



O2020_006

Beschluss vom 16. September 2020

Besetzung

Instruktionsrichter Dr. sc. nat. ETH Tobias Bremi,
Richter Dr. iur. Ralph Schlosser,
Richter Dr. sc. techn. ETH, Dipl. El.-Ing. ETH Markus Müller,
Erste Gerichtsschreiberin lic. iur. Susanne Anderhalden

Verfahrensbeteiligte

Rotho Kunststoff AG,

Industriestrasse Althau 11, 5303 Würenlingen,

vertreten durch die Rechtsanwälte Dr. iur. Rudolf A. Rentsch
und MLaw Ernst J. Brem, IPrime Legal AG, Hirschengra-
ben 1, 8001 Zürich, patentanwaltlich beraten durch Otto-
Martin Bertschinger, MSc. UZH und MAS Geistiges Eigen-
tum ETHZ, IPrime Rentsch Kälin AG, Hirschengraben 1,
8001 Zürich,

Klägerin

gegen

Keter Plastic Ltd., 1 Sapir St., IL-46852 Herzliya Pituach,

vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Simon Holzer, Meyer-
lustenberger Lachenal AG, Schiffbaustrasse 2, Postfach
1765, 8031 Zürich, patentanwaltlich beraten durch Axel
Stellbrink, Stellbrink & Partner Patentanwälte, Widenma-
yerstr. 10, DE-80538 München,

Beklagte

Gegenstand

Patentnichtigkeit / Widerklage auf Patentverletzung (Stufen-
klage)
IML Verfahren mit elektrostatischer Haftung

Das Bundespatentgericht zieht in Erwägung:

1.

Am 29. April 2020 ging die vorliegende Nichtigkeitsklage betreffend den Schweizer Teil des europäischen Patents EP 2 121 272 B1 (nachfolgend Streitpatent) ein.

2.

Am 28. August 2020 erfolgte die Klageantwort, mit der die Beklagte gleichzeitig Widerklage auf Patentverletzung erhob.

3.

Zur Zulässigkeit der Widerklage in Bezug auf anderweitige Rechtshängigkeit machte die Beklagte geltend, die Widerklage stütze sich auf Anspruch 1 des neuen Hauptantrags, freiwillig zusätzlich eingeschränkt durch zwei weitere Merkmale sowie eventualiter auf eine Kombination von Anspruch 1 und 2 des neuen Hauptantrags. Die Widerklage stütze sich damit auf eine andere Anspruchsfassung des Streitpatents als die parallele Verletzungsklage im Verfahren O2017_024. Damit liege ein anderer Streitgegenstand vor.

4.

Das Gericht tritt auf eine Klage ein, sofern die Sache nicht anderweitig rechtshängig ist (Art. 59 Abs. 1 lit. d).

Zwischen denselben Parteien ist eine Patentverletzungsklage betreffend dasselbe Streitpatent rechtshängig (Verfahren O2017_024). Die Beklagte und Widerklägerin macht geltend, der Streitgegenstand im Verfahren O2017_024 sei nicht identisch mit dem vorliegenden (vgl. Art. 64 Abs. 1 lit. a ZPO).

Identität des Anspruchs liegt vor, wenn dieser aus demselben Rechtsgrund und gestützt auf denselben Lebenssachverhalt erneut zur Beurteilung unterbreitet wird.¹ U.a. ist der neue Anspruch trotz abweichender Umschreibung vom beurteilten bzw. anderweitig rechtshängigen nicht verschieden, wenn er in diesem bereits enthalten war bzw. ist.²

¹ Sutter-Somm/Hedinger, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Komm., Art. 64 N 11.

² BGE 123 III 16 E. 2a.; BGE 125 III 241 E. 1.

5.

Sowohl im Verfahren O2017_024 als auch im vorliegenden Verfahren stützt sich die Klägerin bzw. die Widerklägerin auf dasselbe Streitpatent EP 2 121 272 B1 und auf denselben angeblichen Verletzungsgegenstand.

Im Verfahren O2017_024 hatte die Klägerin bereits mit der Klage darauf hingewiesen, dass sie sich zusätzlich zu Anspruch 1 auch auf die Ansprüche 2, 4 und gegebenenfalls zusätzlich Anspruch 7 des Streitpatents stütze.

In ihrer auf die Einrede der Nichtigkeit beschränkten Stellungnahme vom 7. Mai 2018 im Verfahren O2017_024 bemerkte die Klägerin, dass sie sich für das weitere Verfahren ausschliesslich auf Anspruch 4 in Verbindung mit den Ansprüchen 2 und 1 des Streitpatents stütze, mithin auf die Kombination dieser drei Ansprüche.

Anspruchsgrundlage im hängigen Parallelverfahren O2017_024 ist damit das Streitpatent im Umfang der Kombination der Ansprüche 1, 2 und 4.

Die von der Beklagten und Widerklägerin im Rahmen der hier vorliegenden Widerklage geltend gemachte Anspruchsgrundlage des Streitpatents ist ebenfalls eine Kombination der Ansprüche 1, 2 und 4. Die Widerklage stützt sich auf Anspruch 1 des im Rahmen der Nichtigkeitsklage gestellten Hauptantrags, und dieser entspricht gemäss Aussage der Beklagten und Widerklägerin einer beschränkten Fassung des Streitpatents in Form einer Kombination der Ansprüche 1, 2 und 4 der erteilten Fassung.

Die Beklagte und Widerklägerin bestreitet Litispendenz damit, dass sich die Widerklage auf Anspruch 1 des neuen Hauptantrags stütze, «freiwillig» eingeschränkt durch zwei weitere Merkmale, nämlich der metallischen Erscheinung der herzustellenden Gegenstände und der Transparenz der nach aussen zeigenden Schicht des verwendeten Substrats, wie explizit erwähnt im Hilfsantrag 2.

Damit behauptet die Beklagte und Widerklägerin, der gegenüber dem Parallelverfahren O2017_024 im Rahmen der Widerklage geltend gemachte Anspruch sei ein anderer Streitgegenstand, weil der Anspruch verbal weiter eingeschränkt sei. Im Parallelverfahren O2017_024 wird aber damit ein allgemeinerer Anspruch geltend gemacht, der den hier im Widerklageverfahren geltend gemachten Anspruch vollständig umfasst. Der Streitgegenstand dieser Widerklage ist also bereits im Streitgegenstand des

Parallelverfahrens O2017_024 enthalten und damit ist auch der Streitgegenstand dieses Widerklageverfahrens bereits (Teil-)Gegenstand des Parallelverfahrens. Damit ist Litispendenz gegeben.

Betrachtet man zudem die mit der Replik im Parallelverfahren am 30. Oktober 2018 eingereichten und im Moment geltenden Rechtsbegehren, so stellt man fest, dass dort beantragt wird, das Herstellen von Spritzgussgegenständen zu verbieten, die über eine sichtbare Oberfläche verfügen, wobei eine von aussen sichtbare Aluminiumfolie oder eine andere elektrisch leitfähige Metallfolie eingearbeitet ist.

Obwohl in etwas andere Worte gefasst, bedeutet dies in technischer Hinsicht schon beim Rechtsbegehren im Verfahren O2017_024, dass die metallische Erscheinung der Aluminiumschicht (oder allgemeiner «Metallschicht») der beschichteten eingearbeiteten Metallfolie (Label) von aussen sichtbar ist, und damit dies der Fall ist, muss die nach aussen gerichtete dielektrische Schicht, die gewissermassen zwischen Betrachter und Metallfolie liegt, transparent sein. Bei Lichte besehen wurde mithin bereits im parallelen Verletzungsverfahren O2017_024, wenn auch etwas anders in Worte gefasst, das gleiche geltend gemacht. Damit liegt Anspruchsidetität vor.

Die Tatsache, dass eventualiter weiter eingeschränkte Anspruchsfassungen widerklageweise geltend gemacht werden, ändert daran nichts. Erstens sind diese wiederum vom in der Hauptsache geltend gemachten Gegenstand umfasst. Zweitens würde eine andere Sichtweise dem Grundgedanken der Litispendenz zuwiderlaufen. Es geht darum, widersprüchliche Urteile zu vermeiden, aber auch darum, Dritte davor zu bewahren, auf Basis der gleichen Anspruchsgrundlage im Zusammenhang mit dem gleichen Sachverhalt mehrfach gerichtlich belangt und damit in lange Rechtsstreitigkeiten verwickelt zu werden. Würde Litispendenz in der vorliegenden Situation verneint, würde die Patentinhaberin im Rahmen dieses Verfahrens die Möglichkeit erhalten, eingeschränkte Anspruchsfassungen geltend zu machen, die sie wegen Aktenschlusses im Parallelverfahren nicht mehr geltend machen könnte.

Dass die Beklagte und Widerklägerin in der vorliegenden Verletzungswiderklage ihre Patentansprüche gegenüber der bereits hängigen Verletzungsklage O2017_024 (verbal) angeblich einschränkt, ändert mithin nichts daran, dass der Streitgegenstand in beiden Verfahren identisch ist. Der neue Anspruch ist auf jeden Fall im rechtshängigen bereits enthalten.

Weder der Rechtsgrund noch der Lebenssachverhalt haben sich nachträglich geändert. Die Klägerin hätte im Verfahren O2017_024 die Möglichkeit gehabt, eventualiter weitere, die Patentansprüche einschränkende, Rechtsbegehren zu stellen. Hat sie das versäumt, ist sie damit vorliegend ausgeschlossen.³

6.

Auf die Widerklage ist demnach nicht einzutreten, da es an der Prozessvoraussetzung gemäss Art. 59 Abs. 1 lit. d ZPO fehlt.

7.

Ausgangsgemäss wird die Beklagte kostenpflichtig (Art. 106 Abs. 1 ZPO). Die Gerichtsgebühr ist ausgehend von einem Streitwert von CHF 800'000 auf CHF 8'000 festzusetzen (Art. 1 KR-PatGer). Der Klägerin ist im Zusammenhang mit diesem Beschluss kein Aufwand entstanden, weshalb keine Parteientschädigung zuzusprechen ist.

Das Bundespatentgericht beschliesst:

1. Auf die Widerklage wird nicht eingetreten.
2. Die Gerichtsgebühr wird festgesetzt auf CHF 8'000.
3. Die Kosten werden der Beklagten und Widerklägerin auferlegt.
4. Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen.
5. Schriftliche Mitteilung an die Parteien, 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 Rechtschrift ist in einer Amts-

³ Vgl. BK ZPO-Zingg, Art. 59 RZ 88f.

sprache 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, 16. September 2020

Im Namen des Bundespatentgerichts

Instruktionsrichter

Erste Gerichtsschreiberin

Dr. sc. nat. ETH Tobias Bremi

lic. iur. Susanne Anderhalden

Versand: 17.09.2020