiumschicht handelt, dass diese nicht geeignet ist, der Kapsel ihre Form zu geben. Aus dem Zusammenhang von Abs. [0011] wird aber klar, dass DE 758 mit Aluminiumfolie als Trägerschicht eine formgebende Schicht meint, denn es wird ausgeführt, dass die Trägerschicht «wie beim Stand der Technik» aus einer Aluminiumfolie gebildet wird. Aus dem Stand der Technik sind Aluminiumkapseln, deren Form aus der Eigensteifigkeit der verwendeten Aluminiumfolie resultiert, wohlbekannt. In DE 758 selbst wird die EP 1 190 959 A1 der Nestlé SA referenziert, die eine Aluminiumkapsel mit einer Wandstärke von 20 bis 100 Mikrometer offenbart (Abs. [0010]). Die Trägerschicht aus Aluminium gemäss DE 758 ist mit einer elastischen Kunststoffolie überzogen, die zur Dichtwirkung beiträgt (Abs. [0007]- [0009]). Das ändert aber nichts daran, dass eine Trägerschicht aus Aluminium offenbart wird. Der Anspruch des Massnahmepatents schliesst nicht aus, dass weitere Schichten vorhanden sind, so lange die formgebende Schicht aus Aluminium oder einer Aluminiumlegierung besteht. Entgegen der klägerischen Ansicht ist es daher nicht notwendig, dass der Fachmann von der in DE 758 als vorteilhaft offenbarten Verwendung einer flexiblen Kunststoffolie auf der Trägerschicht abweicht, um zum Gegenstand des Anspruchs zu gelangen.

#### **E. 1.5.2**

- a first side wall section (61) extending between the base (42) and the annular trough (60); and

#### **E. 1.5.3**

- a second side wall section (62) extending between the annular trough (60) and a rim (47) of the capsule (1);

#### **E. 1.6**

wherein the side wall (43) is adapted to undergo plastic deformation during closure of the enclosing member (2);

#### **E. 1.7**

wherein the annular trough (60) is adapted to form a sealing interface with a leading edge (23) of the enclosing member (2);

#### **E. 1.8**

wherein, prior to insertion, the annular trough (60) comprises an inner wall (65), an outer wall (66) and a floor (64); 1.9.1 wherein the rim (47) is formed integrally with the cup-shaped body (40); 1.9.2 wherein the rim (47) is formed by a rolled-over portion of the side

wall (43); 1.10.1 wherein the cup-shaped body (40) is formed from aluminium or an aluminium alloy; 1.10.2 wherein the cup-shaped body is formed from a single integral piece of material; and 1.10.3 wherein a thickness of the cup-shaped body is in the range of 80 to 120 microns.

S2022\_009 Seite 22 Massgeblicher Fachmann

## **E. 2**

Es sei die Beklagte unter Androhung einer Busse von CHF 1'000 für jeden Tag der Zuwiderhandlung gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens CHF 5'000 gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie die Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall zu verpflichten, binnen drei Arbeitstagen nach Zustellung des Urteils sämtliche Bestände an Kaffeekapseln gemäss Anhang A, die von ihr bereits an Migros-Genossenschaften, Migros-Filialen und sonstige gewerbliche Abnehmer geliefert wurden, von diesen gewerblichen Abnehmern unter Hinweis darauf, dass dieses Erzeugnis voraussichtlich patentverletzend ist, schriftlich zurückzurufen.

## **E. 3**

Es sei die Beklagte unter Androhung einer Busse von CHF 1'000 für jeden Tag der Zuwiderhandlung gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens CHF 5'000 gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie die Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall zu verpflichten, binnen drei Arbeitstagen nach Zustellung des Urteils sämtliche Bestände an Kaffeekapseln gemäss Anhang A Rechtsbegehren Ziff. 1, eventualiter gemäss Rechtsbegehren Ziff. 2 die von ihr bereits an Migros-Genossenschaften, Migros-Filialen und sonstige gewerbliche Abnehmer geliefert wurden und die sich in der Schweiz und Liechtenstein befinden, von diesen gewerblichen Abnehmern unter Hinweis darauf, dass dieses Erzeugnis voraussichtlich patentverletzend ist, schriftlich zurückzurufen.

## **E. 4**

Die Rechtsbegehren der Beklagten seien vollumfänglich abzuweisen.

## **E. 5**

Eventualiter zu Rechtsbegehren Ziff. 3 sei der Beklagten unter Androhung einer Busse von CHF 1'000 für jeden Tag der Zuwiderhandlung gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens CHF 5'000 gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie die Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall vorsorglich zu verbieten, Kaffeekapseln aus Aluminium gemäss untenstehenden Abbildungen, die in eine Kaffeemaschine des Nespresso® Original-Systems des Typs Inissia eingesetzt werden können,

S2022\_009 Seite 15 in der Schweiz und Liechtenstein herzustellen, anzubieten, zu bewerben, zu verkaufen, zu vertreiben, oder sonst in den Verkehr zu bringen, in die Schweiz und nach Liechtenstein einzuführen, aus der Schweiz und aus Liechtenstein auszuführen sowie zu diesen Zwecken Dritte dazu anzustiften und/oder dabei zu unterstützen, wobei die Kaffeekapseln folgende Merkmale aufweisen: - die Kapsel umfasst • einen becherförmigen Körper, welcher eine Basis und eine Seitenwand aufweist und aus einem einzelnen integralen Materialstück aus einer Aluminiumlegierung, mit einer Dicke im Bereich von 80 bis 120 Mikrometern gebildet ist, und • einen Deckel, welcher an den becherförmigen Körper gesiegelt ist - die Seitenwand umfasst: • eine ringförmige Mulde,

welche derart dimensioniert ist, dass sie das umschliessende Element einer Kaffeemaschine des Nespresso® Original-Systems aufnimmt, und dafür angepasst ist, eine Dichtungsanlage- fläche mit einem vorderen Rand des umschliessenden Elements zu bilden; • einen ersten Seitenwandabschnitt, welcher sich zwischen der Basis und der ringförmigen Mulde erstreckt; und • einen zweiten Seitenwandabschnitt, welcher sich zwischen der ringförmigen Mulde und einem durch einen gerollten Abschnitt der Seitenwand gebildeten Rand der Kapsel erstreckt wobei der Rand integral mit dem becherförmigen Körper gebildet ist, und - die ringförmige Mulde der Kapsel ist dafür angepasst, während eines Schliessens des umschliessenden Elements der Kaffeemaschine des Nespresso ®-Original Systems eine plastische Verformung über einen Teil des Umfangs der Kapsel zu erfahren, wobei das Schliessen durch Bewe- gung des umschliessenden Elements von einer offenen Position, welche ein Einsetzen der Kapsel in die Kaffeemaschine zulässt, zu einer ge- schlossenen Position, in welcher das umschliessende Element abdichtend mit der Kapsel in Eingriff tritt, erfolgt.

S2022\_009 Seite 16

#### **E. 6**

Es sei die Beklagte unter Androhung einer Busse von CHF 1'000 für jeden Tag der Zuwiderhandlung gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens CHF 5'000 gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie die Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall zu verpflich- ten, binnen drei Arbeitstagen nach Zustellung des Urteils sämtliche Bestän- de an Kaffeekapseln gemäss Rechtsbegehren Ziff. 1, eventualiter Ziff. 2, subeventualiter Ziff. 3, sub-subeventualiter Ziff. 4 oder Ziff. 5 die von ihr be- reits an Migros-Genossenschaften, Migros-Filialen und sonstige gewerbliche Abnehmer geliefert wurden und die sich in der Schweiz und Liechtenstein befinden, von diesen gewerblichen Abnehmern unter Hinweis darauf, dass dieses Erzeugnis voraussichtlich patentverletzend ist, schriftlich zurückzuru- fen.

#### **E. 7**

Die Rechtsbegehren der Beklagten seien vollumfänglich abzuweisen.

#### **E. 8**

Am 22. Juni 2023 wurde das Fachrichtervotum von Richter André Werner vom 14. Juni 2023 den Parteien zugestellt.

S2022\_009 Seite 17

#### **E. 9**

Am 11. Juli 2023 fand eine mündliche Verhandlung statt. Zuständigkeit

#### **E. 10**

Die Klägerin hat ihren Sitz in Amsterdam, Niederlande, die Beklagte in Buchs, Kanton Aargau. Das angerufene Gericht ist international zuständig gemäss Art. 2 Abs. 1 und Art. 31 Lugano-Übereinkommen und Art. 10 und 109 Abs. 2 IPRG. Nachdem die Klägerin ihre Ansprüche aus der angebli- chen Verletzung des schweizerischen Teils eines europäisch erteilten Pa- tents ableitet, ist das Gericht auch sachlich zuständig (Art. 26 Abs. 1 lit. b PatGG). 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.<sup>1</sup> 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.<sup>2</sup> Die behauptete Verletzungs- oder Ausführungsform ist so zu beschreiben, dass durch bloss 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.<sup>3</sup> Werden technische Begriffe in der Urteilsbegründung definiert, ist es aber nicht notwendig, die Definitionen in das Urteilsdispositiv aufzunehmen.<sup>4</sup> Die genügende Bestimmtheit des Rechtsbegehrens ist Prozessvoraussetzung und damit grundsätzlich von Amtes wegen zu prüfen, wobei das Bun-

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».

S2022\_009 Seite 18 despatentgericht eine unzureichende Bestimmtheit mangels entsprechen- der Rüge nur sehr zurückhaltend annimmt. Folge der mangelnden Bestimmtheit ist Nichteintreten auf die Klage.<sup>5</sup> 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 unter dem Titel der fehlenden Bestimmtheit der Rechtsbegehren, die Formulierung «eine Kaffeemaschine des Nespresso®-Systems» sei unbestimmt, da es zahlreiche verschiedene solche Maschinen gebe, die unterschiedliche umschliessende Elemente aufwiesen. Wie die Klägerin zu Recht anmerkt, ist aus den im Rechtsbegehren abgebildeten Kapselformen jedermann klar, in welche Maschinen des Nespresso®-Systems die angegriffenen Ausführungsformen passen müssen. Auch der Hinweis der Klägerin, dass es offensichtlich Kapselformen gibt, welche die im Rechtsbegehren genannten Strukturmerkmale aufweisen und bei Verwendung in allen Maschinentypen des Original-Nespresso®-Systems eine ausreichende Abdichtung erzielen, überzeugt angesichts dessen, dass die Beklagte selbst Aluminium-Portionskapseln verkauft, die als für das Nespresso®-System geeignet angepriesen werden, ohne dass die Wahl der Maschine eingeschränkt würde. Die Rechtsbegehren sind daher hinreichend bestimmt und eine Verletzung kann durch bloss tatsächliche Kontrolle überprüft werden.

Voraussetzungen für den Erlass vorsorglicher Massnahmen

## **E. 13**

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

5 BPatGer, Urteil O2012\_004 vom 24. August 2012, E. 9 – «Leichtbeton».

S2022\_009 Seite 19 Verletzung zu befürchten ist (lit. a) und ihr aus der Verletzung ein nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil droht (lit. b). 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 könnte.<sup>6</sup> 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.<sup>7</sup> Massnahmepatent

#### **E. 14**

Die Klägerin macht eine Verletzung des schweizerischen Teils von EP 3 656 259 B1 («Massnahmepatent» oder «EP 259») geltend. Die Klägerin ist eingetragene Inhaberin des Massnahmepatents, dessen Erteilung am 9. November 2022 veröffentlicht wurde. Das Massnahmepatent basiert auf der europäischen Patentanmeldung 20151759.6, die eine Teilanmeldung der europäischen Patentanmeldung Nr. 18169985.1 (veröffentlicht als EP 3 375 333; «EP 333»), die ihrerseits eine Teilanmeldung der europäischen Patentanmeldung Nr. 14730192.3 (veröffentlicht als EP 2 996 521; «Stammanmeldung» oder «EP 521») mit Anmeldedatum vom 16. Mai 2014 ist. Im Erteilungsverfahren des Massnahmepatents haben Dritte Einwendungen gemacht (sowohl während der Prüfung wie auch nach Erlass der Mitteilung nach Regel 71(3) EPÜ), die von der Prüfungsabteilung des EPA als nicht relevant erachtet wurden. Gegen den schweizerischen Teil von EP 333 wurde in der Schweiz eine Nichtigkeitsklage durch die hiesige Beklagte eingereicht (Verfahren O2021\_001), die nach Zustellung des Fachrichtervotums noch vor der Hauptverhandlung zurückgezogen worden ist. Weiter sind gegen die Erteilung der EP 333 Einsprüche vor dem EPA eingelegt worden, die derzeit noch anhängig sind. Die Klägerin führt an, dass der Anspruch 1 des Massnahmepatents weitgehend dem Anspruch 1 der EP 333 entspreche, abgesehen davon, dass er eine Aluminiumkapsel an sich und nicht ein System

6 BGE 130 III 321 E. 3.3 (st. Rsp.). 7 BPatGer, Urteil S2018\_003 vom 24. August 2018, E. 7 – «chaudière miniature»; Urteil S2019\_003 vom 11. Juli 2019, E. 11.

S2022\_009 Seite 20 beanspruche. Sie zeigt dies in einer detaillierten Gegenüberstellung der Anspruchsmerkmale von Anspruch 1 der beiden Patente auf. Dem widerspricht die Beklagte mit dem Hinweis, dass das Weglassen des Merkmals «prior to insertion» von Merkmal 1.5 auch Stand der Technik zulassen würde, die diese Merkmale erst nach dem Einsetzen bzw. beim Schliessvorgang zulassen würde, ohne aber konkrete Beispiele oder eine konkrete Auswirkung dieses Unterschiedes zu nennen. Gegen das auf der Stammanmeldung basierende Patent EP 521, das am 2. August 2018 erteilt wurde, wurden Einsprüche vor dem EPA eingelegt. Gemäss der begründeten Entscheidung der Einspruchsabteilung vom 26. Januar 2022 wurde EP 521 in geänderter Fassung aufrechterhalten. Die Beklagte macht geltend, dass die Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung dem Kapselanspruch der EP 521 in der dort vorliegenden Formulierung Neuheit abgesprochen habe. Zusätzlich werde durch das Verhalten der Klägerin, die während des Einspruchsverfahrens den Kapselanspruch zurückgezogen hatte, die mangelnde Rechtsbeständigkeit des Kapselanspruches bestätigt. Gegen die Entscheidung der Beschwerdekammer hat die Patentinhaberin Beschwerde eingelegt. Die Beschwerde-

kammer deutet, wie bereits erwähnt, in einer vorläufigen Stellungnahme vom 12. Mai 2023 Zweifel an der Rechtsbeständigkeit des Patents an.

#### **E. 15**

Das Massnahmepatent betrifft eine Kapsel, die es nach Einführung in ein Getränkeherstellungssystem erlaubt, eine unter Druck stehende Flüssigkeit durch die Kapsel fliessen zu lassen, so dass aus der Interaktion zwischen der Flüssigkeit und dem Kapselinhalt ein Getränk entsteht (Abs. [0001]). Der geltend gemachte Anspruch 1 des Massnahmepatents lautet in der Gliederung der Klägerin:

#### **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.<sup>8</sup> 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».<sup>9</sup> Was dem fiktiven Fachmann fehlt, ist jede Fähigkeit des assoziativen oder intuitiven Denkens.<sup>10</sup> Wo ein Problem mehrere technische Gebiete beschlägt, kann die fiktive Fachperson aus einem Team von Fachleuten aus unterschiedlichen Fachgebieten gebildet werden.<sup>11</sup>

#### **E. 17**

Gemäss Klägerin sei von einem Fachmann auszugehen, der als Maschinenbauingenieur Kenntnisse in Bezug auf Getränkezubereitungsmaschinen, Kenntnisse in Bezug auf die Wechselwirkung zwischen in derartigen Maschinen verwendeten Kapseln und Maschinen, Kenntnisse in Bezug auf Materialien für derartige Kapseln sowie Kenntnisse in Bezug auf den Aufbau solcher Kapseln hat. Die Beklagte stimmt dieser Definition des Fachmanns zu. Da die übereinstimmende Definition der Parteien nicht offensichtlich unangebracht ist, wird sie diesem Urteil zugrunde gelegt.

<sup>8</sup> BPatGer, Urteil S2017\_001 vom 1. Juni 2017, E. 4.4. <sup>9</sup> BGE 120 II 71 E. 2. <sup>10</sup> BGE 120 II 312 E. 4b – «cigarette d'un diamètre inférieur»; CR-PI-LBI-Scheuchzer, Art. 1 N 122.

<sup>11</sup> BGE 120 II 71 E. 2 – «Wegwerfwindel»; BPatGer, Urteil S2017\_001 vom 1. Juni 2017, E. 4.4.

S2022\_009 Seite 23 Auslegung des geltend gemachten Patentanspruchs

#### **E. 18**

BPatGer, Urteil O2013\_008 vom 25. August 2015, E. 4.2 – «elektrostatische Pulversprühpistole».

#### **E. 19**

Die Parteien vertreten unterschiedliche Auffassungen zur Bedeutung beziehungsweise der Auslegung der Merkmale von Anspruch 1 des Massnahmepatents, auf die nachfolgend

soweit notwendig ausgehend von der vorstehenden Anspruchsgliederung eingegangen wird. Merkmale 1.4, insbesondere «closed position» und Merkmal 1.6, dort «during closure»

#### **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**

Zur Merkmalsgruppe 1.5 gehört insbesondere die ringförmige Mulde (Merkmal 1.5.1), die eine bestimmte Dimensionierung für das Zusammenwirken mit dem umschliessenden Element aufweisen muss. Gemäss Beklagten sei dabei der Wortlaut insofern klar, als die ringförmige Mulde derart dimensioniert sein müsse, um das einschliessende Element aufzunehmen. Dem reinen Wortlaut nach sei dies so zu verstehen, dass das einschliessende Element über seine ganze Breite in der Mulde aufgenommen werden könne. Dem widerspricht die Klägerin einerseits mit dem Hinweis auf die Auslegung unter Wortlaut basierend auf einer beispielhaften Ausführungsform wie auch darauf, dass sich im Anspruch kein Hinweis auf eine derartige Einschränkung finden liesse. Die Klägerin verweist weiter auf alle im Massnahmepatent gezeigten Ausführungsbeispiele, die gerade eine teilweise oder vollständige Aufnahme des umschliessenden Elementes im Sinne von Merkmal 1.5.1 zeigten. Die Beklagte bestreitet nicht, dass sie ihre Begründung aus dem

Prioritätsdokument hergeleitet hat, das keine Auslegung S2022\_009 Seite 26 legungsquelle ist, behauptet aber dennoch, dass die aus Sicht der Beklagten ursprüngliche Formulierung «to receive» anstelle von «to partially or wholly receive» zeige, dass Merkmal 1.5.1 im Sinne einer vollständigen Aufnahme über die gesamte Breite zu verstehen ist. Das «umschliessende Element» hat, damit überhaupt eine Extraktion möglich ist, eine becherförmige Struktur. Es kann nie vollständig in die Mulde gemäss Merkmal 1.5 eingefügt werden, sondern immer nur mit dem «Becherrand». Insofern wird das umschliessende Element immer nur teilweise von der Mulde aufgenommen. Dem Anspruch ist aber auch keine Einschränkung dahingehend zu entnehmen, dass der vordere Rand des einschliessenden Elements über seine ganze Breite von der Mulde aufgenommen werden muss. Dies lässt sich den Ausführungsbeispielen der Prioritätsanmeldung GB 201308925 entnehmen, aber diese dürfen nicht dazu verwendet werden, den Anspruch unter seinem Wortsinn auszulegen. Aus technischer Sicht gibt es keinen zwingenden Grund, weshalb eine Aufnahme nur eines Teils des vorderen Rands die dem Merkmal erfindungsgemäss zugeschriebene Wirkung – im Zusammenwirken mit den anderen Merkmalen eine Abdichtung zwischen Kapsel und umschliessendem Element zu erzeugen – nicht erfüllen könnte. Entsprechend bedeutet «being dimensioned to receive the enclosing member», dass die Mulde geeignet sein muss, den vorderen Rand des umschliessenden Elements zumindest teilweise aufzunehmen. Merkmal 1.6, insbesondere «adapted to undergo plastic deformation»

#### **E. 22**

Die Beklagte bringt vor, dass der Begriff «plastische Verformung» eine durch das umschliessende Element verursachte irreversible Veränderung der Form der Seitenwand verlange, um eine Dichtfläche und mithin eine vollständige Abdichtung zu erzielen. Bei funktionaler Auslegung ergäbe sich weiter, dass sich die plastische Verformung entlang des gesamten Umfangs des Kapselflansches einstellen müsse, um eine Abdichtung zu erzielen. Dies wird durch die Behauptung der Beklagten begründet, dass die Bildung einer

Dichtungsanlagefläche mit dem vorderen Rand des umschliessenden Elementes nur dann entstehe, wenn die plastische Verformung über den gesamten Umfang der ringförmigen Mulde entstehe. Diesen Schluss zieht die Beklagte daraus, dass im Massnahmepatent keine Hinweise auf ein inhomogenes Dichtverhalten über den Umfang der Kapsel

S2022\_009 Seite 27 oder des umschliessenden Elementes vorhanden seien. Die Beklagte räumt ein, dass es offenbleiben könne, ob der Anspruch ausschliesse, dass über den Umfang der Kapsel betrachtet «einzelne Bereiche» so ausgestaltet sind, dass sie ohne plastische Verformung dichten. Mit Hinweis auf die erfindungsgemässe Wirkung, die in der vollständigen Abdichtung zur Verhinderung von Leckagen liege, will die Beklagte eine korrekte Auslegung dahingehend verstanden wissen, dass die plastische Verformung ausreichend und ursächlich für die Abdichtung sein müsse. Dies wird von der Klägerin mit Hinweis darauf bestritten, dass der Anspruch nicht ausschliesse, dass eine zusätzliche elastische Verformungskomponente vorliegen könnte, welche die Abdichtung herbeiführen könnte. Schon gar nicht sei eine plastische Verformung entlang des gesamten Kapselflansches erforderlich.

### **E. 23**

Merkmal 1.6 verlangt, dass «die Seitenwand dafür angepasst ist, während eines Schliessens des umschliessenden Elements plastische Verformung zu erfahren». Verlangt wird also nicht, dass die Seitenwand tatsächlich plastisch verformt wird, sondern nur, dass sie dafür angepasst ist, was nichts anderes heisst als dazu geeignet. D.h. es muss möglich sein, dass die Seitenwand während des Schliessens plastisch verformt wird. Diese Möglichkeit muss bei funktionaler Auslegung über den gesamten Umfang der Seitenwand gegeben sein. Denn die plastische Verformung dient dazu, das gesteht auch die Klägerin zu, die Kapsel gegenüber dem einschliessenden Element abzudichten, und dazu kann eine plastische Verformung an einer beliebigen Stelle im Kreisumfang notwendig sein. Nicht verlangt wird vom Anspruchswortlaut hingegen, dass eine plastische Verformung beim Schliessen tatsächlich im gesamten Umfang der Kapsel eintritt. Es ist möglich, dass eine Kapsel nicht vollständig rund ist, sei es wegen Fertigungstoleranzen, Transportschäden oder dem manuellen Einsetzen in die Maschine. Dann kann es sein, dass in Teilbereichen der Kapsel eine plastische Verformung der Seitenwand notwendig ist, um eine hinreichende Abdichtung zu erzielen, in anderen Bereichen genügt aber eine elastische Verformung, d.h. eine Verformung des Aluminium-Kapselkörpers unterhalb der Streckgrenze des Aluminiums, um eine ausreichende Abdichtung zu erzielen. Diese Auslegung weicht ab von derjenigen, welche die deutschen Gerichte in dem Verletzungsverfahren betreffend Verletzung des deutschen Teils der EP 3 375 333 B1 getroffen haben. Nach Auffassung der deutschen Gerichte-

S2022\_009 Seite 28 te genügt es nicht, wenn die Kapsel lediglich objektiv geeignet ist, eine plastische Verformung zu erfahren. Der Fachmann erblicke in der Angabe, dass während des Schliessens des umschliessenden Elements eine Verformung der Kapsel eintreten soll, nicht lediglich eine blosser Wirkungsangabe, sondern sehe diese Voraussetzung als Bestandteil der räumlich-körperlichen Definition der Kapsel (im Zusammenwirken mit dem umschliessenden Element) an. Das hiesige Gericht kann dem Anspruch nicht entnehmen, dass eine tatsächliche plastische Verformung während des Schliessens verlangt wird. Verlangt wird eben nur, dass die Seitenwand «adapted to undergo plastic deformation during closure of the enclosing member» ist, also dazu geeignet, plastisch verformt zu werden. Mehr lässt sich dem Anspruchswortlaut nicht entnehmen, und eine Auslegung des

Anspruchs unter seinem Wortlaut unter Hinweis auf die konkreten Ausführungsbeispiele in der Patentschrift ist unzulässig. Damit ist Merkmal 1.6 dahingehend auszulegen, dass die Seitenwand so ausgestaltet sein muss, dass sie während des Schliessens in ihrem gesamten Umfang eine plastische Verformung erfahren kann, aber nicht, dass eine plastische Verformung beim Schliessen tatsächlich im gesamten Umfang der Seitenwand eintreten muss, soweit eine hinreichende Abdichtung auf andere Weise, z.B. elastische Verformung, erzielt werden kann. Merkmal 1.7, «the annular trough is adapted to form a sealing interface with a leading edge of the enclosing member»

#### **E. 24**

Die Beklagte führt zu Merkmal 1.7 aus, dass aufgrund dieses Merkmals gefordert sei, dass die Dichtung nicht durch eine beliebige Struktur gebildet werde, sondern durch eine «Dichtungsanlagefläche», die aus dem vorderen Rand des umschliessenden Elementes und der ringförmigen Mulde, die das umschliessende Element aufnimmt, gebildet werde. Mit Verweis auf die Figuren 5 und 6 führt sie weiter aus, dass das Massnahmepatent damit klar fordere, dass die Dichtungsanlagefläche zwischen der Mulde und der vordersten, flach ausgebildeten Kante des umschliessenden Elementes gebildet werde.

S2022\_009 Seite 29

Abbildung 1: Fig. 6 des Massnahmepatents Zu dieser vordersten Kante gehörten nur die in Achsrichtung vordersten, geraden Bereiche des umschliessenden Elementes, nicht aber laterale Flächen und insbesondere nicht ein möglicherweise vorhandener Einschnitt («recess») (Abb. 12 [fälschlicherweise mit Fig. 6 statt 9 bezeichnet]). Mit Hinweis auf diese Figur 9 behauptet die Beklagte weiter, dass einzig ihre Interpretation, wonach der «leading edge» der vorderste, gerade verlaufende Rand des umschliessenden Elementes sei, eine widerspruchsfreie Interpretation erlaube. Dies stützt sie mit der Überlegung, dass eine breitere Interpretation, wie sie von der Klägerin vorgetragen wird, zu einem absurden Resultat führen würde, da keine Abgrenzung zwischen den Rändern 23a und 23b mehr möglich wäre, da neben der Vertiefung 23c auch die gesamte nach Innen gerichtete Fläche des umschliessenden Elementes dazu gerechnet werden müsste. Dieser Betrachtungsweise widerspricht die Klägerin, indem sie darauf hinweist, dass auch hier das Anspruchsprimat durch primäre Stützung auf Ausführungsbeispiele in der Beschreibung verletzt werde. Insbesondere entnehme der Fachmann der Beschreibung keine Einschränkung auf die Form des vorderen Randes des umschliessenden Elements. Mit Verweis auf die Figuren 7 bis 12 und Figuren 13 bis 18 des Massnahmepatents unterstreicht die Klägerin, dass als vorderer Rand die gesamte Kontur des vorderen Randes des umschliessenden Elementes gemeint sei, insbesondere auch zwischen Vorsprüngen angeordnete Einschnitte und verweist konkret auf Absatz [0015] des Massnahmepatents, der diese Aussage stützt:

S2022\_009 Seite 30 «(...) a leading edge of the enclosing member may comprise an inner rim and an outer rim and a recess located between the inner rim and the outer rim (...)»

Abbildung 2: Fig. 12 und 18 aus dem Massnahmepatent mit «inner rim 23a» und «recess 23c» der «leading edge 23» Weiter weist die Klägerin in diesem Zusammenhang darauf hin, dass die Bezeichnung «sealing interface» vor dem Hintergrund einer funktionalen Betrachtung nicht als «Fläche» oder gar «ebene Fläche» gelesen werden dürfe.

#### **E. 25**

Abs. [0015] und die Figuren 7-18 wurden der Patentschrift erst mit der Nachanmeldung angefügt (Abs. [0015] der B1-Schrift entspricht Abs. [0016] der ursprünglichen Anmeldung). Sofern sie zu einer anderen oder breiteren Auslegung der ursprünglich eingereichten Ansprüche führen (die den Ansprüchen der Nachanmeldung entsprechen), stellt sich tatsächlich die Frage, inwiefern das Massnahmepatent seine Prioritäten gültig beansprucht. Dies ist vorliegend aber nicht der Fall, denn dem Anspruchswortlaut lässt sich auch ohne Rückgriff auf die nachträglich hinzugefügten Figuren und Teile der Beschreibung nicht entnehmen, dass der vordere Rand des umschliessenden Elements eine gerade Fläche sein muss. Dies wird zwar in den Figuren 3, 5 und 6 gezeigt, aber diese Ausführungsbeispiele dürfen nicht dazu führen, dass der Wortlaut einschränkend ausgelegt wird. Funktional gibt es keinen Grund, weshalb der vordere Rand des umschliessenden Elements nicht auch eine komplexere Form als die gerade Fläche der

S2022\_009 Seite 31 Figuren 3, 5 und 6 aufweisen kann, wie beispielsweise eine geschwungene Form mit zwei Vorsprüngen («rims») und einer Vertiefung («recess»). Es ist dem Anspruch auch nicht zu entnehmen, dass bei einer solchen komplexeren Form der Begriff des vorderen Rands auf den Bereich beschränkt wäre, der am weitesten vorragt, in der Figur 12 also der innere Rand 23a. Vielmehr ist der Rand das Ende der ringförmigen Wand des becherförmigen einschliessenden Elements; dieses Ende ist nicht nur der am weitesten vom «Deckel» des umschliessenden Elements entfernte Teil des Randes. Zum «sealing interface» lässt sich dem Anspruch entnehmen, dass es sich aus der Berührung der ringförmigen Mulde mit der vorderen Kante des umschliessenden Elements ergeben muss. Das «sealing interface» muss also innerhalb der Mulde liegen, aber wo innerhalb der Mulde, ob am Boden, an einer der Seitenflächen der Mulde oder an mehreren Stellen, bleibt offen. Schliesslich bleibt auch offen, ob es sich um eine Fläche im geometrischen Sinn handeln muss. Der massgebliche englische Begriff «interface» ist nicht auf eine geometrische Fläche beschränkt. Der entsprechende Streit dürfte allerdings theoretischer Natur sein, denn wenn die vordere Kante des umschliessenden Elements die ringförmige Mulde so berührt, dass eine Abdichtung entsteht, kommt es an den Berührungsstellen zumindest zu einer elastischen Verformung der Kapselwand, und damit zu einer Flächenberührung. Insofern ist die Übersetzung «Dichtungsanlagefläche», welche die deutschen Ansprüche verwenden, durchaus treffend. Merkmal 10.10.1, insbesondere «aluminium or aluminium alloy»

## **E. 26**

Die Beklagte führt zu Merkmal 1.10.1 aus, dass dieses Merkmal nicht fordere, dass der Körper ausschliesslich aus Aluminium bestehe, sondern dass auch weitere Materialschichten vorhanden sein könnten, solange eine Tragschicht aus Aluminium vorliege. Die Klägerin präzisiert diese Betrachtung, indem sie darauf hinweist, dass ein Laminat, das eine Aluminiumfolie und eine darauf laminierte Polymerschicht enthält, nicht unter die Definition des Merkmals 1.10.1 falle, da bei einem solchen Laminat die Eigenschaften hinsichtlich Verformbarkeit zum Erhalt eines fluiddichten Kontaktes massgeblich durch das Polymer bestimmt bzw. durch dieses dominiert würden. Die Klägerin hält zusätzlich fest, dass ein Laminat ebenfalls nicht unter diese Definition falle, mit Hinweis auf entsprechende Formulierungen im Stand der Technik, z. B. WO 2014/184652 A1; Seite 13, Zeilen 19-22.

S2022\_009 Seite 32 Die Beklagte bestreitet dies einmal mit dem Hinweis, dass die zitierten Dokumente nicht als vorveröffentlichte Dokumente des Standes der Technik gelten

würden. Weiter sei im Massnahmepatent kein Hinweis zu finden, welche die von der Klägerin erwähnte Aluminiumfolie mit darauf laminiertes Polymerschicht vom Schutz ausschliessen würde. Konkret könne das Material oder Beschichtung des Kapselkörpers keine Rolle bei der Frage spielen, ob es sich um einen aus Aluminium geformten Kapselkörper handle.

#### **E. 27**

Gemäss dem Anspruchswortlaut muss der Kapselkörper aus Aluminium oder einer Aluminiumlegierung geformt («shaped») sein. Das Aluminium muss entsprechend das Material sein, dessen Steifigkeit dem Kapselkörper seine Form gibt. Dass sich auf dem Aluminium noch weitere Schichten befinden, schliesst der Anspruch nicht aus, solange die Form des Kapselkörpers durch das Aluminium bestimmt wird. In der Prioritätsanmeldung GB201308925 wird spezifisch erwähnt, dass ein Laminat aus einer Strukturschicht aus Aluminium oder Aluminiumlegierung mit einer elastischen Schicht aus einem Polymer verwendet werden kann. Bei einem Aluminiumlaminat, dessen Steifigkeit aus den Polymerschichten resultiert und das eine dünne Aluminiumschicht umfasst, um die Gasdichtigkeit zu verbessern, wird die Form hingegen nicht mehr durch das Aluminium bestimmt. Daher sind solche Lamine kein Aluminium i.S.d. Anspruchs, obwohl sie Aluminium enthalten. Rechtsbeständigkeit Mangelnde Offenbarung

#### **E. 28**

Die Erfindung ist in der Patentschrift so darzulegen, dass der Fachmann sie ausführen kann (Art. 50 Abs. 1 PatG/Art. 83 EPÜ). Die Patentschrift muss die Informationen liefern, die es dem Fachmann ermöglichen, die Erfindung aufgrund seines allgemeinen Fachwissens praktisch auszuführen. Fachtechnisch selbstverständliche Elemente müssen nicht offenbart werden.<sup>22</sup>

22 Urteil O2018\_017 vom 31. Januar 2020, E. 33 – «Bewehrungselement».

S2022\_009 Seite 33 Die Beweislast für die mangelnde Offenbarung trägt die Partei, die daraus die fehlende Rechtsbeständigkeit des Patents ableitet.<sup>23</sup> Der Beweis der mangelnden Offenbarung muss entweder an einem konkreten Beispiel (unter Nachweis von experimentellen Resultaten) oder wenigstens auf Basis von substantiierten und plausiblen Beispielen geführt werden, die zeigen, dass die erfindungsgemässe Aufgabe vom Fachmann mit seinem allgemeinen Fachwissen nicht über den gesamten Anspruchsbereich ohne unzumutbaren Aufwand nachgearbeitet werden kann.<sup>24</sup>

#### **E. 29**

Erstmals in der Massnahmeduplik macht die Beklagte mangelnde Offenbarung geltend. Die Beklagte argumentiert, grob zusammengefasst, da der Anspruch die Getränkezubereitungsmaschine nicht weiter umschreibe, sei unklar, ob eine konkrete Kapsel die im Anspruch beschriebenen strukturellen Merkmale wie die Eignung der ringförmigen Mulde, den vorderen Rand des umschliessenden Elements aufzunehmen, aufwies. Ohne genau definierte Getränkezubereitungsmaschine sei die Erfindung nicht nacharbeitbar. Dem Argument der Beklagten fehlt eine gewisse Ernsthaftigkeit. Es liegt im Rahmen routinemässiger Arbeit eines Fachmanns, eine entsprechende Maschine beizuziehen, zumal die Kapseln erkennbar darauf ausgerichtet sind, in die Maschinen des Original Nespresso®-Systems eingesetzt zu werden, das im Zeitpunkt der Anmeldung im Mai 2014 gerichtsnötig das in der Schweiz und Europa am weitesten verbreitete System

zur Zubereitung von Kaffee aus Portionenkapseln war. Prioritätsrecht

### **E. 30**

Jedermann, der in einem oder mit Wirkung für einen Vertragsstaat der Pariser Verbandsübereinkunft eine Anmeldung für ein Patent oder ein Gebrauchsmuster vorschriftsmässig eingereicht hat, oder sein Rechtsnachfolger geniesst für die Anmeldung derselben Erfindung zum europäischen Patent während einer Frist von zwölf Monaten nach dem Anmeldetag der ersten Anmeldung ein Prioritätsrecht (Art. 87(1) EPÜ).

23 BPatGer, Urteil O2012\_033 vom 30. Januar 2014, E. 19 – «couronne dentée». 24 BPatGer Urteil O2014\_002 vom 25. Januar 2016, E. 6.4.1 – «Urinalventil».

S2022\_009 Seite 34 Die grundlegende Prüfung, ob einem Patentanspruch der Prioritätstag einer Prioritätsunterlage zukommt, ist – was das Erfordernis «derselben Erfindung» angeht – identisch mit der Prüfung, ob eine Änderung einer Anmeldung das Erfordernis des Art. 123(2) EPÜ erfüllt. Dies bedeutet, dass der beanspruchte Prioritätstag in dieser Hinsicht nur gültig ist, wenn der Gegenstand des Patentanspruchs unmittelbar und eindeutig aus der Offenbarung der Erfindung in der Prioritätsunterlage herleitbar ist, wobei auch Merkmale in Betracht zu ziehen sind, die in der Unterlage zwar nicht ausdrücklich genannt, aber für den Fachmann vom Inhalt miterfasst sind.<sup>25</sup> Die Anerkennung des Prioritätsanspruches im Patenterteilungsverfahren befreit den Patentinhaber im Prozessfall nicht davon, den Bestand des Prioritätsrechtes nachzuweisen (Art. 20 Abs. 1 PatG).

### **E. 31**

Das Massnahmepatent beansprucht die Prioritäten zweier britischer Anmeldungen GB201308925 (nachfolgend «GB 925»; Anmeldetag 17. Mai 2013) und GB201308929 (nachfolgend «GB 929»; Anmeldetag ebenfalls 17. Mai 2013). Die Beklagte bestreitet die Gültigkeit des Prioritätsanspruches im Wesentlichen in Bezug auf das Teilmerkmal «partially» von Merkmal 1.5.1 durch die Mutmassung, dass die Klägerin dieses aus Sicht der Beklagten ergänzend hinzugefügte Merkmal in das Massnahmepatent aufgenommen habe, weil sich dieses nicht unmittelbar und eindeutig aus der Prioritätsanmeldung entnehmen liesse. Die Beklagte verweist weiter im Zusammenhang mit den Figuren 7 bis 12 sowie Figuren 13 bis 18 des Massnahmepatents sowie den dazugehörigen Beschreibungsabschnitten, dass diese in keinem der beiden genannten Prioritätsdokumente offenbart wären. Die Klägerin widerspricht dieser Darstellung. Die Merkmale 1.5.1, 1.7 und 1.10.1 seien in der Prioritätsanmeldung GB 925 klar und eindeutig offenbart. Auch der im in der Prioritätsanmeldung dargestellten Beispiel durch die Mulde aufgenommene Bereich des umschliessenden Elements sei nur einen Teil des umschliessenden Elementes.

### **E. 32**

Anspruch 1 von GB 925, der identisch in Anspruch 1 des Massnahmepatents enthalten ist, besagt, dass die ringförmige Mulde so dimensioniert ist,

<sup>25</sup> Entscheidungen der Grossen Beschwerdekammer des EPA G 2/98 vom 31. Mai 2001.

S2022\_009 Seite 35 dass sie das umschliessende Element aufnehmen kann. Die ringförmige Mulde ist nicht darauf beschränkt, das umschliessende Element ganz oder teilweise aufzunehmen, es speziell mit dem Boden oder der Innenwand der Mulde aufzunehmen oder irgendwelche spezifischen Bereiche des vorderen Randes des umschliessenden Elements zu berühren (vorne, E. 21). Ebenso ist das Merkmal der Ausbildung einer Dichtungsanlagefläche mit einem vorderen Rand des umschliessenden

Elements im abhängigen Anspruch 5 von GB 925, wie identisch in den erteilten Anspruch 1 aufgenommen, nicht auf eine bestimmte Form des vorderen Randes beschränkt, insbesondere nicht auf den vorderen Rand des umschliessenden Elements gemäss dem ersten Ausführungsbeispiel (vorne, E. 25). Dass der Kapselkörper aus Aluminium geformt ist, ergibt sich aus dem abhängigen Anspruch 39 von GB 925 und zahlreichen Stellen der Beschreibung, so auf S. 7:22-25, wo auch die bevorzugte Materialstärke von 80 bis 120 Mikrometer offenbart wird. Anspruch 1 des Massnahmepatents, so wie er geltend gemacht wird, beansprucht die Priorität von GB 925 daher gültig. Damit gehört die von der Beklagten angeführte Patentanmeldung EP 2013/136209 A1 nicht zum Stand der Technik i.S.v. Art. 7 Abs. 2 PatG/Art. 54 (2) EPÜ für das Massnahmepatent. Erfinderische Tätigkeit

### **E. 33**

Was sich in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt, ist keine patentierbare Erfindung (Art. 1 Abs. 2 PatG). Um «eine unzulässige ex-post-Betrachtung auszuschliessen», verlangt das Bundesgericht eine nachvollziehbare Methode der Beurteilung.<sup>26</sup> Dazu bedarf es mindestens der Feststellung der Erfindung, des Standes der Technik sowie des massgeblichen Fachmannes und seines Wissens und Könnens.<sup>27</sup> Das Bundespatentgericht wendet bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit den vom Europäischen Patentamt (EPA) entwickelten Aufgabe-Lösungs-Ansatz an.<sup>28</sup> Der Aufgabe-Lösungs-Ansatz gliedert sich in drei

<sup>26</sup> BGer, Urteil 4C.52/2005 vom 18. Mai 2005, E. 2.3 – «Kunststoffdübel». <sup>27</sup> BGer, a.a.O. <sup>28</sup> BPatGer, Urteil O2013\_008 vom 25. August 2015, E. 4.4 – «elektrostatische Pulversprühpistole»; Urteil S2017\_001 vom 1. Juni 2017, E. 4.6 –

S2022\_009 Seite 36 Phasen: i) Ermittlung des «nächstliegenden Stands der Technik», ii) Bestimmung der zu lösenden «objektiven technischen Aufgabe» und iii) Prüfung der Frage, ob die beanspruchte Erfindung angesichts des nächstliegenden Stands der Technik und der objektiven technischen Aufgabe für die Fachperson naheliegend gewesen wäre.<sup>29</sup> Der nächstliegende Stand der Technik sollte auf einen ähnlichen Zweck oder eine ähnliche Wirkung wie die Erfindung gerichtet sein.<sup>30</sup> In der Praxis ist der nächstliegende Stand der Technik in der Regel der, der einem ähnlichen Verwendungszweck entspricht und die wenigsten strukturellen und funktionellen Änderungen erfordert, um zu der beanspruchten Erfindung zu gelangen.<sup>31</sup> Die Wahl des Ausgangspunkts ist zu begründen.<sup>32</sup> Trotz des Superlativs «nächstliegend» kann es, auch nach der Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA,<sup>33</sup> mehrere «nächstliegende» Entgegenhaltungen geben, die «gleich weit entfernt» sind von der Erfindung.<sup>34</sup> Dann muss für die Feststellung, dass die beanspruchte technische Lehre nicht naheliegend ist, der Aufgabe-Lösungs-Ansatz ausgehend von allen Ausgangspunkten durchgeführt werden. Das Bundesgericht hält dabei fest, dass es «nicht wesentlich sein [kann], welches von regelmässig mehreren naheliegenden Elementen im Stande der Technik zum Ausgangspunkt der allein entscheidenden Frage genommen wird, ob die Fachperson schon mit geringer geistiger Anstrengung auf die Lösung des Massnahmepatents kommen kann».<sup>35</sup>

### **E. 34**

BPatGer, Urteil S2017\_001 vom 1. Juni 2017, E. 4.6.

### **E. 35**

Die DE 758 betrifft Portionskapseln zur Getränkezubereitung in einer dazu geeigneten Maschine, die einen Boden, eine Seitenwand und einen Deckel aufweisen (Abs. [0001]). DE 758 will die Aufgabe lösen, die Abdichtung von umschliessendem Element und Kapsel auf die Kapsel zu übertragen, so dass auf eine Dichtung innerhalb der Getränkezubereitungsmaschine verzichtet werden kann. Als Lösung schlägt DE 758 eine als Innenschicht vorgesehene, auf die Trägerschicht der Kapsel aufkaschierte flexible Kunststoffolie vor (Abs. [0007]).

S2022\_009 Seite 38

Abbildung 3: Fig. 3 aus DE 758 (ohne Bezugszeichen) Die Klägerin bestreitet, dass die Ausführungsform gemäss Ausführungsbeispiel aus DE 758 die Merkmale 1.5.1, 1.5.2, 1.5.3, 1.6, 1.7, 1.8, 1.10.1 und 1.10.3 offenbare. Merkmal 1.5.1 verlangt eine ringförmige Mulde, die derart dimensioniert ist, dass sie das umschliessende Element aufnehmen kann. Der Boden dieser Mulde ist im nachstehend eingeblendeten Ausschnitt aus Fig. 4 aus DE 758 rot gekennzeichnet. Die Mulde mit diesem Boden ist nicht in der Lage, den in der Fig. 4 von DE 758 dargestellten vorderen Rand des umschliessenden Elements aufzunehmen. Aber eine erfindungsgemässe Kapsel ist nicht darauf beschränkt, den vorderen Rand des umschliessenden Elements, wie er in der DE 758 gezeigt wird, aufzunehmen. Es sind ohne weiteres vordere Ränder von umschliessenden Elementen denkbar, die von der Mulde gemäss Fig. 4 aus DE 758 teilweise aufgenommen werden können. Man kann der ringförmigen Mulde aus Fig. 4 von DE 758 nicht absprechen, dass sie dafür angepasst ist, einen vorderen Rand eines beliebig ausgestalteten umschliessenden Elements aufzunehmen. Merkmal

### **E. 36**

Entsprechend konnte die Klägerin nicht glaubhaft machen, dass die Beklagte einen ihr zustehenden Anspruch verletzt oder zu verletzen droht. Das Massnahmegesuch ist abzuweisen. Kosten und Entschädigungsfolgen

### **E. 37**

Die Parteien beziffern den Streitwert übereinstimmend mit CHF 500'000. In Anwendung von Art. 1 Abs. 1 i.V.m. Art. 2 Abs. 1 KR-PatG ist die Entscheidungsbüher auf CHF 25'000 festzulegen. Die Kosten für die Verdolmetschung der mündlichen Verhandlung belaufen sich auf CHF 2'967.80. Nachdem die Verdolmetschung auf Wunsch der Klägerin erfolgte, trägt sie die Kosten dafür unabhängig vom Ausgang des Verfahrens. Da die Klägerin unterliegt, trägt sie die Gerichtskosten (Art. 106 Abs. 1 ZPO). Die Kosten werden mit dem von ihr geleisteten Vorschuss verrechnet.

### **E. 38**

Als unterliegende Partei schuldet die Klägerin der Beklagten eine Entschä-

S2022\_009 Seite 42 digung für die berufsmässige rechtsanwaltliche Vertretung, die ebenfalls auf CHF 25'000 zu bemessen ist (Art. 5 i.V.m. Art. 6 KR-PatG i.V.m. Art. 106 Abs. 1 ZPO). 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.<sup>37</sup> Die Beklagte macht Auslagen für die

patentanwaltliche Unterstützung im Verfahren von CHF 113'213 (ohne MwSt) geltend. Die Klägerin bestreitet nicht, dass Kosten in dieser Höhe angefallen sind, verlangt aber eine Reduktion des zu erstattenden Betrags auf die Höhe der tariflichen Entschädigung des Rechtsanwalts. Nachdem sich die Entschädigung des Anwalts gemäss Tarif auf CHF 25'000 beläuft, übersteigen die geltend gemachten notwendigen Auslagen für den Patentanwalt diese Kosten um ein Vierfaches. Die Klägerin ist nicht verpflichtet, der Beklagten unter dem Titel des Ersatzes notwendiger Auslagen den gesamten Betrag in dieser Höhe zu erstatten. Unter Berücksichtigung, dass das Schwergewicht des vorliegenden Falles auf dem Gebiet lag, das üblicherweise vom Patentanwalt bearbeitet wird, ist der zu erstattende Betrag auf CHF 35'000 festzusetzen.

Das Bundespatentgericht erkennt:

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