



S2016_006

Urteil vom 14. Juli 2016

Besetzung

Präsident Dr. iur. Dieter Brändle als Einzelrichter
Erste Gerichtsschreiberin lic. iur. Susanne Anderhalden

Verfahrensbeteiligte

A Ltd,

vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Stefan Kohler und
Rechtsanwalt M.A. HSG Manuel Blättler, patentanwaltlich
beraten durch Björn Sommer,

Klägerin

gegen

B AG,

Beklagte

Gegenstand

Gesuch um (super-)provisorische Massnahmen;
geräuschärmerer Turbolader

Der Präsident zieht in Erwägung:

1.

Mit Eingabe vom 12. Juli 2016 stellte die Klägerin folgendes Massnahmebegehren:

- "1. Es sei der Gesuchgegnerin unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1'000.– 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 wegen Ungehorsams gegen eine amtliche Verfügung nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall ohne vorgängige Anhörung superprovisorisch zu untersagen,

das Fahrzeug des Typs F1 mit der Fahrzeugidentifikationsnummer (VIN) ZZZ in der Schweiz anzubieten, zu vertreiben, zu verkaufen, zu bewerben, in ein EWR-Land zu exportieren oder zu einem dieser Zwecke zu lagern und/oder zu solchen Handlungen Dritter anzustiften, bei ihnen mitzuwirken oder ihre Begehung zu begünstigen oder zu erleichtern.

2. Es sei der Gesuchgegnerin unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1'000.– 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 wegen Ungehorsams gegen eine amtliche Verfügung nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall ohne vorgängige Anhörung superprovisorisch zu untersagen,

Fahrzeuge der Typen F2, F3, F4, F5 und F6 ohne Zustimmung der Gesuchstellerin von ausserhalb des EWR zum Zweck der gewerblichen Veräusserung in die Schweiz zu importieren oder solche von ausserhalb des EWR in die Schweiz importierte Fahrzeuge ohne Zustimmung der Gesuchstellerin in der Schweiz für die Erstinverkehrbringung anzubieten, zu vertreiben, zu verkaufen, zu bewerben, in ein EWR-Land zu exportieren oder zu einem dieser Zwecke zu lagern und/oder zu solchen Handlungen Dritter anzustiften, bei ihnen mitzuwirken oder ihre Begehung zu begünstigen oder zu erleichtern.

3. Eventualiter seien die Massnahmen gemäss Rechtsbegehren Nr. 1 und/oder Nr. 2 vorsorglich anzuordnen.
4. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der Gesuchgegnerin."

2.

Die Klägerin führt aus, die Beklagte verletze ihr Patent EP 000 (nachstehend Streitpatent) indem sie Fahrzeuge, die unter das Streitpatent fielen, welche von der Klägerin ausserhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) und ausserhalb der Schweiz in Verkehr gebracht worden seien, gegen den Willen der Klägerin in die Schweiz importiere und hier für die Erstinverkehrbringung zum Kauf anbiete. Die Klägerin sieht darin einen nicht leicht wiedergutzumachenden Nachteil, dem nur durch eine superprovisorische, eventuell vorsorgliche Anordnung begegnet werden könne.

3.

Das Rechtsbegehren 1 richtet sich gegen ein durch seine Fahrzeugidentifikationsnummer eindeutig bestimmtes Fahrzeug. Diesbezüglich liegt eine genügende Konkretisierung des Begehrens vor.

Rechtsbegehren 2 hingegen richtet sich gegen Fahrzeuge, von denen nur die Typenbezeichnung (F2, F3, F4, F5 und F6) angegeben wird. Durch welche konkreten technischen Merkmale das Streitpatent bei diesen Fahrzeugtypen benützt wird, ist dem Rechtsbegehren nicht zu entnehmen. "Da Typenbezeichnungen problemlos geändert werden können, sind sie allein grundsätzlich nicht geeignet, die angegriffene Ausführung zu individualisieren".¹

Damit ist auf das Rechtsbegehren 2 mangels genügender Konkretisierung nicht einzutreten.

4.

Die Klägerin hat ihren Sitz in [Ausland], die Beklagte in der Schweiz. Es handelt sich somit um einen internationalen Sachverhalt. Gemäss Art. 10 lit. a i.V.m. Art. 109 Abs. 2 IPRG sowie Art. 26 lit. a PatGG ist das Bundespatentgericht örtlich und sachlich zuständig.

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

5.

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, auch wenn nicht alle Zweifel beseitigt sind.

Zudem ist für den Erlass einer vorsorglichen Massnahme eine gewisse Dringlichkeit erforderlich, für eine superprovisorische Anordnung eine besondere Dringlichkeit (Art. 265 Abs. 1 ZPO).

6.

Zur Begründung des Vorliegens einer Patentverletzung führt die Klägerin aus, sie habe bei ihrem Patentanwalt, Dipl.-Ing. D., eine gutachterliche Stellungnahme zur Frage eingeholt, ob die in den Modellen F3 und F2

¹ BGE 131 III 70 E. 3.6.

verwendete Technologie zum Zirkulieren von Kühlmittel im Turbolader der Vorrichtung gemäss Anspruch 1 des Streitpatents entspreche. "Der Patentanwalt kommt in seiner technischen Beurteilung zum Ergebnis, dass die genannten Modelle mit der darin verbauten Kühlmittelversorgung des dort vorhandenen Turboladers als eine solche Gestaltung angesehen werden können, wie sie durch den Anspruch 1 des Europäischen Patents EP 000 definiert ist. BO: Gutachterliche Stellungnahme des Patentanwalts D. vom 12. Juli 2016, Beilage 22".

Eine Patentverletzung kann nur dadurch substantiiert begründet werden, dass – und zwar in der Rechtsschrift selbst – dargelegt wird, wie die einzelnen Merkmale des Patentanspruchs in der angegriffenen Ausführungsform konkret technisch umgesetzt werden. Daran fehlt es hier gänzlich. Die Klägerin beruft sich als Beweismittel auf das von ihr eingereichte Privatgutachten. Privatgutachten sind indes keine Beweismittel.² Insofern ist das Privatgutachten der Klägerin nicht dienlich. Hingegen stünde es der Klägerin frei, die Ausführungen ihres Privatgutachters als Parteibehauptungen in das Verfahren einzubringen. Ein globaler Verweis auf das Privatgutachten hingegen, wie ihn die Klägerin vornimmt, ist unzulässig. Vorbringen, die sich lediglich aus einer Beilage zu einer Rechtsschrift ergeben, von der Partei aber in der Rechtsschrift selbst nicht hinreichend detailliert behauptet werden, sind unbeachtlich.³

Damit liegt keine substantiierte Behauptung einer Patentverletzung vor, geschweige denn deren Glaubhaftmachung. Dies führt zur Abweisung des Massnahmebegehrens.

Entsprechend braucht auch nicht weiter darauf eingegangen zu werden, ob der in Rechtsbegehren 1 genannte F1 identisch oder wenigstens bezüglich Turbolader baugleich ist mit dem im Privatgutachten behandelten Fahrzeugtyp F7.

Anzufügen bleibt, dass der Umstand, dass die Klägerin eine Verwendung des Patentes durch sie selbst geltend macht, an der Substantiierungsanforderung nichts ändert. Zwischen Patentanmeldung und Vorliegen der serienreifen Vorrichtung liegt regelmässig eine grössere Zeitspanne, während welcher die Vorrichtung, die der Anmeldung zugrunde lag, weiterentwickelt werden kann und üblicherweise auch weiterentwickelt wird. Deshalb ist die Frage, ob das Endprodukt tatsächlich unter das Patent fällt, grundsätzlich völlig offen. D.h., es kann nicht etwa vermutet werden,

² BGE 141 III 433 E. 2.5.2. und 2.5.3

³ O2012_022, Verfügung vom 3. Mai 2012 E. 10.4 mit Verweisen.

dass der Patentinhaber nach dem Patent arbeitet. Das muss deshalb ausgeführt werden, wie oben behandelt.

7.

Die Klägerin legt dar, sie habe das in Rechtsbegehren 1 angesprochene Fahrzeug an einen Händler in Mazedonien, mithin ausserhalb des EWR, geliefert.

Damit spielt die regionale Erschöpfung gemäss Art. 9a Abs. 1 PatG nicht. Hingegen spielt die internationale Erschöpfung nach Art. 9a Abs. 4 PatG, wenn der Patentschutz für die funktionelle Beschaffenheit der Ware nur untergeordnete Bedeutung hat. Die untergeordnete Bedeutung wird vermutet, wenn der Patentinhaber nicht das Gegenteil glaubhaft macht.

Die Klägerin macht geltend, das Streitpatent sei bedeutend für die funktionale Beschaffenheit. Die im Streitpatent beschriebene Vorrichtung zum Zirkulieren von Kühlmittel in einem Turbolader sei ein wichtiger und nicht abtrennbarer Bestandteil des Kühlsystems für den Turbolader in den betroffenen Fahrzeugen. Ohne die entsprechende Vorrichtung drohe eine erhöhte Lärmbelastung, ein Leistungsverlust des Motors, Schäden an den Bauteilen durch Überhitzung und eine empfindliche Einbusse bei der Sicherheit. Damit sei die im Streitpatent beschriebene Vorrichtung von zentraler Bedeutung für die primären Funktionen der betreffenden Fahrzeuge, nämlich die technische Fahrtauglichkeit sowie die Sicherheit der Passagiere. Bereits aus diesem Grund sei eine untergeordnete Bedeutung im Sinne von Art. 9a Abs. 4 PatG zu verneinen.

Diese Sachverhaltsdarstellung weicht offensichtlich nach dem Ergebnis schielend von den tatsächlichen Gegebenheiten ab. Das Streitpatent fasst die Erfindung wie folgt zusammen: "The present invention has been made in an effort to provide an apparatus for circulating a coolant in a turbocharger which prevents factors causing noise made by a coolant flowing into a turbocharger by structurally stopping the coolant from flowing into a hot turbocharger in idling state of a vehicle that is started again". Es geht demnach einzig und allein um Geräuschverminderung. Von Leistungsverlust des Motors, Schäden an den Bauteilen durch Überhitzung, Beeinträchtigung der technischen Fahrtauglichkeit und einer empfindlichen Einbusse bei der Sicherheit für die Passagiere ist nicht die Rede. Hätte das Fehlen der Vorrichtung tatsächlich diese verheerenden Folgen, hätten die Turboladerfahrzeuge, welche die Klägerin bekanntlich seit vielen Jahren vertreibt, und die die patentierte Vorrichtung nicht aufweisen (das Patent wurde 2014 mit einer Priorität von 2013 angemeldet)

nie vertrieben werden können. Kurz, das Patent bezweckt die Verhinderung von gewissen Geräuschen im Leerlauf nach dem Neustart des Wagens, wie das auch Anspruch 1 ausdrücklich besagt, mehr nicht. Entsprechend mag die Vorrichtung zwar "nice to have" sein, aber damit dürfte dem Patentschutz für die funktionelle Beschaffenheit der Ware nur untergeordnete Bedeutung zukommen; jedenfalls ist es der Klägerin nicht gelungen, dass Gegenteil glaubhaft zu machen.

Damit ist gemäss Art. 9a Abs. 4 PatG bezüglich des von Rechtsbegehren 1 angesprochenen Wagens internationale Erschöpfung eingetreten, womit der Patentschutz nicht in Anspruch genommen werden kann, was ebenfalls zur Abweisung des Massnahmebegehrens führt.

8.

Erweist sich das Begehren somit – soweit darauf einzutreten ist – als offensichtlich unbegründet, erübrigt sich die Abhandlung der weiteren Voraussetzungen für den Erlass einer Massnahme oder superprovisorischen Massnahme wie Dringlichkeit und nicht leicht wieder gutzumachender Nachteil.

Eine Stellungnahme der Beklagten ist nicht einzuholen (Art. 253 ZPO).

9.

Ausgangsgemäss trägt die Klägerin die Gerichtskosten (Art. 106 Abs. 1 ZPO).

Eine Parteienschädigung ist der Beklagten, nachdem sie nicht begrüsst werden musste, nicht zuzusprechen.

Der Präsident erkennt:

1. Das klägerische Massnahmebegehren wird abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist.
2. Die Gerichtsgebühr wird festgesetzt auf CHF 4'000.–.
3. Die Kosten werden der Klägerin auferlegt.
4. Der Beklagten wird keine Parteientschädigung zugesprochen.
5. Schriftliche Mitteilung an die Parteien, an die Beklagte unter Beilage des Massnahmegesuchs mit Beilagen, sowie nach Eintritt der Rechtskraft an das Institut für Geistiges Eigentum, je gegen Empfangsbestätigung.

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 Rechtschrift 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, 14. Juli 2016

Im Namen des Bundespatentgerichts

Präsident

Erste Gerichtsschreiberin

Dr. iur. Dieter Brändle

lic. iur. Susanne Anderhalden

Versand: 14. Juli 2016