



S2015_001

Urteil vom 9. Februar 2015

Besetzung

Präsident Dr. iur. Dieter Brändle (Vorsitz),
Richter Dr. sc. nat. Tobias Bremi,
Richter Dr. sc. nat., Dipl. Phys. ETH Kurt Sutter
Erste Gerichtsschreiberin lic. iur. Susanne Anderhalden

Verfahrensbeteiligte

A AG,

vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Michael Ritscher und
Rechtsanwalt Dr. iur. Mark Schweizer und patentanwaltlich
beraten durch Silvan Latscha

Klägerin

gegen

B SA,

Beklagte

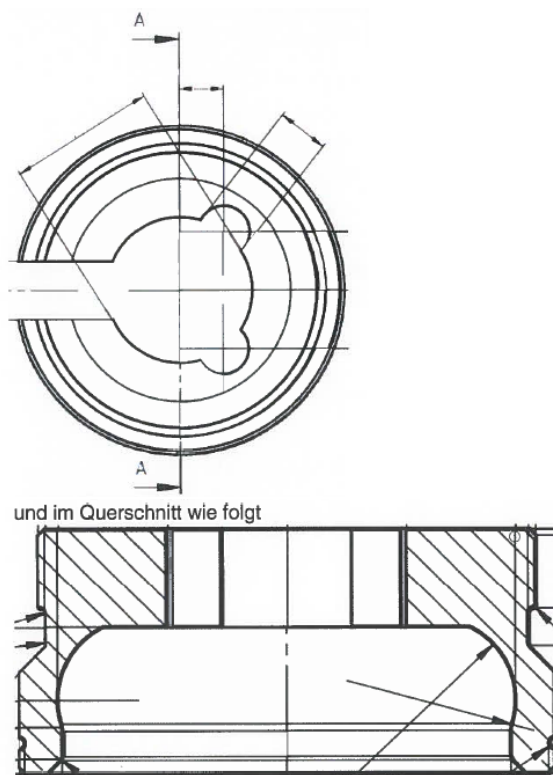
Gegenstand

Patentverletzung / superprovisorische Massnahme; Dentaler
Retentionseinsatz

Das Bundespatentgericht zieht in Erwägung:

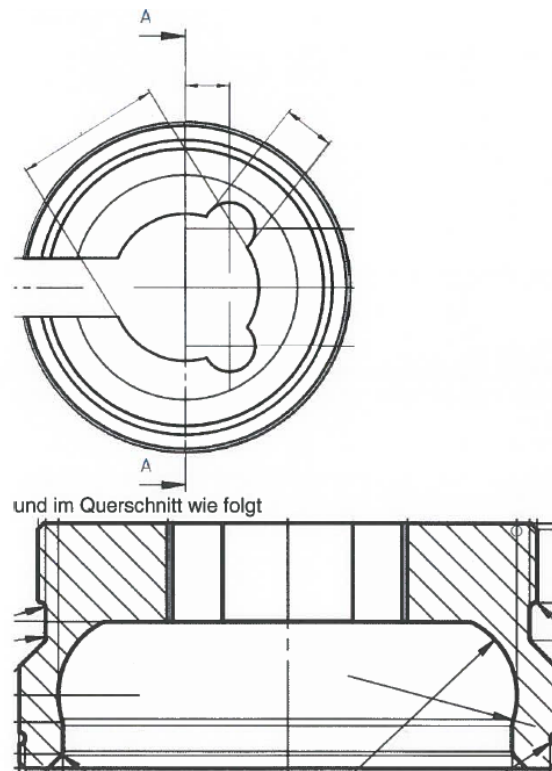
1. Mit Eingabe vom 27. Januar 2015 machte die Klägerin das vorliegende Gesuch um Erlass vorsorglicher bzw. superprovisorischer Massnahmen rechtshängig und stellte folgende Anträge:

"1. Der Gesuchsgegnerin sei unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1'000 pro Tag der Nichterfüllung, mindestens aber CHF 5'000 gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO sowie der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292 StGB mit Busse **superprovisorisch** zu verbieten, Retentionseinsätze für Vorrichtungen zum Verbinden einer dentalen Prothesenkonstruktion mit einer dentalen Implantat- beziehungsweise Überkappungskonstruktion, die einen für eine Druckknopfverbindung ausgestalteten Kopf aufweist, selber oder durch Dritte aus der Schweiz **auszuführen**, die in der Aufsicht wie folgt



ausgestaltet sind.

2. Der Gesuchsgegnerin sei unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 11'000 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 **vorsorglich** zu verbieten, Retentionseinsätze für Vorrichtungen zum Verbinden einer dentalen Prothesenkonstruktion mit einer dentalen Implantat- beziehungsweise Überkappungskonstruktion, die einen für eine Druckknopfverbindung ausgestalteten Kopf aufweist, selber oder durch Dritte **auszuführen, herzustellen, zu lagern, anzubieten, zu verkaufen oder auf andere Weise in Verkehr zu bringen**, die in der Aufsicht wie folgt



ausgestaltet sind.

3. Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen, inklusive der Kosten des beigezogenen Patentanwalts, zu Lasten der Gesuchsgegnerin."
2. Mit Schreiben vom 30. Januar 2015 wurde der Klägerin der Eingang des Massnahmebegehrens bestätigt und ein Kostenvorschuss einverlangt. Mit Eingabe vom 2. Februar 2015 reichte die Klägerin die angekündigten Muster sowie ein neu entdecktes Dokument ein.
3. Die Klägerin stützt ihren Anspruch im Sinne von Art. 261 ZPO auf das Schweizer Patent CH XX B1 (nachstehend "Massnahmepatent"). Dieses Patent wurde am 15. Januar 2015 erteilt, beansprucht die Priorität einer europäischen Patentanmeldung EP YY.Y vom 21. Mai 2012 und ist eine schweizerische nationale Phase aus der internationalen Anmeldung WO ZZ/ZZ.
4. Die Zuständigkeit des Bundespatentgerichts ist gegeben (Art. 26 PatGG). In Anwendung von Art. 23 Abs. 1 lit. b i.V.m. Abs. 3 PatGG ist in einer Dreierbesetzung zu entscheiden.

5.1 Das Gericht trifft gemäss 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) und ihr aus der Verletzung ein nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil droht (lit. b). Glaubhaft gemacht ist eine Behauptung, wenn der Richter sie überwiegend für wahr hält, d.h. selbst wenn nicht alle Zweifel beseitigt sind. Die Gegenpartei hat ihre Einreden oder Einwendungen ebenfalls nur glaubhaft zu machen. Ferner muss eine gewisse zeitliche Dringlichkeit gegeben sein und die anzuordnende Massnahme muss zudem verhältnismässig sein.

Bei besonderer Dringlichkeit, insbesondere bei Vereitelungsgefahr, kann das Gericht die vorsorgliche Massnahme sofort und ohne Anhörung der Gegenpartei anordnen (Art. 265 Abs. 1 ZPO).

5.2 Wird eine Massnahme im Sinne von Art. 265 ZPO superprovisorisch beantragt, so ist das Gericht gehalten, mit Vorsicht vorzugehen, um wenn immer möglich zu vermeiden, eine Massnahme zu erlassen, die das Gericht, hätte es vor dem Erlass der Massnahme die Gegenseite angehört, nicht erlassen hätte. So heisst es in der Botschaft des Bundesrates zur ZPO:

Ein Gesuch um ein Superprovisorium hat das Gericht umsichtig zu prüfen: Es darf nicht leichthin auf Glaubhaftigkeit der (qualifizierten) Gefährdung schliessen, sondern muss – nebst einer plausiblen Darstellung der Fakten – auch Belege verlangen.¹

In gewissem Umfang muss das Gericht deshalb in einer solchen Situation von Amtes wegen mögliche Gegenargumente der Beklagten antizipieren und auf ihre Stichhaltigkeit hin überprüfen.

6.1 Ein Schweizer Patent wie das Massnahmepatent wird, auch wenn es als nationale Phase aus einer internationalen PCT-Anmeldung hervorgegangen ist, für die Erteilung in der Schweiz nicht auf Neuheit und erfindnerische Tätigkeit überprüft (vgl. Art. 59 Abs. 4 PatG). In einer solchen Situation darf das Gericht bei der Beurteilung eines superprovisorischen Massnahmebegehrens nicht einfach davon ausgehen, dass das Patent rechtsbeständig ist.² Dies wurde bereits in der Rechtsprechung des Bundespatentgerichts festgehalten: Zur Glaubhaftmachung der Rechtsbeständigkeit sind weitergehende Nachweise wie beispielsweise ein amtli-

¹ BBI 2006 S. 7356

² vgl. diesbezüglich analog auch für den strafrechtlichen Schutz Art. 86 Abs. 1 zweiter Halbsatz PatG

cher Recherchebericht oder ein vorläufiger internationaler Prüfungsbericht mit Hinweis auf Patentfähigkeit erforderlich.³

6.2 Vorliegend wurde zur die Basis des Schweizer Massnahmepatents bildenden internationalen Anmeldung bereits ein internationaler Recherchebericht und ein vorläufiger internationaler Prüfungsbericht angefertigt. Dieser äussert sich ausdrücklich negativ zur Patentfähigkeit der international publizierten Ansprüche, die identisch sind mit den für die Schweiz im Rahmen des Klagepatents erteilten Patentansprüchen.

Die Klägerin widerspricht dem Bericht. Sie äussert sich ausführlich zur Frage, ob die im Rahmen des vorläufigen internationalen Prüfungsberichts festgehaltene mangelnde Neuheit gegenüber den Dokumenten D1 (EP 2 248 485 A1) und D2 (EP 0 894 480 A1) gerechtfertigt ist, und argumentiert zusätzlich sicherheitshalber zur Frage der Neuheit auch zu den Dokumenten D3 (WO 2011/027229 A2) und D4 (US 5,211,561 A).

Insbesondere argumentiert die Klägerin, dass die Druckknopfverbindung gemäss Anspruch 1 dafür vorgesehen sei, die Prothesenkonstruktion „reversibel und wiederholbar“ auf die Implantatkonstruktion aufzusetzen und davon wieder abzulösen, und dass der Ring gemäss D1 weder vorgesehen noch (was bei einem Zweckmerkmal wie hier entscheidend ist) geeignet für eine solche Druckknopfverbindung sei.

Dies ist auf den ersten Blick nicht überzeugend, zumal D1 in Abs. 0043 explizit erwähnt, dass eine lösbare Verbindung realisiert werden kann, indem die Manschette 9 auf der Innenseite mit einer geeigneten Ausnehmung 9a versehen wird, womit klar wird, dass die in D1 gezeigten Ringe durchaus zum Realisieren einer lösbaren Verbindung geeignet wären.

Weiter argumentiert die Klägerin, dass das koronale Ende des Rings von D1 nicht eine kreisscheibenförmige Endseite bilde, wie dies die Prüferin im Rahmen des internationalen Rechercheberichts geltend gemacht habe.

Diesbezüglich ist zunächst darauf hinzuweisen, dass ein blosser Ring durchaus eine Endseite in Form seiner koronalen Begrenzungsfläche besitzt, so auch jener gemäss D1, und (weil diese Endseite ringförmig ist) durchaus auch gesagt werden kann, dass es sich bei breiter Auslegung um eine kreisscheibenförmige Endseite mit einer (mittigen) Öffnung handelt.

³ S2013_005, Urteil vom 24. Mai 2013 E. 3

Weiter bezieht sich die Klägerin auf Abs. 0008 des Massnahmepatents, wo Funktionen beschrieben seien, die ein blosser Ring ohne Endseite nicht erfüllen könne, woraus sie auf eine enge Auslegung des Begriffs Endseite schliesst.

In diesem Absatz sind die Ausführungen, die einen enger verstandenen Begriff einer Endseite betreffen, jedoch nicht eindeutig als zwingend notwendig dargestellt, z.B. "*Insbesondere kann die Endseite ... den Retentionsrand ... abschliessen ...*", oder "*Beispielsweise kann die Endseite dabei einen Boden beziehungsweise Deckel bilden...*". Da diese Merkmale als optional verstanden werden können, könnte aus Abs. 0008 sogar gefolgert werden, dass der Begriff "Endseite" gemäss Anspruch breiter verstanden werden muss. Ansonsten wäre es unnötig, die entsprechenden Ausführungen optional zu formulieren.

Somit ist die Ansicht der Prüferin, die den internationalen Recherchebericht erstellt und mangelnde Neuheit von Anspruch 1 festgestellt hat, prima facie nicht widerlegt.

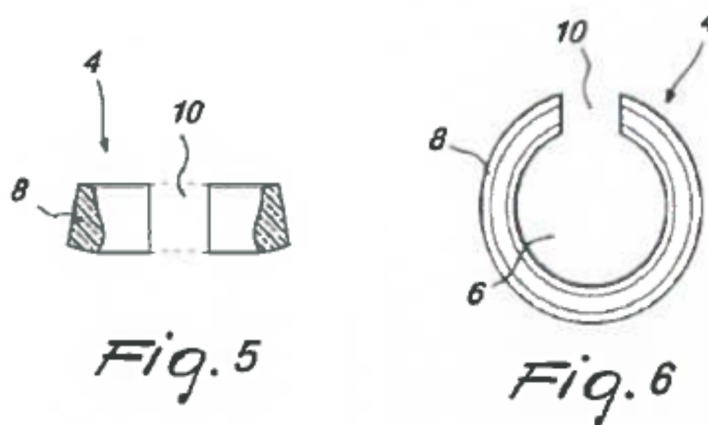
Selbst wenn man aber von der engen Auslegung des Begriffs "Endseite" gemäss Klägerin ausginge, hat die Klägerin im Rahmen des Massnahmepatents nicht nur die Neuheit, sondern auch die erfinderische Tätigkeit des Massnahmepatents glaubhaft zu machen.

Die Klägerin behauptet das Vorliegen von erfinderischer Tätigkeit zum Abschluss der Diskussion der Neuheit jeweils nur kurz (vgl. Massnahmebegehren RZ 61 zur D1: "Der Gegenstand des Anspruchs 1 ist also neu und erfinderisch gegenüber der Offenbarung der D1"; RZ 68 und 69 zur D2: "Somit sind zumindest die Merkmale b, g und h des Anspruchs 1 in der Verankerung der D2 nicht vorhanden. Der Gegenstand des Anspruchs 1 ist also auch neu und erfinderisch gegenüber der D2."; RZ 73 und 74 zur D3: "Somit sind zumindest die Merkmale g und h des Anspruchs 1 im Retentionseinsatz der D3 also eindeutig nicht vorhanden. Der Gegenstand des Anspruchs 1 ist somit neu und erfinderisch gegenüber der Offenbarung der D3"; RZ 78 zur D4: "Der Gegenstand des Anspruchs 1 ist somit eindeutig neu und erfinderisch gegenüber der Offenbarung der D3").

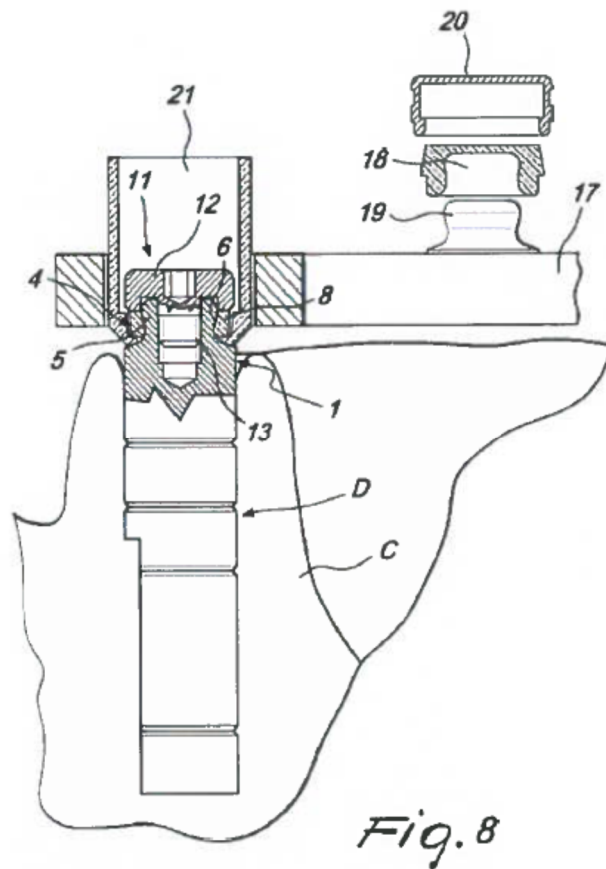
Damit wird weder der einschlägige Fachmann definiert (zwingendes Erfordernis zur Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit), noch wird dargelegt, warum der Fachmann nicht darauf kommen würde, zum Beispiel unter Verwendung des beim Europäischen Patentamt angewendeten Prob-

lem-Lösungsansatzes, die im Stand der Technik offenbarten Vorrichtungen so zu verändern, dass der Gegenstand der beanspruchten Erfindung resultiert.

Zudem erscheint im vorliegenden Fall (auch bei klägerischer Auslegung des Begriffs "kreisscheibenförmige Endseite") ein Naheliegen auch nicht von vornherein ausgeschlossen, wird doch in den Figuren 5 und 6 der D1 gemäss Klägerin im genau gleichen Zusammenhang wie im Massnahmepatent ein axial geschlitzter Ring offenbart, dem verglichen mit dem beanspruchten Gegenstand bei klägerischer Auslegung nur die kreisscheibenförmige Endseite zu fehlen scheint, Öffnung 6 und Schlitz 10 sind vorhanden:



Auf der anderen Seite wird in Figur 8 ebenfalls der D1 auf der linken Seite genau ein solcher mit dem Bezugszeichen 8 dargestellter geschlitzter Ring dargestellt, und auf der rechten Seite für den Aufsatz auf ein gleiches männliches Teil dieses Druckknopf-ähnlichen Systems ein haubenförmiger Retentionseinsatz 18, der eindeutig über eine kreisscheibenförmige Endseite, diesmal ohne Öffnung und ohne axialen Schlitz, verfügt:



Es ist nicht ohne weiteres erkennbar, warum in einer solchen Situation, wo in der gleichen Figur zwei für die gleiche Funktion vorgesehene Gegenstände offenbart werden, der Fachmann nicht motiviert sein sollte, bei der Kappe 18 eine Öffnung in der scheibenförmigen Endseite und einen axialen Schlitz vorzusehen, zumal aus der D3 für solche haubenförmige Aufsätze axiale Schlitzte als geeignet bekannt waren.

6.3 Bei Vorliegen eines negativen vorläufigen internationalen Prüfungsberichts müsste, damit einer superprovisorischen Massnahme stattgegeben werden kann, zumindest gestützt auf die Vorbringen der Gesuchstellerin prima facie erkennbar sein, dass dennoch Neuheit und erfinderische Tätigkeit vorliegen. Diese Bedingungen sind hier nicht erfüllt. Damit fehlt eine für den Erlass einer superprovisorischen Massnahme genügend dargelegte Anspruchsgrundlage. Das Gesuch um Erlass einer superprovisorischen Massnahme ist daher abzuweisen.

7. Der Beklagten ist Frist anzusetzen, um zum Gesuch um Erlass vorsorglicher Massnahmen Stellung zu nehmen (Art. 253 ZPO).

8. Über die Prozesskosten ist im Endentscheid betreffend vorsorgliche Massnahmen zu befinden (Art. 104 Abs. 1 ZPO).

Das Bundespatentgericht erkennt:

1. Das Gesuch um Erlass superprovisorischer Massnahmen wird abgewiesen.
2. Der Beklagten wird eine **Frist bis 23. Februar 2015** zur Erstattung der Massnahmeantwort angesetzt.
3. Über die Gerichtskosten wird im Endentscheid befunden.
4. Schriftliche Mitteilung an die Parteien, je gegen Empfangsbestätigung.

St. Gallen, 9. Februar 2015

Im Namen des Bundespatentgerichts

Präsident

Erste Gerichtsschreiberin

Dr. iur. Dieter Brändle

lic. iur. Susanne Anderhalden

Versand: 09.02.2015