



S2012_003

Urteil vom 2. Februar 2012

Besetzung

Präsident Dr. iur. Dieter Brändle (Vorsitz),
Richter Dr. sc. nat. Tobias Bremi ,
Vizepräsident lic. iur. & dipl. Mikrotech.-Ing. Frank Schnyder

Erster Gerichtsschreiber lic. iur. Jakob Zellweger

Verfahrensbeteiligte

Rego-Fix AG, Obermattweg 60, 4456 Tenniken,
vertreten durch Rechtsanwalt Peter Widmer, Fuhrer Marbach
& Partner, Konsumstrasse 16 A, 3007 Bern,
Klägerin

gegen

Gewitec AG, Weststrasse 11, 3273 Kappelen,
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Thomas Bähler, Kellerhals
Anwälte, Effingerstrasse 1, Postfach 6916, 3001 Bern,
Beklagte

Gegenstand

Vorsorgliche Massnahmen (Patentverletzung)

Das Bundespatentgericht zieht in Erwägung:

Vorgeschichte und Prozessablauf

1.

Am 24. Februar 2011 reichte die Klägerin beim Handelsgericht des Kantons Bern eine Klage ein, verbunden mit einem Gesuch um Erlass vororglicher Massnahmen.

Sie stellte folgende Rechtsbegehren:

1. Es sei die Beklagte unter Androhung der Bestrafung ihrer Organe gemäss Art. 292 StGB und mit Busse gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO im Widerhandlungsfall mit Wirkung für die Schweiz und Liechtenstein zu verbieten,

- Dichtscheiben des Typs GEWITEC OZ32 und OZ40 sowie

- Dichtscheiben des Typs GEWITEC DS (DIN 6499/DIN 6388/Erickson) gemäss KB 6.1

herzustellen, zu gebrauchen, zu verkaufen, zu liefern, gegenüber Dritten anzubieten oder zu bewerben (auch auf dem Internet), zu importieren bzw. zu exportieren oder sonst wie in Verkehr zu setzen, die zur äusseren Abdichtung einer Spannzangenaufnahme einer Werkzeugmaschine mit eingesetzter Spannzange dienen, wobei diese Dichtscheiben in der zylindrischen Fläche der Durchführungsöffnung, welche einem aufzunehmenden Werkzeugschaft zugewandt ist, eine ringförmig umlaufende Nut haben,

a) in welcher sich ein formelastischer O-Ring befindet,

b) wobei die Breite der Nut grösser ist als die Schnurdicke des verwendeten oder verwendbaren O-Rings und

c) die Tiefe der Nut so dimensioniert ist, dass dieser O-Ring in der Nut axial beweglich ist.

Eventualiter:

1.1 Es sei die Beklagte unter Androhung der Bestrafung ihrer Organe gemäss Art. 292 StGB und mit Busse gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO im Widerhandlungsfall mit Wirkung für die Schweiz und Liechtenstein zu verbieten,

- Dichtscheiben des Typs GEWITEC OZ32 und OZ40 sowie

- Dichtscheiben des Typs GEWITEC DS (DIN 6499/DIN 6388/Ericksen) gemäss KB 6.1

herzustellen, zu gebrauchen, zu verkaufen, zu liefern, gegenüber Dritten anzubieten oder zu bewerben (auch auf dem Internet), zu importieren bzw. zu exportieren oder sonst wie in Verkehr zu setzen, die zur äusseren Abdichtung einer Spannzangenaufnahme einer Werkzeugmaschine mit eingesetzter Spannzange dienen, wobei diese Dichtscheiben in der zylindrischen Fläche der Durchführungsöffnung, welche einem aufzunehmenden Werkzeugschaft zugewandt ist, eine ringförmig umlaufende Nut haben, zugewandt ist, eine ringförmig umlaufende Nut haben,

a) in welcher sich ein formelastischer O-Ring befindet,

b) wobei die Breite der Nut grösser ist als die Schnurdicke des verwendeten oder verwendbaren O-Ring Rings und

c) die Tiefe der Nut so dimensioniert ist, dass dieser O-Ring in der Nut axial beweglich ist,

d) wobei der Innendurchmesser des O-Ring Rings einem Wert zwischen dem kleineren und grösseren Schaftmass gemäss Gravur auf der Dichtscheibe entspricht.

2. Die Beklagte sei unter Androhung der Bestrafung ihrer Organe gemäss Art. 292 StGB und mit Busse gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO im Widerhandlungsfall zu verpflichten, die Internetseite http://www.gewitec.ch/userfiles/file/Gewitec_Typ_DS.pdf auf ihrer Webseite www.gewitec.ch innert gerichtlich zu bestimmender Frist zu entfernen, soweit dort Dichtscheiben gemäss Rechtsbegehren 1 gezeigt, angeboten und beworben werden.

3. Es sei die Beklagte zu verurteilen, der Klägerin je nach Ausgang des Beweisverfahrens nach deren Wahl entweder

a) den bei der Klägerin durch die in Rechtsbegehren 1 umschriebenen Benutzungshandlungen entstandenen Schaden, mindestens jedoch CHF 30'000.00, zuzüglich Zinsen von 5% seit wann rechtens zu ersetzen, oder

b) den von der Beklagten durch die in Rechtsbegehren 1 umschriebenen Benutzungshandlungen erzielten Gewinn, mindestens jedoch CHF 30'000.00, zuzüglich Zinsen von 5% seit wann rechtens herauszugeben oder

c) die bei der Beklagten durch die in Rechtsbegehren 1 umschriebenen Benutzungshandlungen entstandene ungerechtfertigte Bereicherung, mindestens jedoch CHF 30'000.00, zuzüglich Zinsen von 5% seit wann rechtens herauszugeben.

4. Das Verbot gemäss Rechtsbegehren 1, eventualiter Rechtsbegehren 1.1, sowie die Beseitigung gemäss Rechtsbegehren 2 sei im Sinne von Art. 261 ff. ZPO als vorsorgliche Massnahme anzuordnen.

Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen (act.3_3).

2.

Die Beklagte beantragte Nichteintreten auf das Massnahmebegehren, eventualiter Abweisung (act. 3_64).

3.

Mit Verfügung vom 5. Mai 2011 ordnete das Handelsgericht die Einholung eines Kurzgutachtens an und schlug die dem Gutachter, Dr. Herbert Laederach, zu stellenden Fragen vor (act. 3_93).

4.

Nach Stellungnahmen der Parteien (act. 3_102, 3_108 und 3_112) wurden dem Gutachter mit Verfügung vom 27. Juni 2011 folgende Fragen unterbreitet (act. 3_115):

a) *Wie definieren Sie den massgeblichen Fachmann?*

b) *Handelt es sich beim Schweizerischen Patent Nr. CH 694 851 um eine Neuheit und liegt eine erfinderische Tätigkeit bzw. ein Nicht-Naheliegen zum damaligen Stand der Technik vor, wie er aus den eingereichten Unterlagen der Gesuchstellerin und der Gesuchsgegnerin hervorgeht?*

c) *Ist der Anspruch des Schweizerischen Patentes Nr. CH 694 851 allenfalls vorweggenommen insbesondere durch DE 19832793 (AB 9), US Patent Nr. 5,617879 (AB4), Tietze, Handbuch der Dichtungspraxis (AB 5) Patent, CH 684 938 (KB 17)?*

d) *Durch welche(s) Merkmal(e) unterscheidet sich der Anmeldungsgegenstand von dem von Ihnen ermittelten nächstliegenden Dokument oder Stand der Technik?*

e) *Ergab sich die technische Lehre gemäss Anspruch 1 des Schweizerischen Patents Nr. CH 694 851 für den Durchschnittsfachmann in nahe liegender Weise aus der Gesamtheit aller Kenntnisse, die vor dem Stichtag 26. Oktober 2000 bzw. 9. November 1999 durch Beschreibung, Benutzung oder in sonstiger Weise, so u.a. durch DE 19832793 (AB 9) bzw. US Patent Nr. 5,617879 (AB 4) bzw. W. Tietze, Handbuch der Dichtungspraxis (AB 5) bzw. CH 684 938 (KB 17) bzw. Parker Präzisions-O-Ringe-Handbuch 1994 (AB 7, 8, 13, 14) bzw. Shigley/Mischke, Standard Handbook of Machine Design, (AB 15) bzw. VSM-Normenauszug 1991 (Teil von KB 7.1.) — einzeln oder zusammengefügt — der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden sind?*

f) *Welches ist die objektive technische Aufgabe, welche darin besteht, über die Änderung oder Anpassung des nächstliegenden Stands der Technik die technischen Wirkungen zu erzielen, die die Erfindung, d.h. der Gegenstand des Anspruchs 1 des Schweizerischen Patents Nr. 694 851, über den nächstliegenden Stand der Technik mit sich bringt?*

g) *Gibt es im nächstliegenden Dokument oder einem der anderen Dokumente einen Hinweis, durch den der Durchschnittsfachmann (lit. a) dazu angeregt worden wäre, das fehlende Merkmal oder die fehlenden Merkmale aus einem anderen der ge nannten Dokumente zu entnehmen und ohne weiteres mit dem nächstliegenden Dokument zu kombinieren. Wenn ja, welches ist der Hinweis und welches Dokument enthält das fehlende Merkmal bzw. die fehlenden Merkmale?*

h) *Was lässt sich gegebenenfalls aus der Abweisung des Löschungsbegehrens in Deutschland (Bescheid vom 25. Februar 2009 (KB 8) und Beschluss vom 20. Mai 2009 (KB 9) in technischer Hinsicht (insbesondere Frage der Neuheit und erfinderischen Tätigkeit) ableiten? Sind das deutsche Gebrauchsmuster und das schweizerische Patent identisch und welches sind gegebenenfalls die Unterschiede?*

i) Tangieren die von der Gewitec AG hergestellten Dichtscheiben des Typs GEWITEC OZ32 und OZ40 sowie des Typs GEWITEC DS (DIN 6499/ DIN 6388/ Erickson) 16, 20, 25, 32, 40 und 50 das Patent der Gesuchstellerin, wenn ja, in welchen Bereichen und welche Dichtscheiben sind gegebenenfalls patentwidrig?

j) 1) Welche strukturellen und/oder funktionellen Merkmale des Patentanspruchs 1 sind bei dessen Auslegung zwingend erforderlich, um die gemäss lit. f ermittelte Aufgabe zu lösen?

2) Welche der zur Lösung der Aufgabe zwingend erforderlichen strukturellen und/oder funktionellen Merkmale sind bei den von der Gesuchgegnerin vertriebenen Dichtscheibe vorhanden, beurteilt nach den nachfolgenden Typen gemäss den in den Messprotokollen KB 12.2, 15.1 und 15.2 ausgewiesenen Varianten:

a) GEWITEC OZ32 und OZ40

b) GEWITEC DS (DIN 6499/ DIN 6388/ Erickson) 16, 20, 25, 32, 40 und 50

3) Welche der zur Lösung der Aufgabe zwingend erforderlichen strukturellen und/oder funktionellen Merkmale sind bei den von der Gesuchgegnerin vertriebenen Dichtscheiben gegebenenfalls nicht vorhanden, beurteilt nach den nachfolgenden Typen gemäss den in den Messprotokollen KB 12.2., 15.1. und 15.2. ausgewiesenen Varianten:

a) GEWITEC OZ32 und OZ40

b) GEWITEC DS (DIN 6499/ DIN 6388/ Erickson) 16, 20, 25, 32, 40 und 50

4) Sind die in den Begehren (Ziffern 1. und 1.1.) des Gesuchs erwähnten strukturellen und/oder funktionellen Merkmale a) bis c) (Ziff. 1) bzw. a) bis d) (Ziff. 1.1.) vor dem Hintergrund von Anspruch 1 des Schweizerischen Patents Nr. CH 694 851 geeignet, um die allenfalls patentverletzenden Dichtscheiben technisch korrekt zu beschreiben?

k) Inwieweit bilden grössere oder vergrösserte Produktionstoleranzen von Dichtscheibe und Dichtmittel (O-Ring) bei der Bestimmung des Schutzbereiches der technischen Lehre gemäss Anspruch 1 des Schweizerischen Patents Nr. CH 694 851 einen freien Stand der Technik?

l) Wird mit dem im Gesuch gestellten Begehren (Ziffern 1. und 1.1) allenfalls ein Schutz verlangt, welcher über den durch das Patent geschützten Bereich hinaus geht?

m) Haben Sie weitere sachdienliche Hinweise?

5.

Am 29. September 2011 erstattete Dr. Laederach sein Gutachten (act. 3_123).

Er ermittelte folgende Merkmalsanalyse (S. 5f.):

Oberbegriff:

M1) Dichtungsvorrichtung zur äusseren Abdichtung einer Spannzangenaufnahme einer Werkzeugmaschine mit eingesetzter Spannzange

M2) bestehend aus einer der Spannzange vorgesetzten Dichtungsscheibe,

M3) die in ihrer einem aufzunehmenden Werkzeugschaft zugewandten zylindrischen Fläche eine ringförmig umlaufende Nut (aufweist)

M4) und einen in derselben angeordneten formelastischen Dichtungskörper aufweist,

Kennzeichnender Teil:

M5) wobei die Breite der genannten Nut grösser ist als der Querschnitt des formelastischen Dichtungskörpers

M6) und die Tiefe der genannten Nut über ihre gesamte Breite grösser ist als der Querschnitt des formelastischen Dichtungskörpers

M7) derart, dass der Dichtungskörper in der Nut axial beweglich ist.

Dabei kam er - u.a. - zum Schluss, dass das Merkmal M7 technisch überflüssig sei, da es durch die Umsetzung der Merkmale M5 und M6 automatisch erfüllt werde (S. 12).

Sodann kam der Gutachter zum Schluss, dass sowohl Rechtsbegehren 1 als auch Rechtsbegehren 1.1 insofern über den Schutzbereich des

Streitpatentes hinausgingen, als sie durch Weglassen des Merkmals, wonach die Tiefe der Nut über ihre gesamte Breite grösser ist als der Querschnitt des Dichtungskörpers [M6], den Schutzbereich in den Stand der Technik (DE 198 32 793; act. 3_64 AB9) hinein ausdehnten (S. 43f.).

6.

Mit Schreiben vom 30. November 2011 nahm die Klägerin zum Gutachten Stellung und reichte ein präzisiertes Unterlassungsbegehren ein:

"Neues Rechtsbegehren Ziff. 1. für das Gesuch um Erlass vorsorglicher Massnahmen in der Fassung vom 30. November 2011 gemäss Rechtsbegehren Ziff. 4. der Klage vom 24. Februar 2011:

Es sei der Beklagten unter Androhung der Bestrafung ihrer Organe gemäss Art. 292 StGB und mit Busse gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO im Wiederhandlungsfall mit Wirkung für die Schweiz und Liechtenstein zu verbieten.

- Dichtungsvorrichtungen des Typs GEWITEC OZ32 und OZ40 sowie

- Dichtungsvorrichtungen des Typs GEWITEC DS (DN 6499/DIN 6388/Erickson) gemäss KB 6.1

herzustellen, zu gebrauchen, zu verkaufen, zu liefern, gegenüber Dritten anzubieten oder zu bewerben (auch auf dem Internet), zu importieren bzw. zu exportieren oder sonst wie in Verkehr zu setzen, die

a) zur äusseren Abdichtung einer Spannzangenaufnahme einer Werkzeugmaschine mit eingesetzter Spannzange bestimmt sind,

b) aus einer der Spannzange vorgesetzten Dichtungsscheibe bestehen,

c) wobei diese Dichtungsscheibe in der zylindrischen Fläche der Durchführungsöffnung, welche einem eingesetzten Werkzeugschaft zugewandt ist, eine ringförmig umlaufende Nut aufweist,

d) in welcher sich ein formelastischer O-Ring befindet,

e) wobei die Breite der genannten Nut grösser ist als der Schnurdurchmesser des O-Rings

f) und die Tiefe der Nut, d.h. der Abstand zwischen dem Werkzeugschaft und dem Nutgrund, für mindestens einen Schaftdurchmesser innerhalb des auf der Dichtscheibe selbst (z.B. durch Gravur) oder in Begleitmaterial empfohlenen Bereichs grösser ist als der Schnurdurchmesser des O-Rings." (act. 3_184).

7.

Mit Eingabe vom 19. Dezember 2011 machte die Beklagte geltend, eine förmliche Klageänderung sei in der Eingabe der Klägerin vom 30. November nicht zu erkennen, und eine solche wäre auch nicht zulässig (act. 3_199).

8.

Darauf führte die Klägerin mit Eingabe vom 21. Dezember 2011 unter Bezugnahme auf das Schreiben der Beklagten vom 19. Dezember 2011 aus:

"Das dem Gutachter neu zur Prüfung vorgelegte Rechtsbegehren stellt nichts anderes als eine Verdeutlichung des ursprünglichen Rechtsbegehrens dar, indem es die „Tiefe der Nut“ und das funktionale Element der „axialen Beweglichkeit“ entsprechend den Erkenntnissen aus dem Gutachten präzisiert. Eine solche Abänderung des Rechtsbegehrens würde die Identität des Streitgegenstandes nicht verändern. Vielmehr entspricht dieses Vorgehen der bundesgerichtlichen Praxis, wonach das Rechtsbegehren die funktionalen Merkmale des Verletzungsgegenstandes möglichst genau abzubilden hat (BGE 131 III 70 - Sammelhefter V).

Die Beurteilung, inwiefern ein bestimmtes Rechtsbegehren zulässig ist, obliegt selbstredend nicht dem Gutachter. Nachdem der Gutachter das bisherige Rechtsbegehren jedoch in Bezug auf den Stand der Technik als zu weitgehend beurteilt hat, erachtet es die Gesuchstellerin als legitim, dass der Gutachter das nunmehr präzisierte Rechtsbegehren auf seine Deckungsgleichheit mit dem Verletzungstatbestand prüft. Es handelt sich dabei ausschliesslich um eine technische und nicht um eine rechtliche Frage, denn nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung ist die Verletzungsform als reale technische Handlung durch bestimmte Merkmale so zu umschreiben, dass es keiner Auslegung rechtlicher oder mehrdeutiger technischer Begriffe bedarf (BGE 131 III 70 E. 3.3 Sammelhefter V).

Soweit der Gutachter das vorgeschlagene Rechtsbegehren in technischer Hinsicht für tauglich befindet, stellt die Gesuchstellerin denn auch bereits

heute in Aussicht, dass sie ihr Rechtsbegehren entsprechend anpassen wird." (act. 4).

Mithin hatte die Klägerin mit ihrer Eingabe vom 30. November 2011 noch keine Änderung ihres Rechtsbegehrens vorgenommen, sondern sie hatte lediglich dem Gutachter einen Vorschlag zur Prüfung unterbreitet, und sie stellte in Aussicht, dass sie ihr Begehren, soweit es der Gutachter für technisch tauglich befinde, entsprechend anpassen werde.

9.

Mit Verfügung vom 27. Dezember 2011 überwies der Präsident des Handelsgerichts des Kantons Bern die Sache dem Bundespatentgericht (act. 1). Die Kosten des (bernischen) Massnahmeverfahrens wurden auf CHF 4'000.00 festgelegt und aus der von der Klägerin geleisteten Vorschuss bezogen (Disp. Ziff. 3). Die Kosten des Gutachtens von CHF 18'610.00 wurden aus den von den Parteien geleisteten Beweiskostenvorschüssen von je CHF 10'000.00 bezogen (Disp. Ziff. 4).

10.

Mit Verfügung vom 5. Januar 2012 wurde der Klägerin Frist bis 23. Januar 2012 zur Leistung eines Kostenvorschusses von CHF 15'000.00 angesetzt (act. 21). Die Zahlung erfolgte [innert erstreckter Frist] am 16. Januar 2012.

Prozessuales

11.

Nachdem vorliegend das Verständnis eines technischen Sachverhaltes für den Entscheid von besonderer Bedeutung ist, ist in Dreierbesetzung, mit zwei technischen Richtern, zu entscheiden (Art. 23 Abs. 3 PatGG).

Materielles

12.

Die Klägerin ist Inhaberin des Streitpatentes CH 694 851 (act. 3_3, Beilage 2).

Die Klägerin macht geltend, die Beklagte verletze mit von ihr vertriebenen Dichtscheiben das Streitpatent.

Die Klägerin macht weiter geltend, dass ihr dadurch ein nicht leicht wieder gutzumachender Nachteil entstehe (act. 3_3).

13.

Vorsorgliche Massnahmen - namentlich zur vorläufigen Vollstreckung streitiger Unterlassungsansprüche, wie vorliegend beantragt - werden nach Art. 77 PatG in Verbindung mit Art. 261 Abs. 1 ZPO dann angeordnet, wenn der Antragssteller glaubhaft macht, dass die Gegenpartei eine gegen ein Patent des Antragsstellers verstossende Handlung begangen hat oder vorzunehmen beabsichtigt und dass ihm daraus ein nicht leicht ersetzbarer Nachteil droht.

Glaubhaft zu machen ist demnach zum einen die Rechtsverletzung und zum anderen, dass dem Gesuchsteller durch diese Verletzung ein Nachteil droht, der nicht leicht wiedergutmachen ist.

14.

Damit ist vorerst zu prüfen, ob eine Verletzung des Streitpatents glaubhaft gemacht ist.

Die Gutheissung des Unterlassungsbegehrens im Patentprozess setzt - als notwendig, aber nicht hinreichend - voraus, dass, kumulativ

a) das Rechtsbegehren die konkrete technische Ausgestaltung der zu verbietenden Ausführungsform – Vorrichtung bzw. Verfahren – benennt,

b) der Beklagte genau diese Vorrichtung herstellt, vertreibt etc. bzw. das Verfahren verwendet,

c) diese Vorrichtung bzw. dieses Verfahren – wortsinngemäss oder äquivalent – in den Schutzbereich des Streitpatentes fällt.

Damit die Anforderung c) erfüllt ist, muss die Vorrichtung bzw. das Verfahren, so wie im Rechtsbegehren definiert, – wortsinngemäss oder äquivalent – als Ganzes im Schutzbereich des Streitpatentes liegen und darf also nicht über den Schutzbereich des Streitpatentes hinausgehen, da ansonsten auch konkrete Vorrichtungen bzw. Verfahren vom Rechtsbegehren umfasst würden, die das Streitpatent gar nicht schützt.

Ist a) nicht erfüllt, wird auf die Klage nicht eingetreten, sind b) oder c) nicht erfüllt, wird die Klage abgewiesen (Art. 66 lit. a PatG).

Dies bedeutet, dass im Massnahmeverfahren zur Glaubhaftmachung des Bestehens des behaupteten Unterlassungsanspruches a) erfüllt und b) und c) glaubhaft gemacht sein müssen.

15.

In ihrem ursprünglichen Rechtsbegehren 1 nahm die Klägerin eine gewisse Beschreibung der technischen Ausgestaltung der angegriffenen Ausführungsform vor. Auf den Hinweis des Gutachters hin, wonach die so im Rechtsbegehren beschriebene Ausführungsform den Schutzbereich des Streitpatentes überschreite, schlug die Klägerin, wie behandelt, eine Änderung des Rechtsbegehrens vor. Zur Begründung führte sie an: "Nachdem der Gutachter das bisherige Rechtsbegehren jedoch in Bezug auf den Stand der Technik als zu weitgehend beurteilt hat, erachtet es die Gesuchstellerin als legitim, dass der Gutachter das nunmehr präzierte Rechtsbegehren auf seine Deckungsgleichheit mit dem Verletzungstatbestand prüft."

Damit vermengt die Klägerin zwei der Anforderungen an das Rechtsbegehren: Der Gutachter war zum Schluss gekommen, dass das Rechtsbegehren über den Schutzbereich hinausgehe (mithin die oben unter 3. aufgeführte Anforderung c nicht erfülle), worauf die Klägerin das Rechtsbegehren umformuliert und vom Gutachter geprüft haben will, ob es nun die Verletzungsform erfasst (mithin die Anforderung a und b erfüllt).

Das Ansinnen der Klägerin, dem Gutachter eine neue Formulierung des Rechtsbegehrens sozusagen zur Vorprüfung vorzulegen, um dann im Erfolgsfalle das Rechtsbegehren entsprechend zu ändern, scheidet daran, dass das Gericht ausschliesslich gestellte Rechtsbegehren, mithin solche, die Prozessgegenstand bilden, beurteilt. D.h. solange die Klägerin die Änderung nicht vorgenommen hat, und das hat sie, wie oben Ziff. I. 8. behandelt, nicht, ist sie auch nicht zu beurteilen, weder vom Gutachter noch vom Gericht.

Mit dem Gutachter ist davon auszugehen, dass das (ursprüngliche) Rechtsbegehren sowohl bezüglich Rechtsbegehren 1 als auch bezüglich Rechtsbegehren 1.1 insofern über den Schutzbereich des Streitpatentes hinausgeht, als es durch Weglassen des Merkmals M6, wonach die Tiefe der Nut **über ihre gesamte Breite** grösser ist als der Querschnitt des

Dichtungskörpers, den Schutzbereich in den Stand der Technik (DE 198 32 793; act. 3_64 AB9) hinein ausdehnt (act. 3_123, S. 43f.). Geht das Rechtsbegehren aber über den Schutzbereich hinaus, führt dies zur Abweisung des Massnahmebegehrens, ohne dass auf weitere Fragen noch einzugehen wäre.

Daran ändert auch die Angabe von Typenbezeichnungen im Rechtsbegehren nichts; weil eine Typenbezeichnung jederzeit geändert bzw. unter der gleichen Typenbezeichnung anderes vertrieben werden kann, können Typenbezeichnungen die konkrete Umschreibung der technischen Ausgestaltung der angegriffenen Ausführungsform nicht ersetzen (BGE 131 III 70 E.3.3).

16.

Lediglich der Vollständigkeit halber sei festgehalten, dass auch dem neu vorgeschlagenen Rechtsbegehren das gleiche Schicksal beschieden wäre: Hier fehlt neben dem Merkmal M6 auch noch das Merkmal M7 (axiale Beweglichkeit). Dabei kann offenbleiben ob mit dem Gutachter das Merkmal M7 bei Erfüllung von M5 und M6 als überflüssig bezeichnet werden kann, fehlt doch hier wie gesagt nicht nur M7, sondern auch M6.

Bei dieser Sachlage kann auch offenbleiben, ob der von der Klägerin in den Änderungsvorschlag übernommenen Definition des Gutachters bezüglich der Nut-Tiefe gefolgt werden könnte.

17.

Ist das Massnahmebegehren abzuweisen, so erübrigt sich auch die Prüfung der Frage, ob die zeitliche Voraussetzung für die Gewährung einer vorsorglichen Massnahme (relative Dringlichkeit) hier gegeben sei, nachdem die Klägerin die angegriffene Ausführungsform bereits seit 2007 kannte und seither mit der Beklagten in diversen Verhandlungen gestanden hatte.

Kosten und Entschädigungsfolgen

18.

Ausgangsgemäss wird die Klägerin kostenpflichtig. Sie hat auch die Kosten des Gutachtens zu tragen, weshalb sie zu verpflichten ist, der Beklagten denjenigen Betrag zu ersetzen, welcher für das Gutachten dem von der Beklagten geleisteten Beweiskostenvorschuss belastet wurde.

19.

Zudem hat die Klägerin der Beklagten eine Parteientschädigung zu entrichten.

20.

Den Streitwert (der Hauptsache) bezifferte die Klägerin mit CHF 250'000.00 klar übersteigend (act. 3_3, S. 9). Zum Streitwert des Massnahmebegehrens hat sie sich nicht geäußert.

Mit der Massnahmeantwort bezeichnete die Beklagte die Streitwertbezeichnung der Klägerin als reichlich hoch, nachdem der von der Klägerin genannte Mindestschaden von CHF 30'000.00 [Rechtsbegehren Ziff. 3 der Hauptklage] sich viel eher an den günstigen Stückkosten des von vielen Anbietern in verhältnismässig geringen Stückzahlen vertriebenen Bauteils orientiere (act. 3_64, S. 3, Ziff. 2). Diese Argumentation geht indessen für das Massnahmeverfahren insofern an der Sache vorbei, als es hier nicht um zurückliegende Verletzungen, sondern um ein Verbot für die Zukunft geht. Und diesbezüglich, nun im Zusammenhang mit der Sicherheitsleistung für das Massnahmeverfahren, legt die Beklagte dar, dass und weshalb ihr durch die Massnahme ein Schaden von mindestens CHF 120'000.00 drohe (S. 6, Ziff. 17).

Damit scheint es angemessen, für das Massnahmeverfahren von einem Streitwert von CHF 120'000.00 auszugehen.

Das Bundespatentgericht erkennt:**1.**

Das Massnahmebegehren wird abgewiesen.

2.

Die Gerichtsgebühr für das bundespatentgerichtliche Massnahmeverfahren wird festgesetzt auf CHF 10'000.00.

3.

Die Kosten werden der Klägerin auferlegt. Sie werden aus dem von der Klägerin geleisteten Vorschuss von CHF 15'000.00 bezogen. Der Restbetrag wird der Klägerin zurückerstattet.

4.

Die Klägerin wird verpflichtet, der Beklagten denjenigen Betrag zu ersetzen, welcher für das Gutachten dem von der Beklagten geleisteten Beweiskostenvorschuss belastet wurde.

5.

Die Klägerin wird verpflichtet, der Beklagten eine Prozessentschädigung von CHF 10'000.00 zu bezahlen.

Dieses Urteil geht an:

- die Klägerin (mit Gerichtsurkunde)
- die Beklagte (mit Gerichtsurkunde)
- das 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, 2. Februar 2012

Im Namen des Bundespatentgerichts

Präsident

Erster Gerichtsschreiber

Dr. iur. Dieter Brändle

lic. iur. Jakob Zellweger