

Vorschlag für Diskussionsthemen

- Vergleichsquote
- "Klageüberfall"
- ausländische Gerichtsentscheide
- Beweismass
- Gedanken zum Fachrichtervotum
- äquivalente Verletzung
- Verjährung und Verwirkung

Vergleichsquote

Vergleiche: Ordentliche: 84% (85%)
Summarische: 22% (50%)

GK und PE bei Klageüberfall ("Fulvestrant")

In casu **kein** Klageüberfall, weil

B hat das angegriffene Patent (1 von 3: CH + 2 EP) nach Klageeinleitung gelöscht und somit Anlass für die Gegenstandslosigkeit gegeben

B hat nach Anfrage, ob Löschungsverfahren auf Englisch geführt werden kann, das Patent nicht sofort gelöscht und das Verfahren somit verursacht.

Was gilt bei Klageüberfall?

Ausländische Gerichtsentscheide ("Hydraulisches Pressventil")

"Anlässlich der Verhandlung hielt das Gericht fest, es wünsche in der Tat **keine ungefragten Eingaben der Parteien**.

Das Gericht müsse aber, das verlange das Bundesgericht sehr deutlich, im Sinne der **Harmonisierung in Europa**, ausländische Gerichtsentscheide aus parallelen Verfahren berücksichtigen.

[....]

Entsprechende Eingaben seien deshalb nicht Eingaben, die ungefragt erfolgten, sondern solche, die das Gericht **von den Parteien ausdrücklich erwarte**." (E. 1.6)

Ausländische Gerichtsentscheide ("Hydraulisches Pressventil")

PatG 109 III

"Die für die Schweiz verbindliche Fassung des Europäischen Patentübereinkommens geht diesem Gesetz vor".

- "Harmonisierung" – "Vereinheitlichung"
- Relevanz ausländischer Gerichtsentscheide für schweizerische Gerichte? Bedeutung des EuGH unter neuem UPC-System?
- Rechtsfragen – Tatfragen?

Beweismass für offenkundige Vorbenutzung ("Hydraulisches Pressgerät")

Zu zeigen:

1. Öffentliche Zugänglichmachung von konkretem Gegenstand
2. Technische Merkmale des konkreten Gegenstands

Wichtig; eindeutiger Konnex dazwischen (Rg $\leftrightarrow$ Techn Zeich)

Beweismass für offenkundige Vorbenutzung ("Hydraulisches Pressgerät")

Art. 8

E. Beweisregeln Wo das Gesetz es nicht anders bestimmt, hat derjenige das Vorhanden-
I. Beweislast sein einer behaupteten Tatsache zu beweisen, der aus ihr Rechte ableitet.

nachgewiesen werden. Absolute Gewissheit kann dabei nicht verlangt werden. Es genügt, wenn das Gericht am Vorliegen der behaupteten Tatsache keine ernsthaften Zweifel mehr hat oder allenfalls verbleibende Zweifel als leicht erscheinen.²

Gemäss BGE 130 III 321

Die drei Stufen des Beweismasses

1. Regel = strikter Beweis ("Regelbeweis")
2. Ausnahme = überwiegende Wahrscheinlichkeit
3. Im Summarverfahren = Glaubhaftmachung

Regel = strikter Beweis = "keine ernsthaften Zweifel"

BGE 132 III 321 (zitiert vom BPatG)

"Ein Beweis gilt als erbracht, wenn das Gericht nach objektiven Gesichtspunkten von der Richtigkeit einer Sachbehauptung überzeugt ist. Absolute Gewissheit kann dabei nicht verlangt werden. Es genügt, wenn das Gericht am Vorliegen der behaupteten Tatsache **keine ernsthaften Zweifel** mehr hat oder allenfalls verbleibende Zweifel als leicht erscheinen.

Ausnahmen von diesem **Regelbeweismass**, in denen eine überwiegende Wahrscheinlichkeit als ausreichend betrachtet wird, ergeben sich einerseits aus dem Gesetz selbst und sind andererseits durch Rechtsprechung und Lehre herausgearbeitet worden." (E.3.2)

Ausnahme = überwiegende Wahrscheinlichkeit

"Das Beweismass ist für den Eintritt des **Versicherungsfalls** auf die **überwiegende Wahrscheinlichkeit** ("la vraisemblance prépondérante"; "la verosimiglianza preponderante") herabgesetzt.

Gelegentlich verwendete das Bundesgericht andere Begriffe, ohne dass damit beabsichtigt war, das Beweismass inhaltlich anders zu umschreiben. Es empfiehlt sich, inskünftig eine einheitliche Terminologie zu verwenden." (E. 3.3)

Abgrenzung gegenüber Glaubhaftmachung

"Das Beweismass der überwiegenden Wahrscheinlichkeit muss insbesondere von der **Glaubhaftmachung** (...) abgegrenzt werden. Denn zum einen umschreibt "Glaubhaftmachen" oftmals das Beweismass, das im Rahmen von vorläufigen, zumeist mit Beweismittelbeschränkungen getroffenen Entscheiden, namentlich vorsorglichen Massnahmen, gilt. Zum anderen unterscheidet sich der jeweiligen geforderte Grad an Wahrscheinlichkeit.

Glaubhaft gemacht ist eine Tatsache schon dann, wenn für deren Vorhandensein gewisse Elemente sprechen, selbst wenn das Gericht noch mit der Möglichkeit rechnet, dass sie sich nicht verwirklicht haben könnte." (E. 3.3)

Beweismass für offenkundige Vorbenutzung ("Hydraulisches Pressgerät")

Kl: Ja aber das Ventil hätte damals auch anders sein können!!?

4.1.3 Hinsichtlich der Frage, wie das Gerät zum Auslieferungszeitpunkt in technischer Hinsicht beschaffen war, liegt die Behauptungs- und Beweislast ebenfalls bei der Klägerin.

Zeichnungen, Wartungshandbuch und Übereinstimmungen darin zeigen, dass damals dieses Produkt das Ventil aufweisen musste.

Damit bestehen keine ernsthaften Zweifel daran, dass die Maschine 95112060 zum Auslieferungszeitpunkt gemäss act. 1_25 ausgebildet war und ein Schnappventil gemäss act. 1_26 aufwies.

Gedanken zum Fachrichtervotum

- Erfindung des Handelsgerichts ZH
- Unter alter ZPO: Mischung aus Recht auf Beweis und Anspruch auf rechtliches Gehör
- Nach wie vor spärliche rechtliche Grundlagen:
ZPO 183 II und PatGG 37 III

Gedanken zum Fachrichtervotum

BGer 4A.52/2008 – Alendronsäure - 3.4

Für die Beurteilung, ob eine als Patent beanspruchte Lehre dem Fachmann nahegelegen habe, bedarf es unabdingbar der Fachkunde. Ein Gericht, das aufgrund seiner Besetzung nicht selbst über den erforderlichen Sachverstand verfügt, verweigert der beweisbelasteten Partei das Recht auf Beweis, wenn es ein form- und fristgerecht beantragtes Gutachten nicht einholt (BGE 132 III 83 E. 3.5 S. 88). Zwar richtet sich auch die erforderliche Fachkunde eines Experten und entsprechend die erforderliche Fachkunde des Gerichtes nach den zur Beurteilung stehenden **technischen** Fragen. Sind diese für Personen mit einer bestimmten fachtechnischen Grundausbildung **allgemein verständlich**, bedarf es des Beizugs einer spezifisch in einem engen Fachgebiet ausgebildeten und tätigen Fachperson nicht."

Gedanken zum Fachrichtervotum

ZPO 183 Beweis: Gutachten: Grundsätze

1 Das Gericht kann auf Antrag einer Partei oder von Amtes wegen bei einer oder mehreren sachverständigen Personen ein Gutachten einholen. Es hört vorgängig die Parteien an.

3 Eigenes Fachwissen hat das Gericht offen zu legen, damit die Parteien dazu Stellung nehmen können

Gedanken zum Fachrichtervotum

PatGG 37 Gutachten

Die sachverständige Person erstattet ihr Gutachten schriftlich.

Die Parteien erhalten Gelegenheit, zum Gutachten schriftlich Stellung zu nehmen.

Bei besonderer Sachkunde einer technisch ausgebildeten RichterIn oder eines technisch ausgebildeten Richters sind deren Fachvoten zu protokollieren. Die Parteien erhalten Gelegenheit, zum Protokoll Stellung zu nehmen.

Gedanken zum Fachrichtervotum

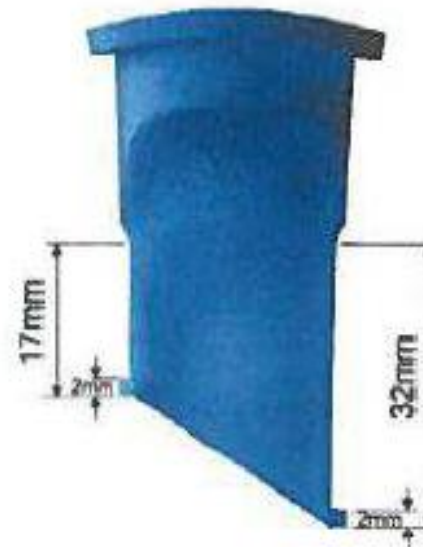
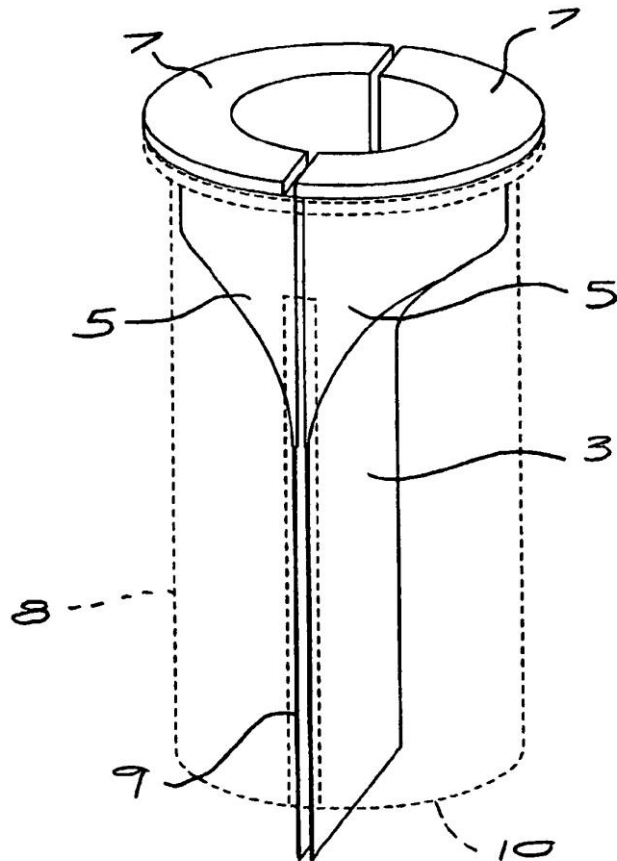
Pragmatische Anwendung durch das BPatG:

- Fachrichtervotum zu technischen und zu rechtlichen Fragen
- entspricht Urteilsexposé, zu dem die Parteien aber Stellung nehmen können (auch zum Rechtlichen)
- wenn keine besonderes Fachwissen erforderlich ist, sondern allgemeines technisches Wissen ausreicht – kein Fachrichtervotum (O2015-007).

Äquivalente Verletzung ("Urinalventil")

"1. A non-return valve (3), characterized in that it has a component (4) having comprising an inlet section (5) in the form of a self-supporting trough-shaped section and an outlet section, the outlet section being made of a flexible resilient material connected to the inlet section (5), whereby the outlet section comprises a flat flexible resilient strip (6) of flexible resilient material with a high inherent degree of flexibility, the strip (6) terminating at one end in a self-supporting trough-shaped section (5) being connected with the inlet section (5) at its upper edge; and a complementary further comprising a component that is separate from the strip (6) providing a complementary surface against which the other lower end of the flexible strip (6) may seal."

Äquivalente Verletzung ("Urinalventil")



Keine Nachmachung / wortsinngemässe Verletzung ("Urinalventil")

Strittig hinsichtlich Verwirklichung durch die Bauweise der 2. Generation sind nur die Merkmale 1.3 und 1.3.1 (and further comprising a component that is separate from the strip (6) providing a complementary surface against which the lower end of the flexible strip (6) may seal), wobei insbesondere **separate** und **lower end** die beiden umstrittenen Merkmale sind.

Die bei der 2. Generation vorhandenen Stege zwischen den Streifen an deren unterem Ende führen offensichtlich dazu, dass der eine Streifen nicht über die gesamte Länge der vertikal verlaufenden Kanten getrennt ist von der Komponente (hier dem anderen Streifen).

Damit handelt es sich nicht um eine Nachmachung von Merkmal 1.3.

Gleichwirkung, Auffindbarkeit und Gleichwertigkeit "Urinalventil")

6.5.2.2 Folglich ist zu klären, ob Nachahmung in Bezug auf Merkmal 1.3 vorliegt. Gemäss Rechtsprechung des Bundespatentgerichts ist dabei zu prüfen, ob Gleichwirkung, Auffindbarkeit und Gleichwertigkeit gegeben sind (vgl. Leitsatz zum Urteil S2013_001 vom 21. März 2013).

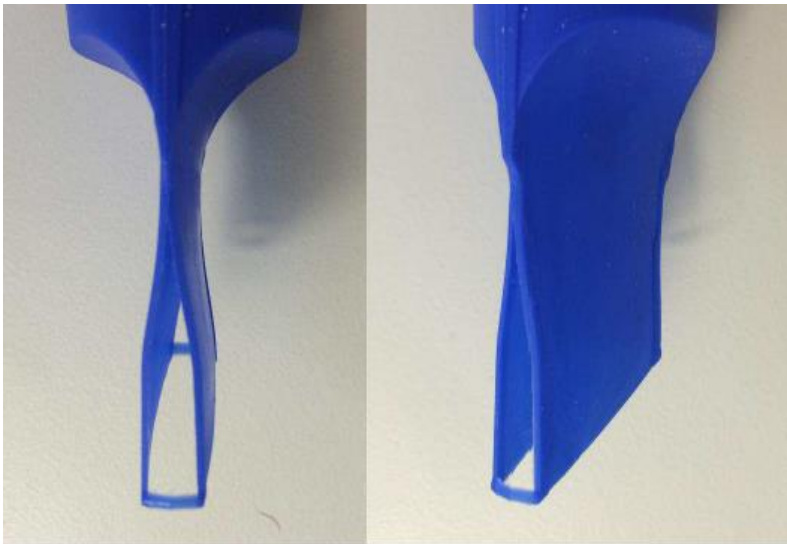
Gleichwirkung bejaht ("Urinalventil")

Damit ist die Funktion von Merkmal 1.3 darin zu sehen, dass diese separate Ausgestaltung der Streifen von der komplementären Fläche so sein muss, dass sie auch den lateralen Austritt von Flüssigkeiten ermöglicht, um Ablagerungen zu verhindern.

Die angegriffene Bauweise erfüllt diese Funktion von Merkmal 1.3 ebenfalls. Zwar nicht über die ganze Länge der Streifen (das wird aber im Klagepatent auch nicht gefordert), aber oberhalb der Stege auf jeden Fall über eine genügende axiale Länge hinweg und damit auch im Bereich des unteren Endes des Streifens.

Damit liegt Gleichwirkung hinsichtlich Merkmal 1.3 vor.

Auffindbarkeit offen gelassen ("Urinalventil")



Ob der Fachmann ohne weiteres auffindet, dass es ohne Wirkungseinbusse möglich ist, an der unteren Kante der Streifen Stege wie in der angegriffenen Verletzungsform vorzusehen, die diesen erheblichen Abstand zwischen den Streifen halten, und die Streifen so auszulegen, dass oberhalb immer noch über eine genügende axiale Länge die Anlage der Streifen unter seitlich getrennten Kanten vorliegt, ist zweifelhaft. In den Zeichnungen liegen die Streifen stets flach aneinander über deren gesamte Längskante.

Zwar mag es für den Fachmann erkennbar sein, dass die Dichtwirkung auch dann erreicht werden kann, wenn der unterste Bereich der Längskante der Streifen bereichsweise nicht überall ganz aneinander liegt und die Streifen dort nicht separat sind. Die Verbindung an den unteren Ecken der Streifen mit solchen gezielt beträchtlichen Abstand haltenden Stegen dürfte aber im Lichte der Beschreibung für den Fachmann nicht auffindbar sein.

Diese Frage kann indes offenbleiben, weil die Nachahmung klar an der Frage der Gleichwertigkeit scheitert, wie in der Folge dargelegt werden wird.

Dennoch: Leitsatz nur zur Auffindbarkeit ("Urinalventil")

Leitsatz:

"Die Beurteilung der Auffindbarkeit ist nicht mit der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit zu verwechseln. Ausgangspunkt für die Beurteilung, ob Auffindbarkeit gegeben ist, ist nicht der allgemeine Stand der Technik, sondern das Klagepatent. Zu beurteilen ist deshalb nicht, ob das ausgetauschte Merkmal im Lichte des Standes der Technik erfinderisch ist. Zu beurteilen ist vielmehr, ob bei ausgetauschten Merkmalen die Gleichwirkung für den Fachmann bei objektiver Betrachtung ausgehend von der Lehre des Patents offensichtlich ist (E. 6.5.2.4) (Präzisierung der Rechtsprechung gegenüber S2013_001, Urteil vom 21. März 2013)."

Gleichwertigkeit "klar" verneint ("Urinalventil")

Nach der Rechtsprechung des Bundespatentgerichts (Leitsatz des Urteils S2013_001 vom 21. März 2013) ist für die Frage der Gleichwertigkeit zu prüfen, ob der Fachmann bei Orientierung am Anspruchswortlaut im Lichte der Beschreibung die ersetzten Merkmale als gleichwertige Lösung in Betracht gezogen hätte. Dies bedeutet im konkreten Fall, ob angesichts der ausdrücklichen Forderung im Merkmal 1.3 des Anspruchs, den Streifen *separat* von der Komponente auszubilden, der Fachmann bei Orientierung an diesem Anspruchswortlaut erkennen konnte, dass auch eine nicht separate Ausbildung mit den oben dargestellten Stegen zwischen den Streifen vom Anspruch erfasst sein dürfte.

Rechtssicherheit verlangt konkrete Hinweise auf Austauschmittel ("Urinalventil")

Die dritte Frage der Gleichwertigkeit im Rahmen der Prüfung auf Äquivalenz dient vor allem der Gewährleistung der Rechtssicherheit Dritter. Dritte müssen bei Orientierung am im Lichte der Beschreibung ausgelegten Anspruchswortlaut erkennen können, was vom Schutzzumfang erfasst sein soll, und was nicht. Damit Gleichwertigkeit in der vorliegenden Situation gegeben wäre, müsste also substantiiert behauptet und auf dieser Basis erkennbar sein, dass der Fachmann bei Orientierung am Anspruchswortlaut konkrete Hinweise hatte, von der unter Schutz gestellten Lehre der separaten Ausbildung gegebenenfalls abzuweichen und die konkrete Realisierung der angegriffenen Ausführungsform mit den Stegen als solche Alternative zum ausdrücklich im Anspruch genannten in Betracht gezogen hätte. Entsprechende Ausführungen der Klägerin fehlen indes. Die Klägerin befasst sich zwar mit dem Thema Gleichwertigkeit, tut aber lediglich dar, weshalb Gleichwirkung gegeben sei (Replik). Daraus kann indes nicht auf Gleichwertigkeit geschlossen werden. Gleichwertigkeit ist damit nicht gegeben.

Rechtliche Grundlagen

PatG 66

... "wer die patentierte Erfindung widerrechtlich benützt; als Benützung gilt auch die Nachahmung."

EPÜ 69

"Der Schutzbereich des europäischen Patents [...] wird durch die Patentansprüche bestimmt. Die Beschreibung und die Zeichnung sind jedoch zur Auslegung der Patentansprüche heranzuziehen."

Rechtliche Grundlagen

Protokoll über die Auslegung von EPÜ 69

Weder nur genauer Wortlaut der Ansprüche, und Beschreibung und Zeichnungen nur zur **Behebung von Unklarheiten**,

noch Ansprüche lediglich als Richtlinie und aus Beschreibung und Zeichen abgeleitetes **Schutzbegehren** des Inhabers.

Ausgleich zwischen **angemessener Schutz** und ausreichender **Rechtssicherheit**.

Gebührende Berücksichtigung von Äquivalenten zu Elemente der Ansprüche.

Die drei "Schneidmesser"-Fragen (BGH GRUR 2002, 515 – Schneidmesser I)

1. "Gleichwirkung"

Das der Erfindung zugrunde liegende Problem wird mit zwar abgewandelten, aber objektiv gleichwirkenden Mitteln gelöst.

2. "Naheliegen" (= "Auffindbarkeit"?)

Seine Fachkenntnisse befähigen den Fachmann, die abgewandelten Mittel als gleichwirkend aufzufinden.

3. "Gleichwertigkeit"

Die Überlegungen, die der Fachmann anstellen musste, sind derart am Sinngehalt der im Patentanspruch unter Schutz gestellten technischen Lehre orientiert, dass der Fachmann die abweichende Ausführung mit ihren abgewandelten Mitteln als der geeständlichen Lösung in Betracht zog.

Äquivalenz

Brauchen wir die "dritte Schneidmesserfrage"?

1. These: diese Frage dient weder der Rechtssicherheit noch der Harmonisierung.
2. These: Falls Gleichwirkung und Auffindbarkeit gegeben sind, muss ein triftiger Grund gegen eine Verletzung vorliegen, wie zum Beispiel ein rechtsmissbräuchliches Verhalten des Patentinhabers, um eine Verletzung zu verneinen. In dieser Hinsicht besteht richterliches Ermessen.

Verjährung und Verwirkung

Quizfrage: Strafrechtliche Verjährung bei äquivalenter Verletzung?

Oder anders formuliert: Genügt eine äquivalente Verletzung den Anforderungen des strafrechtlichen Legalitätsprinzips?