



S2012\_002

## **Verfügung vom 7. März 2012**

\_\_\_\_\_  
Besetzung

Präsident Dr. iur. Dieter Brändle als Einzelrichter,  
Erster Gerichtsschreiber lic. iur. Jakob Zellweger

\_\_\_\_\_  
Verfahrensbeteiligte

**X**

Klägerin

gegen

**Y**

Beklagte

\_\_\_\_\_  
Gegenstand

Vorsorgliche Massnahme

## Der Präsident zieht in Erwägung:

### 1.

Die Klägerin formuliert ihr Rechtsbegehren Ziff. 1 betreffend Unterlassung im Rahmen der vorsorglichen Massnahmen wie folgt:

"Es sei der Beklagten, unter Androhung der Bestrafung ihrer verantwortlichen Organe und geschäftsführenden Personen wegen Ungehorsams gegen eine amtliche Verfügung im Sinne von Art. 292 StGB für den Zuwiderhandlungsfall, zu verbieten, die in der Produktbeschreibung gemäss Beilage 10 beschriebene Wärmedämmplatte "ABC" in der Schweiz herzustellen, anzubieten oder anderweitig in Verkehr zu bringen, zu lagern, ein-, aus- oder durchzuführen, zu diesen Zwecken zu besitzen und/oder Dritte zu solchen Handlungen anzustiften, bei ihnen mitzuwirken oder ihre Begehung zu begünstigen."

### 2.

Dieses Rechtsbegehren erfüllt die bundesgerichtlichen Anforderungen an ein Unterlassungsbegehren im Patentprozess nicht.

Das Bundesgericht hat sich hierzu in BGE 131 III 70 wie folgt geäussert:

*„3.3 Unterlassungsklagen müssen auf das Verbot eines genau umschriebenen Verhaltens gerichtet sein. ...*

*3.4. Gegenstand des Verletzungsverfahrens bildet die Streitfrage, ob die angegriffene Ausführung mit den konkret benutzten konstruktiven Einzelheiten die technische Lehre des Patents ausführt. Das - allenfalls durch Beizug der Erwägungen auszulegende - Urteilsdispositiv hat daher konkret darzustellen, welche Merkmale des Verletzungsgegenstands als Ausführung der technischen Lehre angegriffen werden (vgl. für Deutschland etwa ROGGE, in: Benkard [Hrsg.], Patentgesetz, 9. Aufl., München, N. 32 zu § 139 PatG). Dafür ... ist die Beschreibung der Verletzungsform erforderlich. Nur wenn konkret die technischen Merkmale genannt werden, die in der angegriffenen Ausführung das Streitpatent benützen, ist ein allfälliges Verbot vollstreckbar."*

### 3.

Das klägerische Rechtsbegehren Ziff. 1 stellt den Bezug zur angegriffenen Ausführungsform lediglich durch den Verweis auf eine Produktbeschreibung einer Wärmedämmplatte "ABC" in einer Beilage 10 her. Bei dieser Beilage handelt es sich um einen achtseitigen Werbeprospekt mit

einer Vielzahl von Informationen, nur wenige davon beziehen sich auf technische Merkmale des Produktes ABC (act. 2\_10). Die einzige für eine technische Beschreibung des Produktes sinnvolle Information findet sich auf Seite 4.

Ein Verweis im Rechtsbegehren auf die dortige Beschreibung des Produkts kann aber schon vom Ansatz her nicht zielführend sein, weil die Beschreibung in diesem Werbeprospekt nicht darauf ausgerichtet ist, diejenigen technischen Merkmale wiederzugeben, die die Merkmale des Anspruchs des Streitpatentes erfüllen, sondern vielmehr darauf, das Produkt anzupreisen. Dieser Verweis ist deshalb unbrauchbar.

So ist etwa im geltend gemachten Patentanspruch für einen Teil der Platte ein maximaler Gehalt an bestimmten Bestandteilen definiert. In der Beschreibung des Produktes auf Seite 4 gibt es keinen Hinweis auf einen solchen Gehalt an bestimmten Bestandteilen dieses Teils. Bereits diesbezüglich definiert die Beschreibung des Produktes im Prospekt die konkrete technische Umsetzung dieses Anspruchsmerkmals damit nicht. Dies führt dazu, dass Produkte, welche dieser Beschreibung des Produktes vollumfänglich entsprechen, das Merkmal erfüllen können oder aber auch nicht.

Um den bundesgerichtlichen Anforderungen an die Formulierung des Unterlassungsbegehrens im Patentprozess nachzukommen, gibt es keinen anderen Weg, als in einem ersten Schritt eine detaillierte Merkmalsanalyse des Anspruches auf den sich das Begehren stützt, vorzunehmen, um dann in einem zweiten Schritt im Rechtsbegehren die konkrete technische Umsetzung jedes einzelnen Merkmals des Anspruchs in der angegriffenen Ausführungsform darzustellen.

Ergänzend, aber nur ergänzend, mag der Verweis auf eine Produktebezeichnung vorgenommen werden; lediglich ergänzend deshalb, weil Produktebezeichnungen (soweit sie wie hier nicht behördlich genehmigt sind) ohne weiteres geändert werden können oder unter derselben Bezeichnung ein verändertes Produkt vertrieben werden kann.

**Der Präsident verfügt:**

1. Der Klägerin wird aufgegeben, mit der Replik Rechtsbegehren Ziff. 1 im Sinne der Erwägungen zu verbessern, widrigenfalls auf das Begehren nicht eingetreten würde.

Diese Verfügung geht an:

- Klägerin (mit Gerichtsurkunde)
- Beklagte (mit Gerichtsurkunde)

St. Gallen, 7. März 2012

Im Namen des Bundespatentgerichts

Präsident

Erster Gerichtsschreiber

Dr. iur. Dieter Brändle

lic. iur. Jakob Zellweger