

Bundespatentgericht

Tribunal fédéral des brevets

Tribunale federale dei brevetti

Tribunal federal da patentas

Federal Patent Court



S2024_001

Urteil vom 18. Dezember 2024

Besetzung

Präsident Dr. iur. Mark Schweizer,
Richter Dr. sc. nat. ETH Tobias Bremi (Referent),
Richterin Dr. phil. nat. Susanne Finklenburg,
Erster Gerichtsschreiber MLaw Sven Bucher

Verfahrensbeteiligte

1. Frédéric **Ramseyer**, Rue du 23-Juin 65, 2905 Courtedoux,
2. **FRAM Liner SA**, Rue du 23-Juin 65, 2905 Courtedoux,
beide vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Christoph Gas-
ser, Valfor Rechtsanwälte AG, St. Annagasse 9, Postfach
1162, 8021 Zürich 1,
beide patentanwaltlich beraten durch Patentanwalt Christoph
Müller und Dr. Philippe Knüsel, beide Hepp Wenger Ryffel
AG, Friedtalweg 5, 9500 Wil SG,

Kläger/Klägerin

gegen

Berna Tresore GmbH, Stöckenstrasse 1, 6221 Rickenbach
LU,
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Stefan Kohler und
Rechtsanwalt MLaw Jonas D. Gassmann, beide Vischer AG,
Schützengasse 1, Postfach, 8021 Zürich 1, patentanwaltlich
beraten durch Patentanwalt Dr. Robert Koelliker, Patentan-
walt Koelliker GmbH, Bahnhofstrasse 11, 6210 Sursee,

Beklagte

Gegenstand

Gesuch um Erlass einer vorsorglichen Massnahme;
Schutzsystem für Geldautomaten

Das Bundespatentgericht erwägt:

1.

Am 16. Mai 2024 reichten die Kläger das Massnahmegesuch ein mit folgenden Rechtsbegehren (die Unterschiede im Eventualbegehren sind hervorgehoben):

«1. Es sei der Beklagten mit sofortiger Wirkung zu verbieten, unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1'000 pro Tag nach Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens aber von CHF 5'000 nach Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall, in der Schweiz und in Liechtenstein zu vertreiben, aus der Schweiz und aus Liechtenstein auszuführen, in der Schweiz und in Liechtenstein und aus der Schweiz und aus Liechtenstein anzubieten, in der Schweiz und in Liechtenstein und aus der Schweiz und aus Liechtenstein zu verkaufen, in der Schweiz und in Liechtenstein und aus der Schweiz und aus Liechtenstein sonst wie in Verkehr zu bringen und dafür Werbung zu betreiben (auch über Internet), in der Schweiz und in Liechtenstein zu diesen Zwecken herzustellen oder herstellen zu lassen und/oder zu solchen Handlungen Dritte anzustiften und/oder bei ihnen mitzuwirken und/oder ihre Begehung zu begünstigen und/oder zu erleichtern:

Eine Schutzvorrichtung, wobei die Schutzvorrichtung unter Bezugnahme auf Anhang A die folgenden Merkmale aufweist:

Die Schutzvorrichtung (1) ist für ein zu sicherndes Element in Form eines Geldautomaten bestimmt,

wobei die Schutzvorrichtung einen Käfig (2) umfasst, der einen Rahmen bildet, wobei der Rahmen dazu bestimmt ist, sich an einem Support in Form einer Gebäudewand (4) abzustützen, die den Geldautomaten umrandet,

wobei der Käfig Befestigungsmittel (25) umfasst, die im Gebrauch seine Befestigung am Support sicherstellen,

und

wobei die Schutzvorrichtung (1) innerhalb des Käfigs (2) ein Verschlussmittel in Form einer verschiebbaren Platte (5) aufweist, die dazu bestimmt ist, das zu sichernde Element zu verschliessen,

und Sicherheitssysteme umfasst, die geeignet sind, im Falle einer Verletzung des ersten Verschlussmittels ausgelöst zu werden,

wobei die Platte (5) mit mehreren unterschiedlichen Materialien verstärkt ist, nämlich mit einem Traggerüst (R) aus nicht rostfreiem Stahl und einer plattenförmigen, abgekanteten Abdeckung (A) aus rostfreiem Stahl.

2. Eventualiter zu Rechtsbegehren 1 sei der Beklagten mit sofortiger Wirkung zu verbieten, unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1'000 pro Tag nach Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens aber von CHF 5'000 nach Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im Wiederhandlungsfall, in der Schweiz und in Liechtenstein zu vertreiben, aus der Schweiz und aus Liechtenstein auszuführen, in der Schweiz und in Liechtenstein und aus der Schweiz und aus Liechtenstein anzubieten, in der Schweiz und in Liechtenstein und aus der Schweiz und aus Liechtenstein zu verkaufen, in der Schweiz und in Liechtenstein und aus der Schweiz und aus Liechtenstein sonst wie in Verkehr zu bringen und dafür Werbung zu betreiben (auch über Internet), in der Schweiz und in Liechtenstein zu diesen Zwecken herzustellen oder herstellen zu lassen und/oder zu solchen Handlungen Dritte anzustiften und/oder bei ihnen mitzuwirken und/oder ihre Begehung zu begünstigen und/oder zu erleichtern:

Eine Schutzvorrichtung, wobei die Schutzvorrichtung unter Bezugnahme auf Anhang A die folgenden Merkmale aufweist:

Die Schutzvorrichtung (1) ist für ein zu sicherndes Element in Form eines Geldautomaten bestimmt,

wobei die Schutzvorrichtung einen Käfig (2) umfasst, der einen Rahmen bildet,

wobei der Rahmen dazu bestimmt ist, sich an einem Support in Form einer Gebäudewand (4) abzustützen, die den Geldautomaten umrandet,

wobei der Käfig Befestigungsmittel in Form von Gewindestangen (25) umfasst, die im Gebrauch seine Befestigung am Support sicherstellen,

und

wobei die Schutzvorrichtung (1) innerhalb des Käfigs (2) ein Verschlussmittel in Form einer verschiebbaren Platte (5) aufweist, die dazu bestimmt ist, das zu sichernde Element zu verschliessen,

und Sicherheitssysteme umfasst, die geeignet sind, im Falle einer Verletzung des ersten Verschlussmittels ausgelöst zu werden,

wobei der Käfig (2) aus Metall besteht und dazu bestimmt ist, fest an der Gebäudewand (4) befestigt zu werden, so dass er eine erste Schutzbarriere ohne Angriffspunkt für die Befestigung einer Winde zum Herausreißen des Geldautomaten bildet und

wobei die Platte (5) eine zweite Sicherheitsbarriere bildet,

wobei die Platte (5) mit mehreren unterschiedlichen Materialien verstärkt ist, nämlich einem Traggerüst (R) aus nicht rostfreiem Stahl und einer plattenförmigen, abgekanteten Abdeckung (A) aus rostfreiem Stahl.

3. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen (inkl. MWST) zu Lasten der Beklagten unter Einschluss der Auslagen für die notwendigerweise beigezogenen Patentanwälte der Kanzlei Hepp Wenger Ryffel AG, Friedtalweg 5, 9500 Wil SG (insbesondere Herrn Dipl. Ing. EPFL Christoph Müller und/oder Herrn PA Dr. Philippe Knüsel).»

Anhang A ist diesem Urteil angefügt.

2.

Am 19. Juni 2024 erstattete die Beklagte die Massnahmeantwort mit folgenden Begehren:

- «1. Das Massnahmebegehren der Kläger sei vollumfänglich abzuweisen, soweit darauf einzutreten ist;
2. Für den Fall, dass das Massnahmebegehren der Kläger ganz oder teilweise gutgeheissen wird, seien die Kläger zur Leistung einer angemessenen Sicherheit nach Art. 264 Abs. 1 ZPO, mindestens aber zur Zahlung von CHF 500'000.– zu verpflichten;
3. Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen inkl. MWST, einschliesslich der Patentanwaltskosten, zulasten der Kläger.

PROZESSUALER ANTRAG:

Zur Wahrung von Geheimhaltungsinteressen sei der Beklagten vor Publikation eines Urteils sowie vor anderen Veröffentlichungen des Bundespatentgerichts im vorliegenden Verfahren Gelegenheit zu geben, dem Bundespatentgericht Anträge auf Nichtpublikation (Schwärzung) zu stellen.»

3.

Mit Eingabe vom 8. Juli 2024 bezogen die Kläger Stellung auf die Massnahmeantwort, die Beklagte darauf mit Eingabe vom 25. Juli 2024.

4.

Das Fachrichtervotum vom 24. September 2024 wurde den Parteien gleichzeitig zur Stellungnahme zugeschickt.

5.

Die Beklagte nahm mit Eingabe vom 9. Oktober 2024, die Klägerin mit Eingabe vom 16. Oktober 2024 Stellung zum Fachrichtervotum.

6.

Am 9. Dezember 2024 fand die mündliche Verhandlung statt.

Zuständigkeit**7.**

Der Kläger, eine natürliche Person, und die Klägerin, eine schweizerische Aktiengesellschaft, sowie die Beklagte, eine schweizerische Gesellschaft mit beschränkter Haftung, haben ihren Sitz beziehungsweise Wohnsitz in der Schweiz. Streitgegenstand ist ein Gesuch um Erlass einer vorsorglichen Massnahme gestützt auf eine angebliche Verletzung eines Schweizer Patents.

Das Bundespatentgericht ist entsprechend örtlich und sachlich zuständig (Art. 26 Abs. 1 lit. b PatGG), was von der Beklagten auch nicht bestritten wird.

8.

Verfahrenssprache ist Deutsch (Art. 36 PatGG).

Geheimhaltungsantrag**9.**

Fabrikations- oder Geschäftsgeheimnisse der Parteien sind zu wahren (Art. 68 Abs. 1 PatG).

10.

Die Beklagte beantragt, dass ihr, bevor ein Urteil veröffentlicht werde, Gelegenheit zu geben sei, dem Bundespatentgericht Anträge auf Nichtpublikation zu stellen. Sie macht geltend, dass im vorliegenden Verfahren verschiedene sicherheitsrelevante und nicht allgemein bekannte Produkteigenschaften ihrer Schutzsysteme offengelegt würden. Dritte könnten dieses Wissen ausnützen, um Angriffe auf solche Schutzsysteme gezielter und wirksamer auszuführen. Daher hänge die Integrität der beklagten Produkte von den teilweise in diesem Verfahren offengelegten Geschäftsgeheimnissen ab, was auch direkt die Drittinteressen der Geschäftspartner (wie z.B. Finanzinstitute) der Beklagten betreffe. Der Beklagten sei daher vor jeglicher Veröffentlichung durch das Bundespatent-

gericht Gelegenheit zu geben, ihre Geschäftsgeheimnisse geltend zu machen und zu schwärzende Stellen zu kennzeichnen.

Die Klägerin macht geltend, dass die Beklagte nicht substantiiert habe, welche sicherheitsrelevanten, nicht allgemein bekannten Produkteigenschaften der Beklagten offengelegt werden könnten. Solche Eigenschaften seien denn auch nicht zu erkennen, zumal sowohl das Massnahmepatent als auch die angegriffene Ausführungsform ohnehin veröffentlicht beziehungsweise öffentlich zugänglich seien.

Die Beklagte entgegnet, sie könne ihren Geheimhaltungsantrag erst substantiieren, wenn das Urteil vorliege, da sie vorher nicht wisse, welche Produkteigenschaften darin näher erörtert würden. Weiter lege sie selbst ihren Kunden gegenüber die Eigenschaften ihrer Produkte nicht in einem vergleichbaren Detailierungsgrad offen wie im vorliegenden Verfahren. Schliesslich verzichte sie darauf, auf ihren Produkten Markenbezeichnungen anzubringen, um Rückschlüsse auf die Herkunft der Produkte für Dritte (namentlich Kriminelle) zu erschweren.

11.

Wie die Beklagte richtig ausführt, kann sie ihren Geheimhaltungsantrag erst substantiieren, nachdem sie weiss, welche konkreten Produkteigenschaften das Gericht im Urteil näher darstellt. Den Klägern ist zwar dahingehend beizupflichten, dass das Massnahmepatent und die angegriffene Ausführungsform veröffentlicht beziehungsweise öffentlich zugänglich sind. Jedoch ist für die allgemeine Öffentlichkeit, welche die angegriffene Ausführungsform nur im eingebauten Zustand von aussen wahrnimmt, nicht erkennbar, ob und wie gewisse Produkteigenschaften, wie beispielsweise die Funktionsweise der Sicherheitssysteme, in der angegriffenen Ausführungsform verwirklicht sind. Auch aus den Patentansprüchen lässt sich nicht ableiten, wie die *angegriffene Ausführungsform* ausgestaltet ist beziehungsweise wie gewisse Sicherheitssysteme funktionieren.

Es besteht ein schutzwürdiges Interesse der Beklagten daran, dass sicherheitsrelevante Aspekte der Ausgestaltung der angegriffenen Ausführungsform nicht öffentlich bekannt werden. Der Antrag ist deshalb gutzuheissen und der Beklagten eine Frist anzusetzen, um gegebenenfalls im Urteil offen gelegte Geschäftsgeheimnisse, die der Öffentlichkeit nicht zugänglich gemacht werden dürfen, zu markieren und zu begründen, weshalb die gekennzeichneten Stellen nicht veröffentlicht werden dürfen.

Anschliessend entscheidet das Gericht, inwieweit im Urteil schützenswerte Geschäftsgeheimnisse der Beklagten offengelegt werden und in welchem Umfang das Urteil veröffentlicht wird. Die Kläger erhalten vorab Gelegenheit zur Stellungnahme.

Überblick über den Sachverhalt

12.

Der Kläger 1 ist Inhaber des Schweizer Patents (CH 718 135 B1; «**Massnahmepatent**»), das ein «Dispositif de protection pour élément à sécuriser tel qu'un distributeur automatique de billets» («Schutzvorrichtung für ein zu sicherndes Element wie einen Geldautomaten») schützt. Die Klägerin 2 vertreibt patentgemässe Schutzvorrichtungen für Geldautomaten und wird vollumfänglich vom Kläger 1 gehalten. Die Klägerin 2 ist gestützt auf einen Lizenzvertrag vom 22. Februar 2021 ausschliessliche Lizenznehmerin des Klägers 1 am Streitpatent.

Die Beklagte fertigt und vertreibt unter anderem Schutzsysteme für Geldautomaten, insbesondere die angegriffene Ausführungsform «Couverture ATM Protect».

Die Kläger sehen im Angebot und Vertrieb der angegriffenen Ausführungsform einen Eingriff in die ihnen aus dem Massnahmepatent ausschliesslich zustehenden Rechte und beantragen zur Abwendung eines nicht leicht wiedergutzumachenden Nachteils die eingangs erwähnten Massnahmen.

Voraussetzungen für den Erlass vorsorglicher Massnahmen

13.

Das Gericht trifft gemäss Art. 77 PatG i.V.m. 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 Tatsachenbehauptung, wenn für deren Vorhandensein gewisse Elemente sprechen, selbst wenn das Gericht noch mit der Möglichkeit rechnet, dass sie sich nicht verwirklicht haben könnte. Die Anforderungen an die Glaubhaftmachung hängen von der Schwere des verlangten vorsorglichen Eingriffs in die Handlungssphäre des Beklagten ab. Wenn die beantragten vorsorglichen Massnahmen die Be-

klagte schwer beeinträchtigen, sind die Anforderungen höher, als wenn die Beklagte nur gering beeinträchtigt wird, was namentlich bei blossen Sicherungsmassnahmen der Fall ist.¹

Massnahmepatent

14.

Das Massnahmepatent wurde am 7. Dezember 2020 angemeldet und seine Erteilung am 29. September 2023 veröffentlicht. Es beansprucht keine Priorität, sondern ist die Prioritätsanmeldung einer ganzen Patentfamilie, zu der auch die internationale Anmeldung veröffentlicht unter der Nummer WO 2022/122191 gehört.

Zum Massnahmepatent wurde eine Recherche internationaler Art erstellt. In diesem Recherchebericht internationaler Art werden die gleichen fünf Dokumente des Standes der Technik genannt, und auch gleich klassifiziert, wie im internationalen Recherchebericht zur internationalen PCT Anmeldung veröffentlicht unter der Nummer WO 2022/122191. Drei dieser Dokumente des Standes der Technik werden als der Patentierbarkeit gewisser Ansprüche entgegenstehender Stand der Technik beurteilt (Klassifikation «X»), insbesondere in Bezug auf den ursprünglich eingereichten Anspruch 1 (Offenlegungsschrift des Streitpatents).

15.

Das Massnahmepatent betrifft eine Vorrichtung zum Schutz eines zu sichernden Elements («élément (3)»), insbesondere eines Geldautomaten (Titel und Abs. [0001]). Als Ziel wird formuliert, eine derartige Vorrichtung bereitzustellen, die das zu sichernde Element gegen sämtliche Arten von Angriffen, Beschädigungen und Vandalismus sichert (Abs. [0003]). Die Zusammenfassung der Erfindung in Abs. [0004] gibt im Wesentlichen die Merkmale von Anspruch 1 wieder, und auch die weiteren Beschreibungsteile der allgemeinen Beschreibung beschränken sich im Wesentlichen darauf, die Gegenstände der Ansprüche wiederzugeben (Abs. [0005]-[0009]).

In Bezug auf den Käfig, der einen Rahmen bildet («cage formant un cadre») gemäss Abs. [0004] wird ausgeführt, dass dieser eine erste Schutzbarriere darstelle, ohne Angriffspunkt für die Fixierung einer Winde zum Herausreißen des zu sichernden Elementes (Abs. [0006]). Das erste

¹ BPatGer, Urteil S2018_003 vom 24. August 2018, E. 7 – «chaudière miniature»; Urteil S2019_003 vom 11. Juli 2019, E. 11.

Verschlussmittel in Form eines Rollladens oder einer verschiebbaren Platte wird beschrieben als Bereitstellung einer zweiten Schutzbarriere unter Verwendung von Materialkombinationen, die die Widerstandsfähigkeit gegen alle Arten von Angriffen verbesserten, und bei deren Verletzung die Sicherheitssysteme ausgelöst würden (Abs. [0007]).

Das Massnahmepatent erwähnt als Option die Möglichkeit, einen zweiten Rollladen oder eine zweite Platte als letztes Hinderungsmittel vor dem Zugriff auf das Element anzuordnen (Abs. [0008]).

16.

Der zur Hauptsache geltend gemachte Anspruch 1 des Streitpatents lautet (massgebender französischer Wortlaut und deutsche Übersetzung, Änderungen aus dem Prüfungsverfahren hervorgehoben):

1	Dispositif de protection (1) pour un élément (3) à sécuriser	Schutzvorrichtung (1) für ein zu sicherndes Element (3)
2	ledit dispositif de protection (1) comportant une cage (2) formant un cadre	wobei die Schutzvorrichtung (1) einen Käfig (2) umfasst, der einen Rahmen bildet
3	destiné à s'appuyer sur un support (4) encadrant l'élément à sécuriser (3)	der dazu bestimmt ist, sich auf einem Support (4) abzustützen, der das zu sichernde Element (3) umrahmt
4	ladite cage (2) comprenant des moyens de fixation (25) et/ou de scellement assurant en utilisation son attache au support (4)	wobei der Käfig (2) Mittel (25) zur Befestigung und/oder Versiegelung umfasst, die im Gebrauch seine Befestigung am Support (4) sicherstellen
5	ledit dispositif de protection (1) comportant au sein de la cage (2) au moins un premier moyen obturant <u>tel qu'un volet déroulant (5,6), une plaque coulissante ou une plaque fixe</u> , destiné à obturer l'élément (3) à sécuriser et	die Schutzvorrichtung (1) innerhalb des Käfigs (2) mindestens ein erstes Verschlussmittel, <u>wie einen Rollladen (5,6), eine verschiebbare Platte oder eine fixe Platte</u> , aufweist, das dazu bestimmt ist, das zu sichernde Element (3) zu verschliessen und
6	des systèmes de sécurité (12-18) aptes à se déclencher en cas	Sicherheitssysteme (12-18) umfasst, die geeignet sind, im Falle

	d'infraction portée au premier moyen obturant	einer Verletzung des ersten Verschlussmittels ausgelöst zu werden
7	ledit premier moyen obturant étant renforcé avec plusieurs matériaux distincts (24a, 24b).	wobei das erste Verschlussmittel mit mehreren, unterschiedlichen Materialien (24a, 24b) verstärkt ist.

17.

Das Massnahmepatent beschreibt ein Ausführungsbeispiel unter Bezugnahme auf die Fig. 1-4.

Die anspruchsgemässen Merkmale lassen sich anhand von Fig. 1 nachvollziehen, wobei die hier dargestellte Figur zusätzlich ein Bezugszeichen 4 für den «Support» (beispielsweise eine Fassade) zeigt, sowie schematisch für die Sicherheitssysteme Bezugszeichen 12-18, die beim Ausführungsbeispiel, wie dies aus Fig. 3 hervorgeht, im oberen Querbereich 9 («fronton») angeordnet sind.

Der Käfig 2 («cadre») umfasst in dem Ausführungsbeispiel unten eine horizontale Basis 7 («embase»), zwei vertikale Profile 8, die oben oberhalb des Bankautomaten 3 über den genannten Querbereich 9 miteinander verbunden sind. Unterhalb des Querbereichs 9 gibt es einen Rollladen 5, der vor den Bankautomaten 3 heruntergelassen werden kann. Im oberen Querbereich 9 beziehungsweise hinter einer entsprechenden Frontplatte sind die verschiedenen Sicherheitssysteme 12-18 angeordnet. Der Rahmen 2 ist über Befestigungsmittel am Support 4 befestigt.

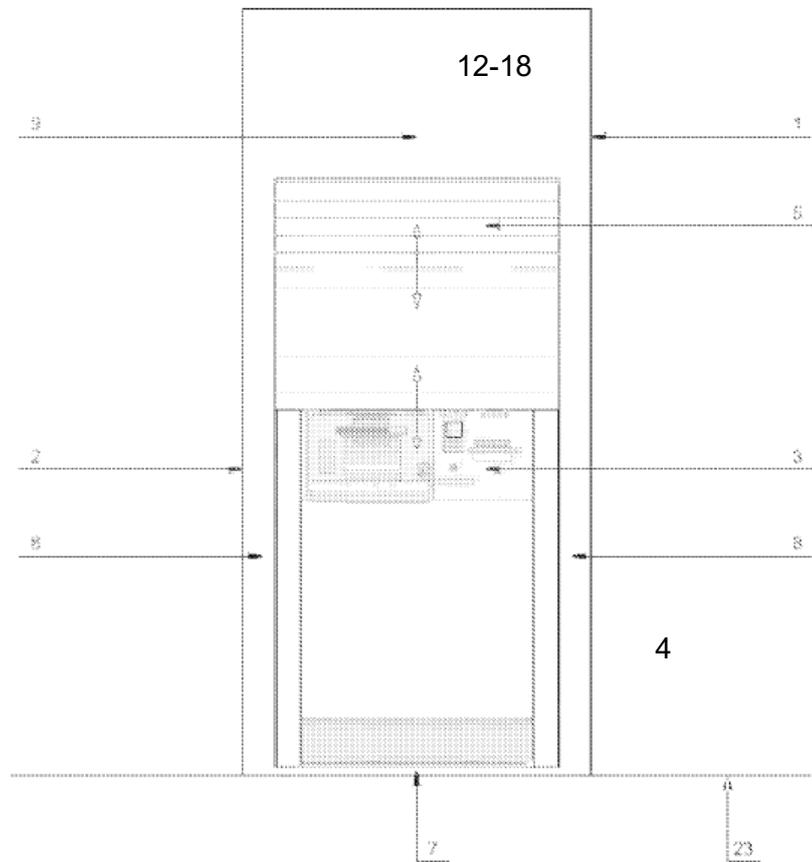


FIG. 1

Abbildung 1: Fig. 1 des Streitpatents mit hinzugefügten Bezugszeichen für den Support 4 und die Sicherheitssysteme 12-18.

Massgeblicher Fachmann

18.

Die Kenntnisse und Fähigkeiten des massgeblichen Fachmannes sind in zwei Schritten zu bestimmen: Zuerst ist das für die zu beurteilende Erfindung massgebliche Fachgebiet, anschliessend Niveau und Umfang der Fähigkeiten und Kenntnisse des Fachmannes des entsprechenden Fachgebiets zu bestimmen. Das massgebliche Fachgebiet bestimmt sich nach dem technischen Gebiet, auf dem das von der Erfindung gelöste Problem liegt.²

Die Fähigkeiten und Kenntnisse des Fachmannes umschreibt das Bundesgericht mit der Formulierung, der durchschnittlich gut ausgebildete

² BPatGer, Urteil S2017_001 vom 1. Juni 2017, E. 4.4.

Fachmann, auf den bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit abgestellt werde, sei «weder ein Experte des betreffenden technischen Sachgebiets noch ein Spezialist mit hervorragenden Kenntnissen. Er muss nicht den gesamten Stand der Technik überblicken, jedoch über fundierte Kenntnisse und Fähigkeiten, über eine gute Ausbildung sowie ausreichende Erfahrung verfügen und so für den in Frage stehenden Fachbereich gut gerüstet sein».³ Was dem fiktiven Fachmann fehlt, ist jede Fähigkeit des assoziativen oder intuitiven Denkens.⁴

Wo ein Problem mehrere technische Gebiete beschlägt, kann die fiktive Fachperson aus einem Team von Fachleuten aus unterschiedlichen Fachgebieten gebildet werden.⁵

19.

Die Kläger definieren den Fachmann als Maschineningenieur mit Kenntnissen und Erfahrung im Bereich der Konzeption von Sicherheitssystemen, insbesondere zum Schutz gegen Überfälle oder Einbrüche, insbesondere zum Schutz von Geldautomaten. Die Beklagte schliesst sich dieser Definition an.

Angesichts der vorne geschilderten Aufgabe des Massnahmepatents und angesichts des technischen Gebiets, auf dem die zu lösende Aufgabe liegt, ist diese Definition des Fachmanns angemessen und wird dem vorliegenden Urteil zugrunde gelegt.

Eingriff in den Schutzbereich

20.

Zwischen den Parteien ist strittig, ob die angegriffene Ausführungsform «Couverture ATM Protect» die Merkmale 2-7 des erteilten Anspruchs 1 verwirklicht.

Die angegriffene Ausführungsform wird in der Bedienungsanleitung wie folgt dargestellt:

³ BGE 120 II 71 E. 2.

⁴ BGE 120 II 312 E. 4b – «cigarette d'un diamètre inférieur»; CR-PI-LBI-SCHEUCHZER, Art. 1 N 122.

⁵ BGE 120 II 71 E. 2 – «Wegwerfwindel»; BPatGer, Urteil S2017_001 vom 1. Juni 2017, E. 4.4.



Abbildung 2: Bedienungsanleitung Ziff. 2.5 (links) und Ziff. 11.4 (rechts).

Die Beklagte behauptet, dass zwei Platten (Schild i.S.v. Merkmal 5) im vom oberen rahnenförmigen Teil getrennten Koffer unterhalb des zu sichernden Elements parallel verschieblich gelagert seien und nach oben geschoben werden könnten. Diese bildeten ein erstes (und optionales zweites) Verschlussmittel i.S.v. Merkmal 5:

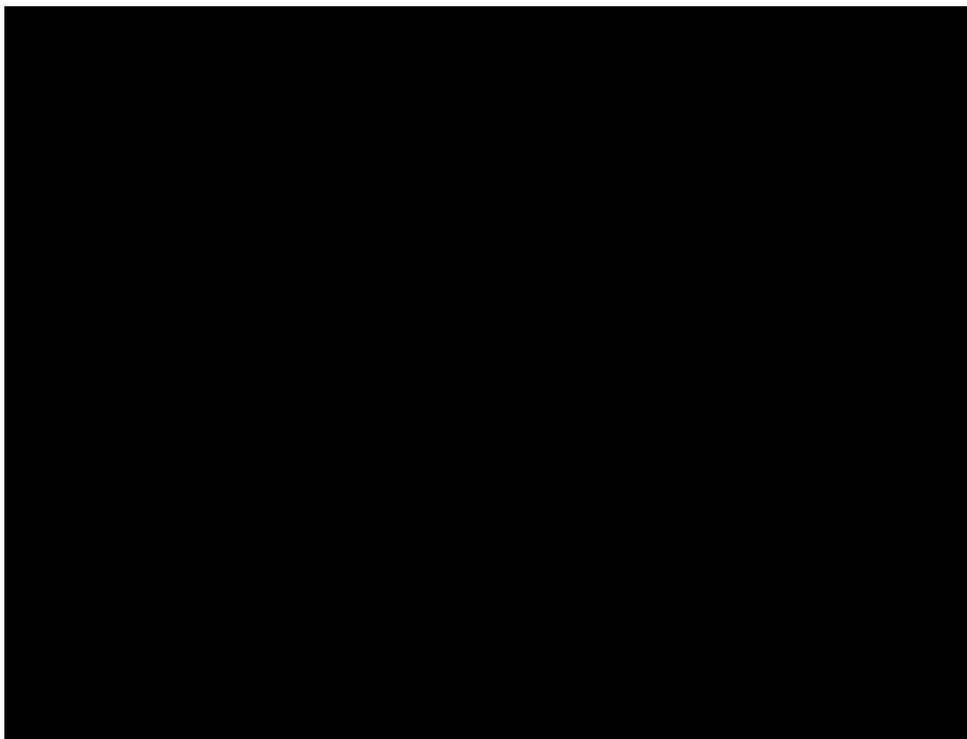


Abbildung 3: Bild von der angegriffenen Ausführungsform, von der Beklagten eingereicht.

Die von der Beklagten präsentierte Beschreibung der angegriffenen Ausführungsform ist hinsichtlich der Bauweise und der technischen Elemente nicht bestritten. Die Kläger behaupten aber, dass die einzelnen von der Beklagten beschriebenen technischen Elemente der angegriffenen Ausführungsform den verschiedenen Anspruchsmerkmalen auf andere Weise zugeordnet werden müssen.

Verwirklichung von Merkmal

21.

Die Kläger machen im Massnahmegesuch geltend, dass die angegriffene Ausführungsform verschiedene Sicherheitssysteme aufweise, insbesondere Verschlusskontakte, Abhebekontakte, Abrisskontakte und Sabotagekontakte in Kombination mit Alarmkabeln sowie ein Kontrollschema mit einer Alarmverbindung.

Die Beklagten antworten, dass die angegriffene Ausführungsform

.....
.....
.....
.....

Die Kläger behaupten daraufhin, dass das Merkmal

.....
.....

..... Die Beklagte bestreite die detaillierten Ausführungen zu Merkmal ... im Massnahmegesuch nicht. Sie gestehe mit der Formulierung indirekt zu, dass grundsätzlich vorhanden seien. Dies decke sich mit den Textstellen in den klägerischen Beilagen 31 und 34 zum Massnahmegesuch.

22.

Merkmal ... verlangt, dass

.....
.....
.....
.....

Bereits im Massnahmegesuch behaupteten die Kläger nicht ausdrücklich, dass die angegriffene Ausführungsform

..... Sie beschränkten sich darauf zu behaupten, dass die angegriffene Ausführungsform

..... Auch auf die konkrete Bestreitung der Beklagten in der Massnahmeantwort hin, dass

....., substantiierten die Kläger nicht weiter, wie die angegriffene Ausführungsform Merkmal ... verwirkliche. Insbesondere behaupteten sie in den Schriftsätzen nie substantiiert, dass die angegriffene Ausführungsform

..... Sie bieten neben den mit dem Massnahmegesuch eingereichten auch keine weiteren Beweismittel für die Glaubhaftmachung an, dass Merkmal ... durch die angegriffene Ausführungsform verwirklicht ist.

Anlässlich der mündlichen Verhandlung wiederholte die Beklagte, dass die angegriffene Ausführungsform

..... Konkret führte sie aus:

.....

Die Kläger verwiesen daraufhin auf Ziffer 3.2 der Bedienungsanleitung, wonach

.....

Im Massnahmegesuch beziehen sich die Kläger in ihrer knappen und allgemeinen Argumentation auf die Ziffern 3.2 und 11.3 der Bedienungsanleitung der angegriffenen Ausführungsform:

3.2 Composants

La machine possède les principaux composants suivants :

Cadre

- Boîte extérieure
- Profilés latéraux du cadre
- Profilé supérieur du cadre
- Console de base avec

couvercle Bouclier de protection

- construction de l'écran de protection en une ou plusieurs parties
- Guides pour barres de ciseaux

Mécanisme d'entraînement

- Entraînement | Moteur
- Tiges de ciseaux
- Coulisses à roulements à billes

(paliers lisses) Commande

- des capteurs tels que des contacts anti-pincement, de fin de course, d'arrachement et de sabotage (en partie en option, selon le modèle et la version)
- Serrure électronique
- Câbles d'alarme et d'alimentation
- Minuterie

Abbildung 4: Ziffer 3.2 der Bedienungsanleitung der angegriffenen Ausführungsform

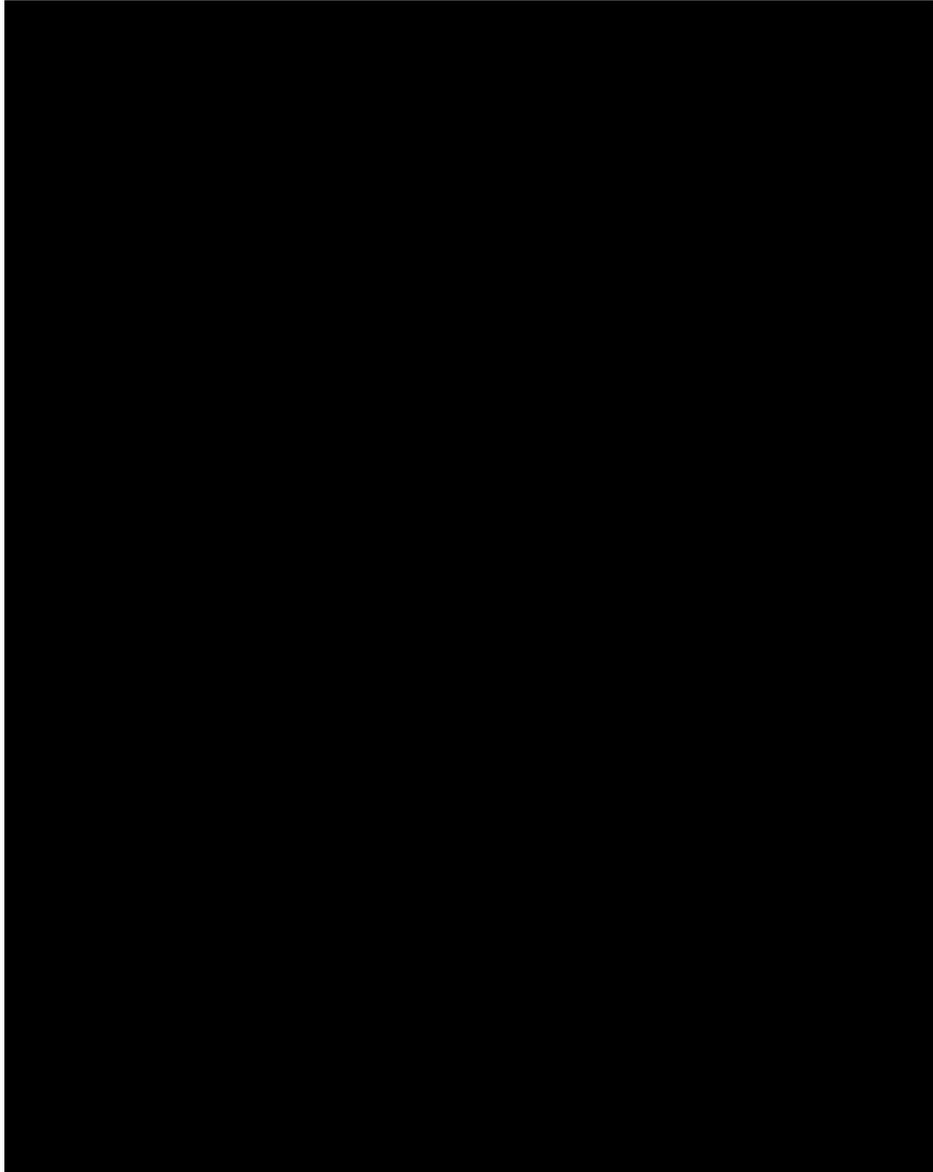


Abbildung 5:

Die vorgelegten Beweise machen nicht glaubhaft, dass
..... In
Ziffer 3.2 der Bedienungsanleitung steht nur, dass
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Auch das Kontrollschema in Ziffer 11.3 zeigt nicht, dass
 Diesem Schema
 kann nur entnommen werden,,
aber nicht,,

Weiter stützen sich die Kläger auf einen Auszug aus einer E-Mail, die die angeblichen Vorteile der angegriffenen Ausführungsform beschreibt. Konkret sind im Abschnitt ... zwei Spiegelstriche aufgeführt, mit folgendem Inhalt: «Construction en acier inoxydable multicouche» und «Compatible avec les applications d'alarme». Aus der Kompatibilität mit Alarmsystemen kann selbstredend nicht abgeleitet werden, dass,

Die Kläger substantiierten mithin nicht hinreichend, dass die angegriffene Ausführungsform Merkmal ... verwirklicht. Auch die im Zusammenhang mit Merkmal ... angebotenen Beweismittel machen nicht glaubhaft, dass die angegriffene Ausführungsform Merkmal ... verwirklicht.

23.

In der verbal eingeschränkten Fassung, die die Merkmale ... und ... einschränkt, ist Merkmal ... unverändert, womit die Verletzung auch in dieser Fassung nicht glaubhaft gemacht ist.

24.

Die Kläger tragen die Beweislast dafür, dass die angegriffene Ausführungsform in den Schutzbereich des Massnahmepatents fällt. Wie gezeigt haben die Kläger die wortsinngemässe Verwirklichung von Merkmal ... nicht glaubhaft gemacht. Eine Verletzung durch äquivalente Mittel wird nicht behauptet. Die Kläger machten somit nicht glaubhaft, dass ein ihnen zustehender Anspruch verletzt ist oder eine Verletzung zu befürchten ist, weshalb die beantragte vorsorgliche Massnahme abzuweisen ist.

Kosten- und Entschädigungsfolge

25.

Lautet das Rechtsbegehren nicht auf eine bestimmte Geldsumme, so setzt das Gericht den Streitwert fest, sofern sich die Parteien darüber nicht einigen oder ihre Angaben offensichtlich unrichtig sind (Art. 91 Abs. 2 ZPO).

Den von den Klägern angegebene Streitwert von CHF 100'000 erachtet die Beklagte als zu tief und beziffert diesen mit CHF 500'000. Die Kläger bemängeln an der beklagischen Streitwertschätzung, dass diese nicht dem Wert der monetären Interessen der Kläger an der Unterlassung, sondern dem durch die Unterlassung zu befürchtenden Schaden bei der Beklagten entspreche. Die Beklagte bestreitet dies und behauptet, dass sie seit Dezember 2021 rund 200 Einheiten der angegriffenen Ausführungsform verkauft habe, was die Kläger wiederum als unsubstanziert und verspätet bestreiten.

Die Parteien können sich vorliegend nicht über den Streitwert einigen, weshalb das Gericht den Streitwert festsetzt. Da die Kläger keine Schätzungsgrundlage behaupten oder substantiieren und die von der Beklagten vorgetragene Schätzungsgrundlage nicht offensichtlich unrichtig erscheint, wird praxisgemäss auf den höheren Streitwert abgestellt. Damit ist der Streitwert auf CHF 500'000 festzusetzen.

Ausgehend von einem Streitwert von CHF 500'000 ist die Gerichtsgebühr gemäss Art. 1 Abs. 1 i.V.m. Art. 2 Abs. 1 KR-PatG auf 23'000 festzusetzen. Die Gerichtsgebühr ist mit dem Kostenvorschuss zu verrechnen und der Fehlbetrag ist von den Klägern unter solidarischer Haftung nachzufordern (Art. 111 Abs. 1 ZPO).

26.

Ersatz für notwendige Auslagen in der Form von Patentanwaltskosten werden bis zur tatsächlichen Höhe, oder, wenn diese die Entschädigung für die berufsmässige anwaltliche Vertretung gemäss Tarif übersteigt, «von der Grössenordnung her im Bereich der rechtsanwaltlichen Entschädigung» des Anwalts gemäss KR-PatGer entschädigt.⁶ Werden notwendige Auslagen geltend gemacht, sind diese substantiiert zu behaupten und urkundlich zu belegen.

Die Beklagten machen CHF 147'214.30 (inkl. MwSt.) für Patentanwaltskosten geltend. Die Kläger erachten die Kostennote der Beklagten als zu hoch und ungenügend substantiiert und beantragen, dass kein Kostenersatz zugesprochen wird.

Aus der Kostennote von Patentanwalt Robert Koelliker geht nicht hervor, wann er welche Leistungen erbracht hat, wie viele Arbeitsstunden er für

⁶ BPatGer, Urteil O2012_043 vom 10. Juni 2016, E. 5.5 – «Antriebseinrichtung für Schienenfahrzeug».

die konkreten Leistungen aufgewendet hat und wie hoch der verrechnete Stundenansatz ist. Allgemeine Kostenthemen, wie «Briefwechsel (RA Gasser) und Diskussionen mit RA Kohler (Vischer AG)», «Arbeiten im Zusammenhang zur Gesuchsantwort – 06/2024» oder «Arbeiten im Zusammenhang mit Spontanreplik – 07/2024» mit einem dafür angeblich verrechneten Betrag sind nicht genügend substantiiert.⁷ Wenn für «mündliche Verhandlung vom 09.12.2024, inkl. Vorbereitung» ein Betrag von CHF 29'187 geltend gemacht wird, kann weder das Gericht noch die Gegenpartei beurteilen, ob die geleisteten Arbeiten notwendig waren. Der geltend gemachte Betrag von insgesamt CHF 147'000 ist nicht hinreichend substantiiert.

Hingegen ist glaubhaft, dass Patentanwalt Koelliker Leistungen im Zusammenhang mit dem vorliegenden Verfahren erbracht hat, und die Kläger bestreiten dies auch nicht ausdrücklich. Die Kläger machen ihrerseits Kosten für die Unterstützung durch einen Patentanwalt im Verfahren in der Höhe von CHF 62'083 geltend. Vor diesem Hintergrund erachtet das Gericht – trotz der mangelhaften Substanziierung – Kosten für die patentanwaltliche Unterstützung im Verfahren in der Grössenordnung der rechtsanwaltlichen Entschädigung für ausgewiesen, notwendig und angemessen. Es rechtfertigt sich daher, der Beklagten Ersatz für notwendigen Auslagen für die patentanwaltliche Unterstützung im Umfang von CHF 23'000 (ohne MwSt.)⁸ zuzusprechen.

Das Bundespatentgericht beschliesst:

1. Der prozessuale Antrag der Beklagten wird gutgeheissen. Der Beklagten wird eine **Frist bis 10. Januar 2025** angesetzt, innert welcher sie schriftlich und begründet Anträge auf Nichtpublikation des Urteils stellen kann.
2. Schriftliche Mitteilung an die Parteien mit dem nachfolgenden Urteil.

⁷ Vgl. BPatGer, Urteil O2020_001 vom 9. Juni 2021, E. 57 – «Injektionspen»; BPatGer, Urteil O2019_012 vom 30. August 2021, E. 57 – «Sägeblätter».

⁸ Die Mehrwertsteuer ist nicht erstattungsfähig, da die Beklagte als Gesellschaft mit Sitz in der Schweiz vorsteuerabzugsberechtigt ist.

Das Bundespatentgericht verfügt:

1. Das Gesuch um Erlass vorsorglicher Massnahmen wird abgewiesen.
2. Die Entscheidgebühr wird festgesetzt auf CHF 23'000 und mit dem von den Klägern geleisteten Kostenvorschuss verrechnet. Der Fehlbetrag von CHF 10'990 wird von den Klägern nachgefordert.
3. Der Kläger und die Klägerin werden unter solidarischer Haftung verpflichtet, der Beklagten eine Parteientschädigung von CHF 46'000 zu bezahlen.
4. Schriftliche Mitteilung an die Parteien unter Beilage des Verhandlungsprotokolls, sowie an das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum (nach Eintritt der Rechtskraft), 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 Frist ist gewahrt, wenn die Beschwerde spätestens am letzten Tag der Frist beim Bundesgericht eingereicht oder zu dessen Händen der Schweizerischen Post oder einer schweizerischen diplomatischen oder konsularischen Vertretung übergeben worden ist (Art. 48 Abs. 1 BGG). 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 beizulegen, soweit sie die beschwerdeführende Partei in Händen hat (vgl. Art. 42 BGG)

Die Gerichtsferien gelten in diesem Verfahren nicht (Art. 145 Abs. 2 lit. b ZPO).

St. Gallen, 18. Dezember 2024

Im Namen des Bundespatentgerichts

Präsident

Erster Gerichtsschreiber

Dr. iur. Mark Schweizer

MLaw Sven Bucher

Versand: 18.12.2024

Anhang A zum Rechtsbegehren gemäss Massnahmegesuch

Anhang A

