



O2015\_017

## Urteil vom 11. August 2016

---

Besetzung

Präsident Dr. iur. Dieter Brändle,  
Richter Dr. sc. nat. Bremi, Referent  
Richter lic. iur. & dipl. Mikrotech.-Ing. Frank Schnyder  
Erste Gerichtsschreiberin lic. iur. Susanne Anderhalden

---

Verfahrensbeteiligte

**MADAG Printing Systems AG,**  
Brunaustasse 185, 8951 Fahrweid,

vertreten durch die Rechtsanwälte Dr. iur. Conrad Weinmann  
und lic. iur. Fabian Wigger, WEINMANN ZIMMERLI, Apollo-  
strasse 2, Postfach 1021, 8032 Zürich, und patentanwaltlich  
beraten durch Patentanwalt Marcel Schirbach, WEINMANN  
ZIMMERLI, Apollostrasse 2, Postfach 1021, 8032 Zürich,

Klägerin

gegen

**Illinois Tool Works Inc.,**  
3600 West Lake Avenue, US-IL 60026 Glenview,

Beklagte

---

Gegenstand

Patentnichtigkeit;  
Beschriftungsmaschine für konische Teile

## Das Bundespatentgericht zieht in Erwägung:

### 1. Prozessgeschichte

1.1 Mit Eingabe vom 17. Dezember 2015 machte die Klägerin die vorliegende Nichtigkeitsklage rechtshängig und stellte folgende Rechtsbegehren (act. 1):

"1. Es sei festzustellen, dass der Schweizer Teil des Patents EP 2 236 296 B1 nichtig ist.

2. Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Beklagten, unter Einschluss des patentanwaltlichen Aufwands."

1.2 Mit Verfügung vom 19. Januar 2016 wurde der Beklagten Frist gesetzt, um die Klage zu beantworten und um entweder ein Zustellungsdomizil oder einen Zustellungsempfänger in der Schweiz zu bezeichnen. Letzteres unter der Androhung, dass im Säumnisfall die Zustellung an die Beklagte durch Publikation erfolgen werde (act. 4).

1.3 Die Beklagte erhielt diese Verfügung per rechtshilfeweiser Zustellung am 22. Februar 2016 (act. 7). Die Frist sowohl zur Bezeichnung eines Zustellungsdomizils oder eines Zustellungsempfängers in der Schweiz als auch zur Einreichung der Klageantwort liess die Beklagte indes ungenutzt verstreichen. In Anwendung von Art. 223 Abs. 1 ZPO wurde der Beklagten daher eine Nachfrist zur Erstattung der Klageantwort angesetzt, unter der Androhung, dass im Säumnisfall das Gericht einen Endentscheid trifft, sofern die Angelegenheit spruchreif ist, andernfalls zur Hauptverhandlung vorgeladen wird (act. 8). Auch diese Nachfrist liess die Beklagte unbenutzt verstreichen.

1.4 Mit Eingabe vom 16. Juni 2016 reichte die Klägerin ihre Honorarnoten ein (act. 12, 12\_1-2). Mit Verfügung vom 30. Juni 2016 wurde der Beklagten Frist zur Stellungnahme angesetzt und der Spruchkörper wurde bekannt gegeben (act. 13). Innert Frist liess sich die Beklagte nicht vernehmen.

1.5 Die Sache erweist sich als spruchreif (Art. 223 Abs. 2 ZPO).

### 2. Prozessuales

2.1 Die Klägerin hat ihren Sitz in der Schweiz, die Beklagte in den USA. Gemäss Art. 1 Abs. 2 IPRG i.V.m. Art. 22 Nr. 4 und Art. 60 Ziff. 1 LugÜ

sowie Art. 26 Abs. 1 lit. a PatGG ist das Bundespatentgericht für die vorliegende Streitsache örtlich und sachlich zuständig.

2.2 Gemäss Art. 110 Abs. 1 IPRG ist schweizerisches Recht anwendbar.

2.3 Da es – wie nachfolgend zu zeigen sein wird – für die Beurteilung nicht einer besonderen Fachkunde bedarf, sondern ein allgemeines technisches Verständnis genügt, ist kein Fachrichtervotum im Sinne von Art. 183 Abs. 3 ZPO i.V.m. Art. 37 Abs. 3 PatGG erforderlich. Dies ist auch für den fachtechnischen Laien nachvollziehbar.<sup>1</sup>

### 3. Sachverhalt

3.1 Die Klägerin ist eine Aktiengesellschaft mit Sitz in der Schweiz, welche unter anderem die Entwicklung, Herstellung und den Vertrieb von Heissprägemaschinen zum Zweck hat (act. 1 RZ 8).

Die Beklagte ist eine amerikanische Gesellschaft und Inhaberin des Europäischen Patents EP 2 236 296 B1 (nachstehend Streitpatent; act. 1 RZ 11).

3.2 Das Streitpatent betrifft eine Vorrichtung und ein Verfahren zum Markieren oder Etikettieren (act. 1 RZ 1, 12).

Die Klägerin macht zur Begründung der Nichtigkeit insbesondere geltend, dass der beanspruchte Gegenstand nicht neu ist im Lichte einer offenkundigen Vorbenutzung (act. 1 RZ 2).

Auf diese und weitere Vorbringen der Klägerin ist nachfolgend insoweit einzugehen, als dies für die Entscheidungsfindung notwendig ist.

### 4. Beurteilung

#### 4.1 Rechtsschutzinteresse

Die Korrespondenz der Parteien und insbesondere ein Verwarnungsschreiben der Patentinhaberin vom 25. Februar 2015 (act. 1\_20), in welchem unter Bezugnahme auf das Streitpatent und angeblich dieses wortsinngemäss verletzende Handlungen der Klägerin eine Verletzungsklage angedroht wurde (vgl. act. 1 RZ 25-41), belegen ein Rechtsschutzinteresse der Klägerin an der Nichtigkeitsklage.

---

<sup>1</sup> BGE 4A\_52/2008, E. 3.4, Urteil vom 29. April 2008.

## 4.2 Rechtsbeständigkeit

Gemäss Darstellung der Klägerin weist das Streitpatent zwei unabhängige Ansprüche 1 und 11 auf.

Anspruch 1 nach Darstellung der Klägerin aufgeschlüsselt, lautet wie folgt (vgl. act. 1 RZ 52, eckige Klammern von der Klägerin hinzugefügt):

Merkmal:

- 1.1 Maschine (2) zum Markieren oder Etikettieren von rotationssymmetrischen Teilen (4), wobei diese Maschine Folgendes umfasst:
- 1.2 ein Organ (6) zum Markieren oder Etikettieren
- 1.3 [erste] Mittel (8) zum relativen Verlagern des Organs und eines Teils in einer ersten Richtung (D6),
- 1.4 eine Wiege (12), die ein Teil während seiner Markierung oder während der Aufbringung eines Etiketts festhalten kann, wobei diese Wiege mit [zweiten] Mitteln (34-44) zum rotatorischen Antreiben des Teils um seine Drehachse (X4) versehen ist, und
- 1.5 einen Schlitten (60) zum translatorischen (F2) Antreiben der Wiege in einer zu der ersten Richtung senkrechten zweiten Richtung (D60), **dadurch gekennzeichnet, dass** die Maschine Folgendes umfasst:
- 1.6 [dritte] Mittel (80-90, 94-102) zum translatorischen (F3) Antreiben des Schlittens (60) in einer zu der ersten und zu der zweiten Richtung (D6, D60) senkrechten dritten Richtung (D80) und
- 1.7 [vierte] Mittel (54, 56, 64) zum rotatorischen (R1) Antreiben der Wiege (12) in Bezug auf den Schlitten (60) um eine zu der ersten Richtung parallele Achse (X54).

Der weitere unabhängige Anspruch 11 lautet wie folgt:

Merkmal:

- 11.0 Verfahren zum Markieren oder Etikettieren eines rotationssymmetrischen Teils (4), das wenigstens zum Teil kegelstumpfförmig ist, wobei dieses Verfahren mittels einer Maschine nach einem der

vorhergehenden Ansprüche ausgeführt wird und die Schritte umfasst, die darin bestehen:

- 11.1 a) das Teil [4] auf die Wiege [12] in einer Ladestation (14) zu laden;
- 11.2 b) die mit dem Teil versehene Wiege längs einer Bahn (T) zu verlagern, die von einer Ladestation (14) zu einer Entladestation (16) verläuft
- 11.3 c) eine relative Verlagerung des Organs (6) und des Teils längs einer ersten Richtung (D6) in der Weise zu bewerkstelligen, dass ein Markierungs- oder Etikettierungselement (20) auf dem Teil wenigstens während eines Teils der Verlagerung der Wiege längs der Bahn (T) des Schrittes b) aufgebracht wird und
- 11.4 d) das Teil [4] in der Entladestation (16) von der Wiege [12] zu entladen, wobei das Verfahren **dadurch gekennzeichnet ist, dass** der Schritt b) darin besteht
- 11.5 die mit dem Teil versehene Wiege längs der Bahn (T), die von der Ladestation (14) zu der Entladestation (16) verläuft und wenigstens einen kreisbogenförmigen Abschnitt (T2) aufweist, der auf eine zu der ersten Richtung (D6) parallele[n] zweite[n] Achse (XT) zentriert ist, zu verlagern,
- 11.6 indem der Schlitten (60) translatorisch (F2, F3) längs der zweiten und der dritten Richtung (D60, D80) verlagert wird und indem die Wiege [12] in Bezug auf den Schlitten [60] um die zu der ersten Richtung (D6) parallele erste Achse (X54) gedreht (R1) wird.

Die Klägerin legt dar, wie sie 2003 im Rahmen eines Management Buy-outs gegründet wurde, um mit Kaufvertrag vom 11. Juli 2003 das Heisspräge-Geschäft der ITW Systems AG, Dietikon (nachstehend als ITW DS bezeichnet), inzwischen liquidiert und gelöscht, zu übernehmen. Die ITW DS sei eine mittelbare Tochter der Beklagten und Patentinhaberin (act. 1 RZ 9).

Seit Mitte 1990 hätte die Klägerin, respektive die Rechtsvorgängerin, die ITW DS, Heissprägemaschinen zum Bedrucken zylindrischer Kunststoffelemente, entwickelt. Eine besondere Herausforderung sei dabei das

bedrucken konischer Kunststoffelemente, beispielsweise Mascara-Verpackungen (act. 1 RZ 14).

2001 sei eine Heissprägemaschine des Typs FAPA-EK für konische Bauteile auf den Markt gebracht worden als Weiterentwicklung der Maschine FAPA-E, einer Maschine für die Bedruckung von zylindrischen und rechteckigen Kunststoffteilen (act. 1 RZ 15). Zwischen 2001 und 2003 habe ITW DS insgesamt fünf derartige Heissprägemaschinen des Typs FAPA-EK an die Schwan STABILO Cosmetics GmbH ausgeliefert (act. 1 RZ 16). Die Klägerin behauptet dies unter Bezugnahme auf ein Maschinennummernverzeichnis mit Lieferungsdatum (act. 1\_8). Weiter wird Bezug genommen auf eine Auftragsbestätigung vom 1. Dezember 2000 mit einer zugehörigen Auftragsnummer MPS 5792, die auch auf dem Maschinennummernverzeichnis aufgeführt ist. Im Maschinennummernverzeichnis wird diese Auftragsnummer zusätzlich mit der Maschinenummer 3023 korreliert. Aus der Auftragsbestätigung ergibt sich zudem, dass die gelieferte Maschine weiter eine Heissprägepresse P240 mit der Seriennummer 1916 und eine Abrollvorrichtung AV 100 mit der Seriennummer 41024 aufwies.

Im Hinblick auf die Auseinandersetzung mit der Beklagten habe die Schwan-STABILO Cosmetics GmbH der Klägerin im Januar 2015 erlaubt, Videoaufnahmen einer der fünf bei ihr seit Anfang der 2000er-Jahre in Betrieb stehenden Heissprägemaschinen des Typs FAPA-EK zu erstellen. Bei dieser gefilmten Maschine handle es sich um die erste an Schwan-STABILO Cosmetics GmbH ausgelieferte FAPA-EK (act. 1 RZ 20).

Weiter gibt die Klägerin eine technische Zeichnung aus dem Jahr 2003 wieder, die für die Lieferung an die Schwan-STABILO Cosmetics GmbH angefertigt worden sei (act. 1 RZ 21).

Die Klägerin behauptet, am technischen Aufbau der damals gelieferten Heissprägemaschinen sei in den mehr als 10 Jahren des Betriebs nichts geändert worden, was sich aus der Übereinstimmung der Videoaufnahmen aus dem Jahr 2015 und der technischen Konstruktionszeichnung aus dem Jahre 2003 ergebe (act. 1 RZ 22).

Weiter behauptet die Klägerin, die Käuferin Schwan-STABILO Cosmetics GmbH sei damals nicht zur Geheimhaltung verpflichtet gewesen (act. 1 RZ 108).

Die klägerische Sachdarstellung ist unbestritten und die Klägerin hat plausibel dargetan, dass 2001, d.h. weit vor dem Prioritätsdatum des Streitpatents – das früheste Prioritätsdatum des Streitpatents ist der 24. März 2009 – die Maschine des Typs FAPA-EK ohne Geheimhaltungsverpflichtung der Schwan-STABILO Cosmetics GmbH verkauft und in deren Produktionsstätten in Betrieb genommen wurde. Diese Sachdarstellung wird zudem untermauert durch die Bezugnahme auf eingereichte Unterlagen (Maschinennummernverzeichnis, Auftragsbestätigung, Fotografien und Videoaufnahmen der 2015 bei der Schwan STABILO Cosmetics GmbH immer noch in Betrieb befindlichen Maschine, damit übereinstimmende technische Zeichnungen).

Damit wird im Sinne der Rechtsprechung des Bundespatentgerichts (vgl. Entscheidung O2013\_006 vom 7. Oktober 2015, E 4.1.1) ein tatsächlicher Vorgang der öffentlichen Zugänglichmachung des Gegenstands dargelegt, namentlich, wer welchen konkreten technischen Gegenstand zu welchem Zeitpunkt vor dem Prioritätsdatum unter welchen Bedingungen wem zugänglich gemacht hat.

Weiter zu klären ist die Frage, ob der öffentlich zugänglich gemachte Gegenstand technisch das offenbart, was vom Streitpatent beansprucht wird.

Im Streitpatent wird eine recht komplex aufgebaute Heissprägemaschine mit vielen konstruktiven Details beschrieben. Auch der zugänglich gemachte Gegenstand ist auf den ersten Blick komplex, lässt sich aber in einfache Elemente zerlegen.

Ausgangspunkt ist dabei die Tatsache, dass ein konisches Teil bekanntlich, wenn auf einer Oberfläche abgerollt, eine (halb)kreisförmige Bahn beschreibt. Entsprechend muss auch eine Maschine zum Markieren oder Etikettieren eines derartigen Teils in der Lage sein, eine entsprechende halbkreisförmige Bewegung mit dem zu beschriftenden Teil unter gleichzeitiger Rotation des Teils um seine Achse auszuführen.

Damit lässt sich Anspruch 1 (Vorrichtungsanspruch), bezugnehmend auf die einzelnen Merkmale gemäss der oben angegebenen Nummerierung, in die folgenden Funktionselemente in einfacherer und im Hinblick auf die Neuheit gegenüber der offenkundigen Vorbenutzung spezifischerer Formulierung wie folgt zerlegen:

Merkmal	Funktionselement
1.2; 1.3	Auftragungskopf, kann in einer vertikalen Richtung verschoben werden (D6 als vertikale Richtung ausgewählt, bewegt sich gewissermassen von oben auf das zu beschriftende Teil);
1.4	Halterungsvorrichtung für das zu beschriftende Teil, das Teil kann damit um seine eigene Achse (X4) gedreht werden;
1.5	Schlitten, mit welchem die Halterungsvorrichtung für das zu beschriftende Teil entlang einer ersten horizontalen Richtung (D60) verschoben werden kann;
1.6	der Schlitten kann zusätzlich senkrecht zur ersten horizontalen Richtung verschoben werden (D80);
1.7	es gibt ein Mittel, welches die Halterungsvorrichtung in Bezug auf den Schlitten zusätzlich um eine vertikale Achse (X54) drehen kann (das ist genau der schwenkende Halbkreis, der wegen des Abrollens des konischen Teil auf dem Auftragungskopf erforderlich ist).

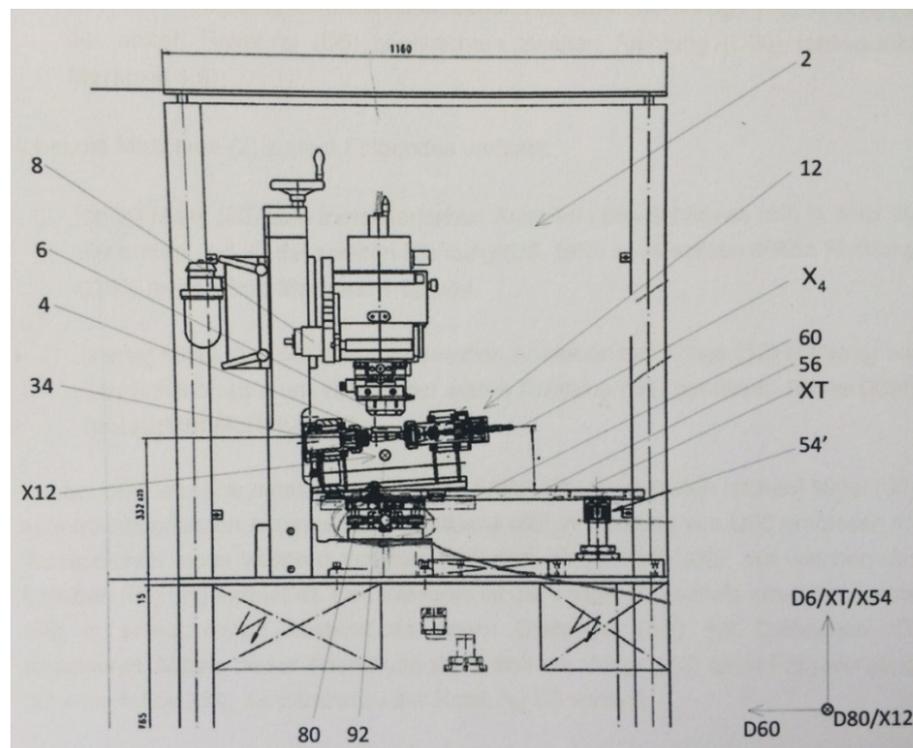
Vereinfacht gesagt wird also eine Maschine beansprucht, bei welcher der Auftragungskopf in z-Richtung (D6) verschieblich gelagert ist, bei welchem das zu beschriftende Teil in einer Halterung drehbar um seine Symmetrieachse (um X4) gelagert ist und die Halterung selber auf einem x-y-Schlitten (D60 und D60) angeordnet ist. Zudem gibt es das Mittel gemäss Merkmal 1.7, welches es erlaubt, das zu beschriftende Bauteil zusätzlich zur Drehung um seine eigene Achse im erforderlichen Halbkreis so unter dem Auftragungskopf entlang zu führen, dass die Oberfläche des Bauteils an diesem abrollt.

Anspruch 11 formuliert das damit durchgeführte Beschriftungsverfahren unter Verwendung einer derartigen Maschine, wobei zusätzlich, wiederum in vereinfachter Darstellung,

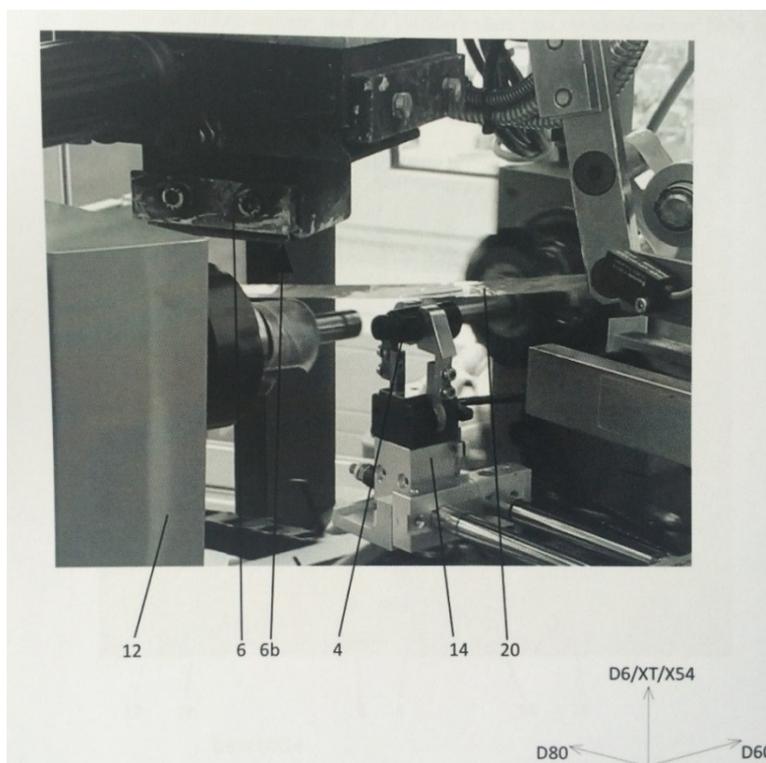
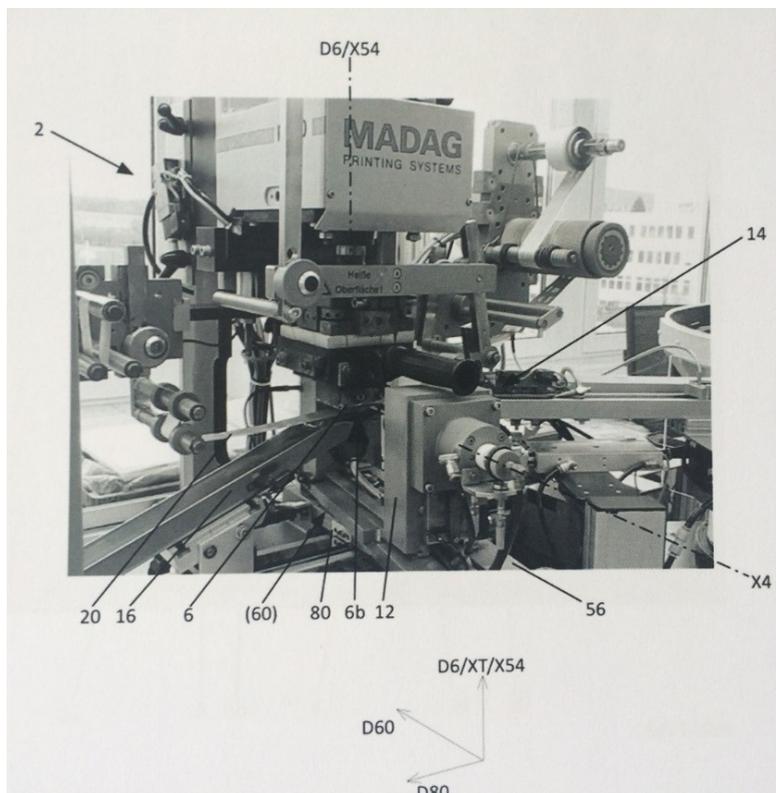
Merkmal	Funktionselement
11.1	a) das zu beschriftende Teil in einer Ladestation auf die Halterung (Wiege) geladen wird,

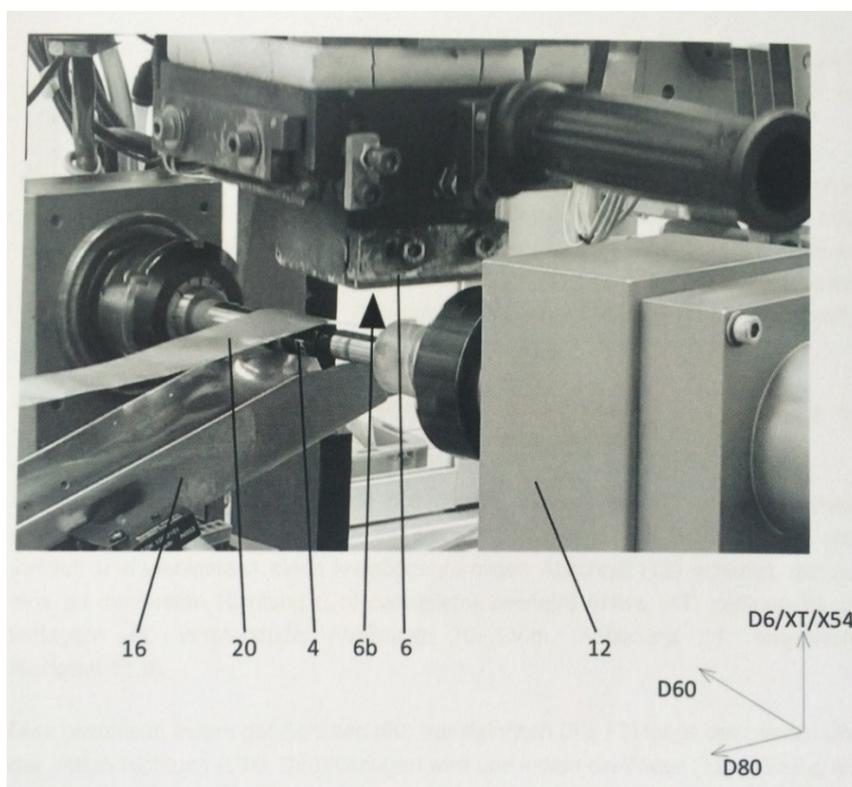
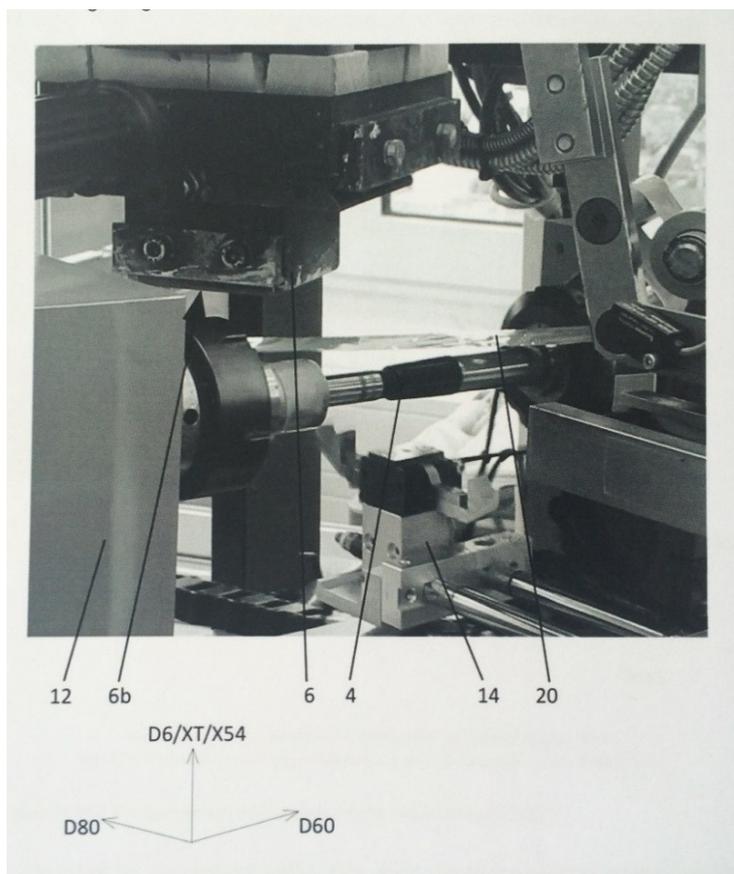
- 11.2 b) das zu beschriftende Teil entlang einer Bahn (T) zu einer Entladestation verschoben wird,
- 11.3 c) der Auftragungskopf so vertikal nach unten verschoben wird, dass die Beschriftung möglich ist;
- 11.4 d) in der Entladestation das zu beschriftende Teil von der Halterung abgenommen wird,
- 11.5 wobei die dabei beschriebene Bahn (T) einen kreisbogenförmigen Abschnitt (T2) aufweist,
- 11.6 bei welchem die Halterung auf dem x-y-Schlitten in beide Richtungen verschoben wird und die Halterung um die zusätzliche vertikale Achse (X54) gedreht wird (wiederum die Halbkreis-Schwenkbewegung wegen der Konizität des Teils).

Die der Öffentlichkeit 2001 zugänglich gemachte Maschine des Typs FAPA-EK scheint diese Merkmale des Vorrichtungsanspruchs 1 bereits realisiert zu haben, wie sich einerseits aus einem entsprechend mit den Bezugszeichen des Streitpatents beschrifteten Seitenriss aus der technischen Zeichnung mit angegebenen Achsen ergibt (act. 1 RZ 53):

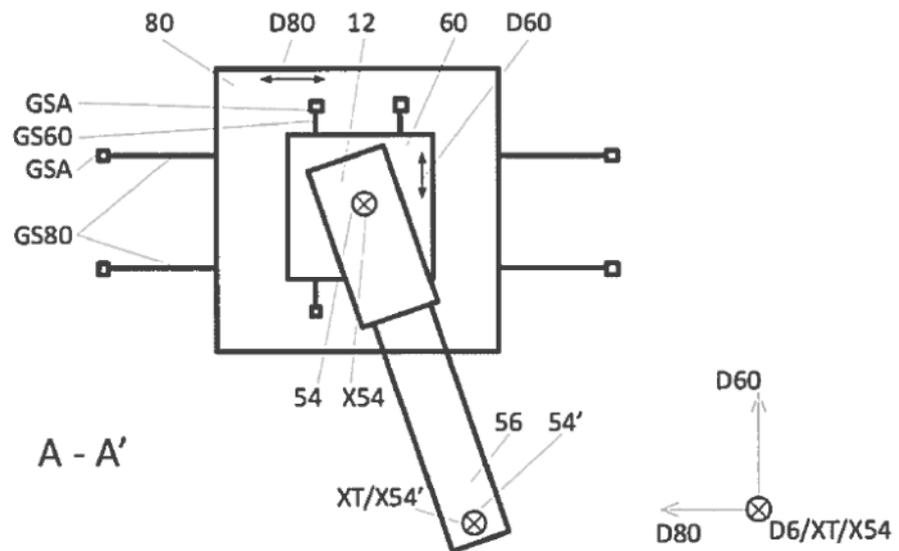


und andererseits angesichts des Videos und den daraus abgeleiteten Standbildern (act. 1 RZ 77, 88, 89, 90):





Die Funktionsweise der Konstruktion der Maschine FAPA-EK hinsichtlich insbesondere der halbkreisförmigen Führung um die Achse X54 lässt sich am besten anhand der Abbildung 9 der Klage nachvollziehen (act. 1 RZ 57):



Um den unten in dieser Abbildung angegebenen fixen Drehpunkt ist der Hebel 56 drehbar, und wird der Schlitten 80 von rechts nach links auf den Schienen GS80 verschoben, so bewegt sich die Wippe 12 auf einem Halbkreis, weil gleichzeitig die Beweglichkeit des die Wippe tragenden Schlittens entlang der Richtung D60 mit den Schienen GS60 gegeben ist.

Damit ist diese Maschine des Typs FAPA-EK von 2001 eine Heissprägemaschine, also eine Maschine (2) zum Markieren oder Etikettieren von rotationssymmetrischen Teilen (4) nach Merkmal 1.1, mit:

- einem Organ (6) zum Markieren oder Etikettieren (Merkmal 1.2);
- ersten Mitteln (8) zum relativen Verlagern des Organs (6) und eines Teils (4) in einer ersten Richtung (D6), hier vertikal (Merkmal 1.3);
- einer Wiege (12), die ein Teil (4) während seiner Markierung oder während der Aufbringung eines Etiketts festhalten kann, wobei diese Wiege (12) mit zweiten Mitteln (34) zum rotatorischen Antreiben des Teils (4) um seine Drehachse (X4) versehen ist (Merkmal 1.4);
- einem Schlitten (60) zum translatorischen Antreiben der Wiege (12) in einer zu der ersten Richtung (DG) senkrechten zweiten hier horizontalen Richtung (D60) (Merkmal 1.5);

wobei die Maschine (2) zudem Folgendes umfasst:

- dritte Mittel (80) zum translatorischen Antreiben des Schlittens (60) in einer zu der ersten und zu der zweiten Richtung (DG, D60) senkrechten dritten hier horizontalen Richtung (D80), realisiert in Form eines Tisches (80), auf welchem der Schlitten (60) angeordnet ist (Merkmal 1.6);
- vierte Mittel (54', 56) zum rotatorischen Antreiben der Wiege (12) in Bezug auf den Schlitten (60) um eine zu der ersten Richtung (DG) parallelen, hier vertikalen Achse (X54), realisiert indirekt mittels eines Dreharms (56) in einem festen Abstand an einem Drehlager (54') mit Drehachse XT, so dass sich die Wiege (12) beim Prägevorgang dreht um eine Achse X54, die parallel zu der Richtung D6, also auch vertikal, verläuft (Merkmal 1.7).

Von der Klägerin wird die Verwirklichung von Merkmal 1.6 schlüssig behauptet (act. 1 RZ 54-56 in Verbindung mit den Abbildungen 7-10 in act. 1). Weiter ist das Merkmal 1.6 durch die Formulierung als "Mittel" sehr breit gefasst, und es ist damit nicht ausgeschlossen, dass der Antrieb der dritten Mittel gemäss Merkmal 1.6 und der vierten Mittel gemäss Merkmal 1.7 durch das gleiche Bauteil realisiert werden kann, namentlich durch den Dreharm 56, und das Antreiben gemäss Merkmal 1.6 und das Antreiben gemäss Merkmal 1.7 also indirekt erfolgen kann.

Damit nimmt die offenkundige Vorbenutzung FAPA-EK von 2001 sämtliche Merkmale des Vorrichtungsanspruchs 1 vorweg, und ist somit neuheitsschädlich.

Wie von der Klägerin ebenfalls schlüssig behauptet, werden auch sämtliche Verfahrensschritte von Verfahrensanspruch 11 durch den Betrieb der Maschine FAPA-EK von 2001 verwirklicht (act. 1 RZ 91-94).

Namentlich wird bei dieser alten Maschine (vgl. auch die obigen Abbildungen)

- das Teil 4 auf die Wiege 12 in einer Ladestation 14 geladen (Merkmal 11.1);
- die mit dem Teil 4 versehene Wiege 12 längs einer Bahn T verlagert, die von einer Ladestation 14 zu einer Entladestation 16 verläuft (Merkmal 11.2);

- eine relative Verlagerung des Organs (Auftragungskopf) und des Teils 4 längs einer vertikalen ersten Richtung (D6) in der Weise bewerkstelligt, dass ein Markierungs- oder Etikettierungselement 20 auf dem Teil 4 wenigstens während eines Teils der Verlagerung der Wiege 12 längs der Bahn T durch das Organ aufgebracht wird (Merkmal 11.3);
- das Teil 4 in der Entladestation 16 von der Wiege 12 entladen (Merkmal 11.4);
- wobei die mit dem Teil 4 versehene Wiege 12 längs der Bahn T verläuft, die von der Ladestation 14 zur Entladestation verläuft, und einen kreisbogenförmigen Abschnitt T2 aufweist, der auf eine zu der vertikalen ersten Richtung D6 parallele[n] zweite[n] Achse (XT) zentriert ist (Merkmal 11.5),
- und wobei der Schlitten 60 translatorisch F2, F3 längs der zweiten und der dritten Richtung D60, D80 verlagert wird und die Wiege 12 in Bezug auf den Schlitten 60 um die zu der ersten Richtung D6 parallele[n] erste[n] Achse X54 gedreht R1 wird (Merkmal 11.6).

Damit nimmt die offenkundige Vorbenutzung FAPA-EK von 2001 auch sämtliche Merkmale des Verfahrensanspruchs 11 vorweg, und ist somit neuheitsschädlich.

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass es keine erheblichen Zweifel an der Richtigkeit der klägerischen Sachdarstellung gibt, die es angesichts der fortgesetzten Säumnis der Beklagten dem Gericht erlauben würden, einen anderen Schluss zu ziehen.<sup>2</sup> Die Sachverhaltsdarstellung der Klägerin ist klar und unwiderprüchlich, bestimmt und nicht offensichtlich unvollständig (Art. 56 ZPO).

Der Behauptungslast ist Genüge getan, wenn die Parteien in ihrem Tatsachenvortrag in allgemeiner Weise sämtliche Tatsachen in den Grundzügen aber immerhin genügend detailliert benennen, dass sie unter die ihr Begehren stützenden Normen subsumiert werden können. Ein solchermaßen vollständiger Tatsachenvortrag wird als schlüssig bezeichnet, da er bei Unterstellung, er sei wahr, den Schluss auf die angebehrte Rechtsfolge zulässt. Bestreitet der Prozessgegner einen derartigen schlüssigen Tatsachenvortrag der behauptungsbelasteten Partei, so greift eine über diese Behauptungslast hinausgehende

---

<sup>2</sup> vgl. auch Art. 153 Abs. 2 sowie BSK ZPO-Willisegger Art. 223 N 23; Engler OFK-ZPO ZPO 223 N 3; Pahud, DIKE Komm-ZPO, Art. 223 N 6; Leuenberger in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Komm., Art. 223 N 7; CPC Tappy, art. 223, N 11.

erweiterte Substantiierungslast. Die Vorbringen sind diesfalls nicht nur in den Grundzügen, sondern in Einzeltatsachen zergliedert so umfassend und klar darzulegen, dass darüber Beweis abgenommen oder dagegen der Gegenbeweis angetreten werden kann. Ein globaler Verweis auf eingereichte Unterlagen genügt den Anforderungen an Behauptung und Substantiierung nicht.<sup>3</sup>

Da die Behauptungen der Klägerin unbestritten geblieben sind, obliegt der Klägerin vorliegend keine über die Behauptungslast hinausgehende Substantiierungslast.

Damit werden die beiden unabhängigen Ansprüche 1 und 11 des Streitpatents neuheitsschädlich vorweggenommen, weshalb der Schweizer Teil des Europäischen Patents EP 2 236 296 B1 für nichtig zu erklären ist (Art. 109 Abs. 3 PatG i.V.m Art. 138 Abs. lit. a und Art. 54 EPÜ).

## **5. Kosten- und Entschädigungsfolgen**

Ausgehend von einem Streitwert von CHF 200'000.– (vgl. act. 1 RZ 7) ist die Gerichtsgebühr, da keine Klageantwort eingereicht wurde und weder eine Instruktions- noch eine Hauptverhandlung stattfand, auf CHF 12'000.– festzusetzen (Art. 1 KR-PatGer). Ausgangsgemäss sind die Kosten der Beklagten aufzuerlegen und mit dem Kostenvorschuss der Klägerin zu verrechnen (Art. 111 Abs. 1 ZPO). Die Beklagte hat der Klägerin CHF 12'000.– zu ersetzen (Art. 111 Abs. 2 ZPO).

Ferner ist die Beklagte zu verpflichten, der Klägerin eine Parteientschädigung von total CHF 20'000 zu bezahlen (Art. 106 ZPO, Art. 3 lit. a und b i.V.m. Art. 5 und Art. 9 Abs. 2 KR-PatGer), wobei CHF 10'000 auf die rechtsanwaltliche Vertretung und CHF 10'000 auf die patentanwaltliche Beratung entfallen. Die Reduktion gegenüber dem Tarif (Art. 5 und Art. 9 Abs. 2 KR-PatGer) und gegenüber den von der Klägerin geltend gemachten Kosten für Rechtsanwalt (CHF 21'327.60, act. 12\_1) und Patentanwalt (CHF 30'480.40, act. 12\_2) ergeben sich wie bei der Gerichtsgebühr daraus, dass keine Klageantwort eingereicht wurde und weder eine Instruktionsverhandlung noch eine Hauptverhandlung stattfand. Ausserdem ist weder dargetan noch ersichtlich, was eine Überschreitung des anwendbaren Tarifes im Sinne der geltend gemachten Kosten begründen könnte (vgl. Art. 8 KR-PatGer).

---

<sup>3</sup> BGer 4A\_1/2016, Urteil vom 25. April 2016, E 2.1.

**Das Bundespatentgericht erkennt:**

1. Die Klage wird gutgeheissen und der Schweizer Teil des Europäischen Patents EP 2 236 296 B1 für nichtig erklärt.
2. Die Gerichtsgebühr wird festgesetzt auf CHF 12'000.–.
3. Die Kosten werden der Beklagten auferlegt und mit dem von der Klägerin geleisteten Kostenvorschuss verrechnet. Die Beklagte hat der Klägerin die Kosten von CHF 12'000.– zu ersetzen.
4. Die Beklagte wird verpflichtet, der Klägerin eine Parteientschädigung von CHF 20'000.– zu bezahlen.
5. Schriftliche Mitteilung an:
  - die Klägerin (mit Gerichtsurkunde)
  - die Beklagte (durch Publikation des Dispositivs im Schweizerischen Handelsamtsblatt)
  - das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum (nach Eintritt der Rechtskraft, mit Gerichtsurkunde)

**Rechtsmittelbelehrung:**

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in Zivilsachen geführt werden (Art. 72 ff., 90 ff. und 100 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Die Rechtsschrift ist in einer Amtssprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie die beschwerdeführende Partei in Händen hat, beizulegen (vgl. Art. 42 BGG).

St. Gallen, 11. August 2016

Im Namen des Bundespatentgerichts

Präsident

Erste Gerichtsschreiberin

Dr. iur. Dieter Brändle

lic. iur. Susanne Anderhalden

Versand: 16.08.2016