



S2012_004

Urteil vom 24. März 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

Lässer AG Stickmaschinen, Hohenemserstrasse 17,
9444 Diepoldsau,
vertreten durch Rechtsanwalt lic. iur. Philip Schneider,
Schwager Mätzler Schneider, Poststrasse 23, 9001 St. Gal-
len,
Klägerin

gegen

Oerlikon Saurer Arbon AG, Textilstrasse 2, 9320 Arbon,
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. et dipl. sc. nat. ETH
Stefan Kohler, Vischer AG, Schützengasse 1, Postfach
1230, 8021 Zürich ,
Beklagte

Gegenstand

Vorsorgliche Massnahmen (Patentverletzung)

Das Bundespatentgericht zieht in Erwägung:

Prozessablauf

1.

Am 29. Juni 2011 reichte die Klägerin beim Obergericht des Kantons Thurgau ein Gesuch um Erlass vorsorglicher Massnahmen ein.

Sie stellte folgende Rechtsbegehren:

1. *Es sei der Gesuchsgegnerin vorsorglich zu verbieten, 1.1 Sticksysteme umfassend*

*1.1.1 eine Schiffchenstickmaschine, welche mit mindestens einer Bohr-
vorrichtung, an welcher ein Bohrer befestigbar ist, ausgerüstet ist, und
1.1.2 eine Schneidvorrichtung, welche eine beheizbare Spitze und einen
Befestigungsabschnitt zur Befestigung an der Bohrvorrichtung der Schiff-
chenstickmaschine aufweist, um einen Bohrer der Bohrvorrichtung mit
der Schneidvorrichtung auszutauschen*

*1.1 3 insbesondere solche Schiffchenstickmaschinen, welche vorbereitet
sind, um eine an der Bohrvorrichtung angeordnete, beheizbare Spitze zu
betreiben, herzustellen, anzubieten, öffentlich zu präsentieren, zu verkauf-
fen oder sonstwie in Verkehr zu bringen, oder diese Handlungen zu be-
günstigen;*

*1.2 eine Schneidvorrichtung für eine mit mindestens einer eine Befesti-
gungsvorrichtung für einen Bohrer aufweisende Bohrvorrichtung ausge-
rüsteten Stickmaschine, welche Schneidvorrichtung eine beheizbare
Spitze und einen Befestigungsabschnitt zur Befestigung der Schneidvor-
richtung an der Befestigungsvorrichtung aufweist, um mittels der Stick-
maschine flächige Materialstücke von gewünschter Form aus einer über
dem Stickboden angeordneten Materialschicht auszuschneiden,
herzustellen, anzubieten, öffentlich zu präsentieren, zu verkaufen oder
sonstwie in Verkehr zu bringen, oder diese Handlungen zu begünstigen;*

*1.3 Stickmaschinen, welche mit mindestens einer eine Befestigungsvor-
richtung für einen Bohrer aufweisenden Bohrvorrichtung ausgerüstet sind
und mit mindestens einer Schneidvorrichtung, welche eine beheizbare
Spitze und einen Befestigungsabschnitt zur Befestigung der Schneidvor-
richtung an der Befestigungsvorrichtung der Bohrvorrichtung aufweist, um
mittels der Stickmaschine flächige Materialstücke von gewünschter Form*

*aus einer über dem Stickboden angeordneten Materialschicht auszuscheiden,
herzustellen, anzubieten, öffentlich zu präsentieren, zu verkaufen oder
sonstwie In Verkehr zu bringen, oder diese Handlungen zu begünstigen;*

1.4 flächige Materialstücke von gewünschter Form auf einen Stickboden zu applizieren, indem mindestens eine Materialschicht über dem Stickboden angeordnet wird und dann gesteuert durch das Programm der Stickmaschine eine Relativbewegung zwischen einer Schneidvorrichtung und der Materialschicht erzeugt und dadurch ein flächiges Materialstück der gewünschten Form aus der Materialschicht ausgeschnitten wird, indem mittels einer Stickmaschine, welche mit mindestens einer einen Bohrer aufweisenden Bohrvorrichtung ausgerüstet ist, der Bohrer durch eine Schneidvorrichtung mit einer beheizbaren Spitze und einem Befestigungsabschnitt zur Befestigung der Schneidvorrichtung an der Bohrvorrichtung ersetzt wird, und dass gesteuert durch das Programm der Stickmaschine die Schneidvorrichtung mittels der Bohrvorrichtung in Schneidstellung gebracht und nach Durchführung des Schneidvorgangs wieder in die Ausgangsstellung zurückgeführt wird.

*2 Es sei der Gesuchsgegnerin im Einzelnen vorsorglich zu verbieten,
2.1 Sticksysteme, Stickmaschinen, Schneidvorrichtungen oder Verfahren gemäss Ziff. 1 bewerben, anzubieten, zu vertreiben, zu verkaufen, zu exportieren oder sonst wie in Verkehr zu bringen oder zu diesem Zweck zu lagern und/oder zu solchen Handlungen Dritter anzustiften, bei ihnen mitzuwirken oder ihre Begehung zu begünstigen oder zu erleichtern;
2.2 Sticksysteme, Stickmaschinen, Schneidvorrichtungen oder Verfahren gemäss Ziff. 1 auf ihrer Homepage, in ihren Drucksachen, ihrer Korrespondenz oder in elektronischen Texten als ihre Produkte oder ihre Leistungen anzupreisen, oder in Zusammenhang mit der Firma der Gesuchsgegnerin und/oder ohne Hinweis auf die Firma der Gesuchstellerin zu nennen;*

2.3 Sticksysteme, Stickmaschinen, Schneidvorrichtungen oder Verfahren gemäss Ziff. 1 anlässlich der Open House Veranstaltung vom 2. Juli 2011 oder bei anderer Gelegenheit ihren Kunden und Dritten zu präsentieren, vorzuführen, vorzustellen, zugänglich zu machen oder anderweitig anzupreisen. Insbesondere sei die Gesuchstellerin zu verpflichten, die mit dem HeatCut System ausgerüstete und/oder mit den Heizspitzen bestückte Stickmaschinen an der Open House Veranstaltung abzudecken oder wegzusperren.

3. Die Anordnungen gemäss Ziff. 1 und 2, evtl. nur gemäss Ziff. 2.3, des Rechtsbegehrens seien vorsorglich als dringliche Anordnung mit sofortiger Wirkung sowie unter Androhung der Bestrafung der verantwortlichen Organe und geschäftsführenden Personen der Gesuchsgegnerin wegen Ungehorsams gegen eine amtliche Verfügung im Sinne von Art. 292 StGB für den Zuwiderhandlungsfall auszusprechen.

4. Es sei durch das Gericht im Sinne von Art. 77 PatG dringlich (superprovisorisch ohne Anhörung der Gesuchsgegnerin) anzuordnen:

4.1. eine genaue Beschreibung der von der Gesuchsgegnerin mit dem HeatCut System ausgerüsteten Stickmaschine;

4.2. eine genaue Beschreibung der als HeatCut beschriebenen Schneidvorrichtungen;

4.3. eine genaue Beschreibung der mit dem HeatCut System angewendeten Verfahren zum Schneiden einer oder mehrerer synthetischer Materialschichten;

4.4. die Beschlagnahme einer ausreichenden Anzahl (mindestens 3) Heizspitzen gemäss Ziff. 1.1.2 dieses Rechtsbegehrens sowie von mit dem HeatCut System bearbeiteten Stoffmustern.

Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolge zulasten der Gesuchsgegnerin. (act. 2)

2.

Mit Verfügung vom 7. Juli 2011 wies das das Obergericht des Kantons Thurgau den Antrag auf Erlass superprovisorischer Massnahmen gemäss Rechtsbegehren 3 und 4 ab (act. 4).

Mit Verfügung vom 18. Januar 2012 überwies das Obergericht des Kantons Thurgau das Verfahren dem Bundespatentgericht (act. 1).

Prozessuales

3.

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

4.

Die Klägerin macht geltend, die Vorrichtungen der Beklagten gemäss Rechtsbegehren 1 verletzen die Streitpatente (siehe unten Ziff. 6.). Die Klägerin macht weiter geltend, dass ihr dadurch ein nicht leicht wieder gutzumachender Nachteil entstehe (act. 3).

Die Beklagte bestreitet - u.a. - sowohl die Rechtsbeständigkeit der Streitpatente, als auch deren Verletzung (act. 7).

5.

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 wiedergutzumachen ist.

6.

Die Klägerin stützt sich auf das Schweizer Patent CH 701638 B1 (act. 2a_6), sowie auf eine europäische Patentanmeldung EP 1 985 736 A1 (act. 2a_7), wobei sie im Massnahmegesuch darauf hinweist, dass die Erteilungsanzeige bereits erlassen wurde, und sie fügte den zur Erteilung freigegebenen Text bei (act. 2a_8). Im weiteren Verfahren mit Eingabe vom 20. September 2011 (act. 6, Seite 11) weist die Klägerin darauf hin, dass die Publikation des Hinweises der Erteilung des Europäischen Patents am 12.10.2011 erfolge, ohne dann aber auch konkret zu begründen, welche Anspruchsmerkmale welcher Ansprüche des erteilten europäischen Patents durch die angebliche Verletzungsform reproduziert würden.

7.

Das gestellte Rechtsbegehren 1.2 gerichtet auf eine Schneidvorrichtung als solche stützt sich offensichtlich auf Anspruch 1 des Schweizer Patents. Das Schweizer Patent wurde ohne materielle Prüfung erteilt. Das zugehörige erteilte europäische Patent führt keinen Schutzanspruch gerichtet auf eine Schneidvorrichtung als solche (act. 2a_7), wohingegen die ursprünglich eingereichte europäische Patentanmeldung (act. 2a_7) einen solchen Schutzanspruch gerichtet auf eine Schneidvorrichtung als solche enthielt (Anspruch 7). Dieser Vorrichtungsanspruch wurde entsprechend während des Prüfungsverfahrens gestrichen. [Im Rahmen des Prüfungsverfahrens wurde dieser Schutzanspruch mehrfach wegen mangelnder Klarheit und mangelnder Neuheit vom Prüfer beanstandet und deshalb gestrichen. Dies wird aber von der Beklagten nicht explizit geltend gemacht.] Für die Frage der Rechtsbeständigkeit von Anspruch 1 des geltend gemachten Schweizer Patents kann sich die Klägerin entsprechend nicht auf das europäische Patent beziehen.

8.

Anspruch 1 des erteilten Schweizer Patents lautet wie folgt:

"1. Schneidvorrichtung für eine mit mindestens einer Bohrvorrichtung ausgerüsteten Stickmaschine, welche Bohrvorrichtung eine Befestigungsvorrichtung (17) für einen Bohrer (13) beinhaltet, um mittels der Stickmaschine flächige Materialstücke von gewünschter Form aus einer über dem Stickboden (75) angeordneten Materialschicht (73) auszuschneiden, dadurch gekennzeichnet, dass die Schneidvorrichtung (15) eine beheizbare Spitze und einen Befestigungsabschnitt (32) zur Befestigung der Schneidvorrichtung (15) an der Befestigungsvorrichtung (17) aufweist."

In der obigen Darstellung fett wiedergegebene Anspruchsmerkmale sind dabei Zweckangaben in einem Vorrichtungsanspruch.

Gemäss ständiger Rechtsprechung des Europäischen Patentamts gilt, dass *"die Angabe der Zweckbestimmung - außer bei der medizinischen Verwendung bekannter Stoffe - nur in dem Sinne als Einschränkung anzusehen ist, dass der Gegenstand für diesen Zweck geeignet sein muss. Somit ist die Offenbarung eines gleichwertigen Gegenstands ohne Angabe des beanspruchten Verwendungszwecks, für den sich der Gegenstand aber dennoch eignet, für einen Anspruch neuheitsschädlich, der diesen Gegenstand für den betreffenden Verwendungszweck postuliert* (vergleiche Rechtsprechung der Beschwerdekammern, 6. Auflage 2010, Kapitel

I.C.5.3.3, Seite 184, sowie T 523/89).

Damit reduzieren sich die rein strukturellen Merkmale in Anspruch 1 des erteilten Schweizer Patents auf die in der obigen Darstellung nicht fett dargestellten Merkmale. Wenn damit aus Stand der Technik eine Vorrichtung mit diesen strukturellen Merkmalen bekannt ist, und die im Stand der Technik beschriebene Vorrichtung für den in der obigen Darstellung fett angegebenen Zweck geeignet ist, so ist eine solche Vorrichtung des Standes der Technik neuheitsschädlich, selbst wenn die Vorrichtung in diesem Stand der Technik nicht explizit für diesen Zweck beschrieben wird.

9.

Aus der von der Beklagten eingeführten deutschen Patentschrift DE 566263 aus dem Jahre 1932 ist eine Bohreinrichtung für Stickmaschinen mit einer beheizbaren Bohrer Spitze bekannt (act. 5, Beilage 3, vergleiche Anspruch 1). Die Bohrer Spitze ist kreiskegelförmig zulaufend ausgebildet (vergleiche Figur 2) und dazu geeignet, Löcher aus dem Stickgrund zu sengen (Seite 1:39-49).

Die beheizbare Spitze im Schweizer Patent der Klägerin ist ebenfalls kreiskegelförmig zulaufend ausgebildet (vergleiche Figur 6, Bezugszeichen 39). Im Schweizer Patent der Klägerin wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Spitze der Schneidvorrichtung auch als Bohrer ausgebildet sein kann (vergleiche Anspruch 2 sowie [0018]). Gemäss Schweizer Patent selbst ist eine solche Spitze dazu geeignet, flächige Materialstücke aus zuschneiden und auf einen Stückboden zu applizieren (vergleiche [0008] und [0012] in act. 2a_6).

Wegen der strukturellen Identität der Spitzen im Rahmen der im Anspruch definierten Merkmale kann entsprechend nur davon ausgegangen werden, dass auch die Spitze der DE 566 263 konkret dazu geeignet ist, die beanspruchte Funktion wahrzunehmen, **um mittels der Stickmaschine flächige Materialstücke von gewünschter Form aus einer über dem Stickboden (75) angeordneten Materialschicht (73) auszuschneiden.**

Da die DE 566 263 neben der beheizbaren Spitze (Anspruch 1 sowie Figur 2, Bezugszeichen 8) offenbart, dass die Bohrer Spitze (8) mit ihrem Sockel (17) auswechselbar in einer Fassung (18) sitzt (vergleiche Anspruch 3 sowie Figur 2), offenbart dieses Dokument des Standes der Technik sämtliche strukturellen Merkmale von Anspruch 1 des geltend gemachten Schweizer Patents, konkret eine Schneidvorrichtung mit einer beheizbaren Spitze, da die Bohrer Spitze (8) beheizbar ist und, wie oben

erläutert, die Funktion des Schneidens übernehmen kann, mit einem Befestigungsabschnitt in Form des genannten Sockels (17). Zudem ist die Bohrerspitze im Sinne der Funktionsangabe des Anspruchs **zur Befestigung an einer Befestigungsvorrichtung** in Form der genannten Fassung (18) geeignet ausgebildet, und damit auch im Sinne der Funktionsangabe des Anspruchs **für eine mit mindestens einer Bohrvorrichtung ausgerüsteten Stickmaschine, welche Bohrvorrichtung eine Befestigungsvorrichtung (17) für einen Bohrer (13) beinhaltet** geeignet.

Damit kann auch die von der Beklagten geltend gemachte offenkundige Vorbenutzung unbeachtet bleiben (act. 5 RN 54-57), wobei aber darauf hinzuweisen ist, dass diese offenkundige Vorbenutzung im Rahmen der verfügbaren Beweismittel die strukturellen Anspruchsmerkmale ohnehin nicht genügend glaubhaft gemachter Form offenbaren kann.

10.

Damit ist fehlende Neuheit von Anspruch 1 glaubhaft gemacht. Dieser entspricht demnach nicht den Anforderungen von Art. 7 PatG.

Das Rechtsbegehren 1.2 stützt sich folglich auf einen glaubhafterweise nicht rechtsbeständigen Schutzanspruch. Damit bleibt kein Raum für die für eine Gutheissung des Unterlassungsbegehrens erforderliche Glaubhaftmachung einer Patentverletzung.

11.

Das gestellte Rechtsbegehren 1.3 gerichtet auf eine Stickmaschine als solche stützt sich offensichtlich auf Anspruch 10 des Schweizer Patents. Das zugehörige erteilte europäische Patent führt keinen Schutzanspruch gerichtet auf eine Stickmaschine als solche, aber einen Anspruch 7 gerichtet auf ein System beinhaltend eine Stickmaschine (act. 2a_7). Diese Ansprüche sind aber nicht identisch.

12.

Anspruch 10 des Schweizer Patents lautet:

*"10. Stickmaschine, welche mit mindestens einer Bohrvorrichtung ausgerüstet ist, die eine Befestigungsvorrichtung für einen Bohrer (13) beinhaltet, dadurch gekennzeichnet, dass die Stickmaschine mit mindestens einer Schneidvorrichtung (15) nach einem der Ansprüche 1 bis 9 **ausgerüstet** oder **betreibbar ist**."*

Anspruch 7 des Europäischen Patents lautet demgegenüber:

"7. System beinhaltend eine Stickmaschine mit mindestens einer Bohrvorrichtung, gekennzeichnet durch mindestens eine Schneidvorrichtung,

um mittels der Stickmaschine flächige Materialstücke von gewünschter Form aus einer über dem Stickboden (75) angeordneten Materialschicht (73) auszuschneiden, wobei die Schneidvorrichtung eine beheizbare Spitze und einen Befestigungsabschnitt (32) aufweist und der Befestigungsabschnitt (32) zur Befestigung an der Bohrvorrichtung dient, um einen Bohrer (13) der Bohrvorrichtung mit der Schneidvorrichtung (15) auszutauschen."

Ein wesentlicher Unterschied zwischen diesen beiden Schutzansprüchen besteht darin: der Schweizer Anspruch 10 bezieht sich in jener der beiden Alternativen, die auch im Rechtsbegehren 1.3 formuliert ist, auf eine Stickmaschine, welche eine Befestigungsvorrichtung für einen Bohrer beinhaltet und mit mindestens einer Schneidvorrichtung mit den bereits oben diskutierten Merkmalen **ausgerüstet ist**.

Im Gegensatz dazu richtet sich Anspruch 7 des europäischen Patents auf eine Stickmaschine, welche einen Befestigungsabschnitt für einen Bohrer beinhaltet, wobei der Befestigungsabschnitt zur Befestigung an der Bohrvorrichtung dient, um einen Bohrer der Bohrvorrichtung mit einer Schneidvorrichtung **auszutauschen**. Diese Austauschbarkeit ist weder Gegenstand des Schweizer Anspruchs 10, noch Gegenstand des Rechtsbegehrens 1.3. Ebenfalls weder Gegenstand des Schweizer Anspruchs 10, noch Gegenstand des Rechtsbegehrens 1.3 ist das Merkmal in Anspruch 7 des europäischen Patents, dass die Schneidvorrichtung ausgebildet ist, *um mittels der Stickmaschine flächige Materialstücke von gewünschter Form aus einer über dem Stickboden (75) angeordneten Materialschicht (73) auszuschneiden*.

Im Rechtsbegehren 1.3 wird nur die oben angegebene Situation geltend gemacht, wo die Stickmaschine mit einer solchen Schneidvorrichtung **ausgerüstet ist**.

Diese Variante ist nicht Gegenstand von Anspruch 7 des Europäischen Patents. Die Klägerin kann sich damit, entgegen ihrer Behauptung, zur Unterstützung der Gültigkeit des Schweizer Anspruchs 10 auch nicht darauf berufen, dass Anspruch 7 im europäischen Verfahren geprüft und erteilt worden ist.

Im Schweizer Patent ist in Anspruch 2 festgehalten, dass die beheizbare Spitze als Bohrer ausgebildet sein kann. Diese kann damit ganz im Sinne des Schweizer Patents also ausdrücklich auch zum Bohren dienen (ver-

gleiche [0018]).

Im Anspruch 10 des Schweizer Patents werden keine den Bohrer von der Schneidvorrichtung strukturell differenzierenden Merkmale angeführt. Damit können der in diesem Anspruch angeführte Bohrer und die Schneidvorrichtung auch zusammenfallen.

Die DE 566 263 (act.5 Beilage 3) offenbart, wie oben erläutert, eine Schneidvorrichtung gemäss Anspruch 1 des Schweizer Patents. Sie tut dies im Zusammenhang mit einer Stickmaschine, welche mit mindestens einer Bohrvorrichtung ausgerüstet ist, die eine Befestigungsvorrichtung für einen Bohrer (mit elektrisch heizbarer Bohrerspitze) beinhaltet, und sie ist damit auch mit mindestens einer Schneidvorrichtung im Sinne des Schweizer Patents ausgerüstet.

Gleichzeitig ist sie aber auch mit mindestens einer Schneidvorrichtung im Sinne des Schweizer Patents betreibbar, so dass auch die zweite Variante des Anspruchs 10 durch die DE 566 263 offenbart ist.

13.

Damit ist wenigstens die Variante von Anspruch 10, die eine Verletzungsform von Rechtsbegehren 1.3 erfassen würde, glaubhafterweise nicht neu und entspricht nicht den Anforderungen von Art. 7 PatG.

Das Rechtsbegehren 1.3 stützt sich folglich auf einen glaubhafterweise nicht rechtsbeständigen Schutzanspruch. Damit bleibt kein Raum für die für eine Gutheissung des Unterlassungsbegehrens erforderliche Glaubhaftmachung einer Patentverletzung.

14.

Auf welche Ansprüche sich Rechtsbegehren 1.1 konkret stützt, ist aus dem klägerischen Vortrag nicht schlüssig ersichtlich. Das kann aber, wie gleich zu zeigen sein wird, offen bleiben.

Auf Anspruch 10 des Schweizer Patents kann sich das Begehren nicht wirksam stützen, da dieser, wie oben dargelegt, glaubhafterweise nicht neu ist.

Anspruch 7 des inzwischen erteilten europäischen Patents (act. 2a_8) richtet sich auf ein System beinhaltend eine Stickmaschine und umfasst mit seinem Schutzbereich den Gegenstand des Rechtsbegehrens 1.1.

Dieses kann sich also auf Anspruch 7 des erteilten europäischen Patents stützen.

Das Rechtsbegehren 1.1 umschreibt den zu verbotenden Gegenstand, d.h. die konkrete technische Ausgestaltung der zu verbotenden Ausführungsform - Vorrichtung bzw. Verfahren - in genügender Form.

Wesentliches, über den Gegenstand von Anspruch 10 des Schweizer Patents hinausgehendes Merkmal in diesem Anspruch 7 des europäischen Patents ist, dass der Bohrer der Bohrvorrichtung mit der Schneidvorrichtung mit einer beheizbaren Spitze ausgetauscht werden kann, in dem zu diesem Zweck ein Befestigungsabschnitt an der Schneidvorrichtung zur Befestigung an der Bohrvorrichtung vorgesehen ist.

Ob dieses zusätzliche Merkmal den Gegenstand von Anspruch 7 erfinderrisch und damit rechtsbeständig macht, kann aus den in der Folge dargelegten Gründen offen bleiben.

15.

Die Klägerin behauptet, dass die Beklagte eine Stickmaschine bewirbt, welche mit geschützten Bohrvorrichtungen ausgerüstet ist, und bezieht sich dabei zum Beweis auf einen Homepage-Auszug (act. 2a_16).

Sie behauptet dabei im Massnahmegesuch nicht, dass das Merkmal der Austauschbarkeit eines Bohrers **für** eine Schneidvorrichtung mit beheizbarer Spitze mittels eines Befestigungsabschnitts reproduziert wird. Auch in der Replik führt die Klägerin nur aus, dass es sich um eine Vorrichtung handelt, die an der Bohrerposition eine *auswechselbare* Schneidvorrichtung mit beheizbarer Spitze aufweist (act. 6, Seite 15).

Tatsächlich findet man hinsichtlich dieses Merkmals im entsprechenden Beweismittel (act.2_act.16) nur den folgenden Hinweis:

"Position: fitted at the borer position (replaceable)"

Diesem Hinweis kann also nur entnommen werden, dass die Schneidvorrichtung an sich auswechselbar ist, d.h. zum Beispiel im Falle eines Defekts einer Schneidvorrichtung diese durch eine funktionstüchtige Schneidvorrichtung ersetzt werden kann. Nicht entnommen werden kann dieser Textstelle, dass der Bohrer der Bohrvorrichtung mit der Schneidvorrichtung ausgetauscht werden kann, indem ein Befestigungsabschnitt

der Schneidvorrichtung zur Befestigung an der Bohrvorrichtung eingesetzt wird.

Dass die entsprechende Halterung spezifisch im Sinne des Rechtsbegehrens 1.1 und im Sinne von Anspruch 10 des erteilten europäischen Patents so ausgebildet ist, dass an der Position auch ein anderer Bohrer befestigt werden kann, dass also ein Bohrer mit einer Schneidvorrichtung mit einer beheizbaren Spitze ausgetauscht werden kann, indem ein Befestigungsabschnitt der Schneidvorrichtung zur Befestigung an der Bohrvorrichtung eingesetzt wird, wird also nicht behauptet, geschweige denn, glaubhaft gemacht.

Damit wurde weder behauptet noch glaubhaft gemacht, dass die Beklagte genau die im Rechtsbegehren 1.1 definierte Vorrichtung herstellt, vertreibt etc., so dass das Unterlassungsbegehren im Umfang von Rechtsbegehren 1.1 abzuweisen ist.

16.

Das Rechtsbegehren 1.4 stützt sich auf Anspruch 14 des Schweizer Patents (act. 2a_6).

Unter anderem wesentliches Merkmal dieses Verfahrensanspruchs 14 ist, dass der Bohrer der Stickmaschine durch eine Schneidvorrichtung mit einer beheizbaren Spitze und einem Befestigungsabschnitt ersetzt wird.

Wie oben unter Ziff. 15 dargelegt, wurde weder behauptet noch glaubhaft gemacht, dass die Beklagte eine Vorrichtung anbietet oder gezeigt hat, bei welcher ein Bohrer mit einer Schneidvorrichtung mit einer beheizbaren Spitze ausgetauscht werden kann, indem ein Befestigungsabschnitt der Schneidvorrichtung zur Befestigung an der Bohrvorrichtung eingesetzt wird.

Damit wurde auch weder behauptet noch glaubhaft gemacht, dass das Verfahren des Rechtsbegehrens 1.4 von der Beklagten durchgeführt wurde oder für die Durchführung geeignete Mittel bereitgestellt wurden, weil aus den vorgelegten Urkunden nicht ersichtlich ist, dass der Bohrer der Stickmaschine durch eine Schneidvorrichtung mit einer beheizbaren Spitze und einem Befestigungsabschnitt ersetzt wird oder ersetzt werden könnte.

Damit wurde weder behauptet noch glaubhaft gemacht, dass die Beklagte genau die im Rechtsbegehren 1.4 definierte Vorrichtung herstellt, ver-

treibt etc., so dass das Unterlassungsbegehren auch im Umfang von Rechtsbegehren 1.4 abzuweisen ist.

17.

Sind die Rechtsbegehren 1.1 – 1.4 abzuweisen, ist auch den auf sie bezogenen Rechtsbegehren 2.1 – 2.3 und 4.1 – 4.4 die Grundlage entzogen.

Kosten und Entschädigungsfolgen

18.

Ausgangsgemäss wird die Klägerin kostenpflichtig.

19.

Zudem hat die Klägerin der Beklagten eine Parteientschädigung zu entrichten.

20.

Zum Streitwert haben sich die Parteien nicht geäußert. Das Gericht schätzt den Streitwert auf CHF 200'000.00

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 16'000.00 bezogen. Der Restbetrag wird der Klägerin zurückerstattet.

4.

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, 24. März 2012

Im Namen des Bundespatentgerichts

Präsident

Erster Gerichtsschreiber

Dr. iur. Dieter Brändle

lic. iur. Jakob Zellweger

Versand: 27. März 2012