



S2013\_008

## Urteil vom 30. Oktober 2013

---

Besetzung

Präsident Dr. iur. Dieter Brändle,  
Richter Dr. sc. nat. Tobias Bremi (Referent),  
Richter Dr. phil. II, dipl. chem. Erich Wäckerlin  
Erster Gerichtsschreiber lic. iur. Jakob Zellweger.

---

Verfahrensbeteiligte

**A.**  
vertreten durch Rechtsanwälte Dr. iur. Christian Hilti und Dr.  
iur. Demian Stauber und patentanwaltlich beraten durch Dr.  
Alfred Köpf

Kläger

gegen

**B.**  
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Andri Hess und patent-  
anwaltlich beraten durch Christoph Fraefel

Beklagte

---

Gegenstand

vorsorgliche Beweissicherung / genaue Beschreibung / vor-  
sorgliche Beweisführung (Art. 158 ZPO / Art. 77 PatG)

**Sachverhalt:****1.**

Mit Massnahmege such vom 31. Juli 2013, eingegangen am 2. August 2013, stellte der Kläger folgende Rechtsbegehren:

1) Es sei am Produktionsstandort der Beklagten frühestens ab der zweiten Augu sthälfte 2013 in Gegenwart des klägerischen Rechts- und Patentanwalts sowie des Klägers, vorzugsweise in einer Wochenmitte, zwecks vorsorglicher Beweissicherung ein Augenschein durchzuführen und bei den dort in Produktion befindlichen Muffenautomaten festzustellen,

1. dass die bei der Beklagten in Betrieb befindlichen Polyolefin-Muffenautomaten eine dem Aufmuffprozess nachgelagerte Nachkühl- und Pressstation aufweisen, in der die im Aufmuffprozess geformten Muffen-Zwischenprodukte einem Pressvorgang ausgesetzt werden

und folgendes mittels Umfangmassband und Infrarotmessgerät zu messen:

2. die Temperatur eines erwärmten Rohrrohlings unmittelbar nach dem Verlassen der 2. Heizstation und vor der Aufmuffstation (Aussentemperatur und Innentemperatur);
3. die Temperatur eines Muffen-Zwischenprodukts unmittelbar nach dem Verlassen der Aufmuffstation (mittels Infrarotmessgerät);
4. der Durchmesser des Muffen-Zwischenprodukts unmittelbar nach dem Aufmuffvorgang;
5. die Temperatur der Muffe unmittelbar nach dem Pressvorgang und dem Verlassen der Nachkühl- und Pressstation (Aussentemperatur und Innentemperatur);
6. der Durchmesser der Nachkühl- und Pressstation (Innendurchmesser);
7. der Durchmesser der Muffe unmittelbar nach dem Pressvorgang in der Nachkühl- und Pressstation.

2) Es seien der Muffenproduktionsprozess und insbesondere der Nachkühl-/Pressvorgang sowie die Masse und Temperaturen gemäss Rechtsbegehren 1 zudem als vorsorgliche Massnahme in Form einer genauen Beschreibung festzuhalten.

3) Die vorsorgliche Beweissicherung gemäss Rechtsbegehren 1 sei gleichzeitig als vorsorgliche Beweisführung i.S. von Art. 158 Abs. 1 lit. b ZPO wegen Gefährdung der Beweismittel bzw. der Beweisführung und wegen Vorliegens eines schutzwürdigen Interesses des Klägers zu genehmigen.

4) Die Massnahmen gemäss Ziff. 1, 2 und 3 seien superprovisorisch, ohne Anhörung der Beklagten, zu verfügen.

5) Eventualiter, für den Fall, dass wider Erwarten anlässlich des superprovisorisch anberaumten Augenscheins kein Muffenautomat gemäss Rechtsbegehren 1) Ziff. 1 in Produktion sein sollte, seien die in schriftlicher, elektronischer oder

anderer Form vorhandenen Einstellwerte / Parameter (analog den Massnahmebeilagen 29 und 30) für mindestens zwei Rohrdimensionen mit üblichen Aussenumfängen zwischen 110 mm bis 250 mm x 4,2 - 7,7 mm gemäss B-Preisliste (Massnahmebeilage 6, S. 8) sicher zu stellen, und der Herstellungsprozess sei bei zweiter Gelegenheit mit den festgehaltenen Einstellwerten durchzuführen und zu verifizieren; namentlich seien festzuhalten,

welche Einstellwerte / Parameter für welche Rohrdimension bei einem Muffenproduktionsprozess je nach Muffengrösse zur Anwendung gelangt (analog Massnahmebeilagen 29 und 30) und

standardmässig eingegeben werden oder eingegeben sind;

welches Polyethylen (PE-) oder / Polypropylen (PP-)Material zum Einsatz gelangt;

welche Masse die Werkzeuge in Abhängigkeit zur Rohrdimension haben.

6) Alles verbunden mit einem Rückforderungsanspruch der Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der Beklagten, unter Mitberücksichtigung des patentanwaltlichen Aufwands im Falle des Obsiegens im ordentlichen Verletzungs- bzw. Schadenersatz- / Gewinnherausgabeverfahren.

## **2.**

Gemäss den Ausführungen des Klägers verletzt die Beklagte mit dem Betrieb des C.-Muffenautomaten, der von der Beklagten zum Verkauf angeboten wurde und noch bis ca. Ende 2013 in Betrieb sein soll, das Streitpatent EP xxx, das ein Verfahren zum Herstellen von Formteilen aus im warmen Zustand formbaren Kunststoffen betrifft. Der Kläger hielt fest, dass es sich beim streitpatentgegenständlichen Muffen-Herstellungsverfahren um ein betriebsinternes Verfahren handle, weshalb aus dem bekannten Endprodukt (aufgemuffte Rohre aus Polyethylen [PE] und Polypropylen [PP]) nicht mit absoluter Sicherheit eruiert werden könne, ob es mit dem streitpatentgemässen "Nachkühl-" oder "Antischrumpfsystem" hergestellt worden sei, oder ob die "natürliche Schrumpfung" bei der Lagerung der Endprodukte zu den Endmassen geführt habe. Muffenautomaten könnten mit und ohne patentverletzende Nachkühl- oder Pressstation betrieben werden, wobei die Pressstation bzw. die Pressbacken innert 40 - 60 Minuten abgebaut werden könnten, so dass sie bei einem Augenschein nicht mehr sichtbar und beweisbar seien, wenn einem Verletzer vorweg eine Beweissicherungsmassnahme mitgeteilt würde.

Der Kläger reichte ein Urteil des deutschen Bundesgerichtshofes vom 23. Juli 2009 (BGH-Urteil X) in Sachen D. gegen A. (Kläger im vorliegenden Verfahren) ein und hielt fest, der Kläger (und dortige Nichtigkeitsbeklagte) habe das Streitpatent mit der Einschränkung verteidigt, "dass am

Ende von Anspruch 1 die Worte 'auf die gewünschten Endabmessungen gebracht werden' ersetzt werden durch 'unter die gewünschten Endabmessungen gebracht werden, so dass sie nach dem Pressvorgang die gewünschten Endabmessungen aufweisen', und in den Ansprüchen 2 und 3 auf diese geänderte Fassung Bezug genommen wird". Wie dem BGH-Urteil X entnommen werden kann, wurde EP xxx mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland teilweise für nichtig erklärt, dass der Patentanspruch 1 folgende Fassung erhält, auf die sich die Patentansprüche 2 und 3 zurückbeziehen:

„Verfahren zum Herstellen von Formteilen aus im warmen Zustand formbaren Polyolefinen, wie Polyethylen und Polypropylen, bei dem das Kunststoffmaterial auf bzw. über seine eine bleibende Verformung zulassende Verformungstemperatur erwärmt, in diesem Zustand zu dem Formteil geformt und anschliessend unter diese Verformungstemperatur abgekühlt wird, dadurch gekennzeichnet, dass die Formteile im wenigstens auf die Verformungstemperatur erwärmten Zustand zu ein geringes Übermass gegenüber den gewünschten Endmassen aufweisenden Zwischenprodukten geformt und erst nach der Abkühlung unter die Verformungstemperatur in einem materialverdichtenden Pressvorgang unter die gewünschten Endabmessungen gebracht werden, sodass sie nach dem Pressvorgang die gewünschten Endabmessungen aufweisen.“

Nachdem der Kläger am 5. Juli 2013 beim Eidgenössischen Amt für Geistiges Eigentum (IGE) einen Antrag zum Teilverzicht durch Streichung einer Alternative und durch Aufnahme einer Einschränkung auf anderem Wege eingereicht hatte, teilte dieses mit Schreiben vom 31. Juli 2013 mit, dass der vorgelegte Patentanspruch 1 in der neuen Fassung angenommen werden könne und die Voraussetzungen gemäss Art. 24 Abs. 1 lit. c PatG erfüllt seien. Die Verzichtserklärung lautet wie folgt:

I. der bisherige unabhängige Patentanspruch 1 wird

i) durch Streichung der Alternative „Kunststoffen, insbesondere“, und  
ii) durch Aufnahme der Formulierung „unter die gewünschten Endabmessungen gebracht werden, so dass sie nach dem Pressvorgang die gewünschten Endabmessungen aufweisen“ anstelle des Ausdrucks „auf die gewünschten Endabmessungen gebracht werden“ eingeschränkt, und erhält somit die folgende Fassung:

1. Verfahren zum Herstellen von Formteilen aus im warmen Zustand formbaren Polyolefinen, wie Polyethylen und Polypropylen, bei dem das Kunststoffmaterial auf bzw. über seine eine bleibende Verformung zulassende Verformungstemperatur erwärmt, in diesem Zustand zu dem Formteil geformt und anschliessend

unter diese Verformungstemperatur abgekühlt wird, dadurch gekennzeichnet, dass die Formteile im wenigstens auf die Verformungstemperatur erwärmten Zustand zu ein geringes Übermass gegenüber den gewünschten Endmassen aufweisenden Zwischenprodukten geformt und erst nach der Abkühlung unter die Verformungstemperatur in einem materialverdichtenden Pressvorgang unter die gewünschten Endabmessungen gebracht werden, so dass sie nach dem Pressvorgang die gewünschten Endabmessungen aufweisen.

II. die restlichen Ansprüche und ihre Rückbezüge in ihrer ursprünglichen Fassung beibehalten werden.

Soweit Teile der Beschreibung mit der Änderung des Anspruchs 1 nicht vereinbar sind, sollen sie als nicht vorhanden gelten.

Gemäss Mitteilung des IGE an den Kläger wurde der Teilverzicht am 30. September 2013 veröffentlicht.

Der Kläger hielt fest, das Streitpatent laufe im Oktober 2013 ab. Ein Unterlassungsurteil sei aufgrund der kurzen Restlaufzeit des Patents nicht mehr zu erlangen. Er begründete ein bestehendes Rechtsschutzinteresse mit dem Hinweis, dass er sich im ordentlichen Verfahren auf eine Feststellungsklage auf Verletzung und rückwirkenden Schadenersatz oder Gewinnherausgabe beschränken werde.

Der Kläger beantragte in einer bestimmten Reihenfolge, wobei er ausführte, die Reihenfolge der Rechtsbegehren 1-3 sei bewusst gewählt worden, eine Beweissicherung gemäss Art. 77 Abs. 1 lit. a PatG, eine genaue Beschreibung gemäss Art. 77 Abs. 1 lit. b und Abs. 2 PatG und eine vorsorgliche Beweisführung gemäss Art. 158 ZPO. Allen drei Massnahmen sei gemeinsam, dass eine drohende oder bestehende Verletzung glaubhaft gemacht werden müsse.<sup>1</sup>

Der Kläger begründete eine Gefährdung des Beweises bzw. eine drohende Beweisvereitelung gemäss Art. 77 Abs. 1 lit. a PatG bzw. einen nicht leicht wiedergutzumachenden Nachteil gemäss Art. 261 Abs. 1 ZPO mit dem Hinweis, dass sich der Muffenautomat der Beklagten unterschiedlich betreiben lasse, und dass effektiv nur durch die beantragten Massnahmen herausgefunden werden könne, wie dieser betrieben werde. Ein allfälliges patentverletzendes Handeln der Beklagten könne nicht aufgrund des Endprodukts abgeleitet werden, da dieses durch ein anderes Verfah-

---

<sup>1</sup> Vgl. BGE 138 III 76, E. 2.4.2

ren die erfindungsgemässen Eigenschaften erhalten könne, oder so aussortiert sein könne, dass nur die erfindungsgemässen Eigenschaften realisiert seien.

### **3.**

Mit Entscheid vom 30. August 2013 verfügte das Gericht eine Beschreibung bzw. Beweissicherung ohne vorgängige Anhörung der Beklagten am 11. September 2013 am Produktionsstandort der Beklagten unter den im Dispositiv angegebenen Bedingungen (Entscheidung in der S2013\_008 vom 30. August 2013, publiziert unter [www.bpatger.ch](http://www.bpatger.ch)).

### **4.**

Die Beschreibung wurde am genannten Termin durchgeführt unter Leitung des Richters Tobias Bremi und des Ersten Gerichtschreibers Jakob Zellweger, in Anwesenheit des Rechtsanwalts und des Patentanwalts der Klägerin unter den im Dispositiv der genannten Entscheidung angegebenen Bedingungen. Das vor Ort erstellte Beschreibungsprotokoll wurde von den Parteienvertretern der Klägerin und von der Beklagten unterschrieben und ausschliesslich vom Gericht einbehalten.

### **5.**

Anschliessend wurde dieses Protokoll unter Fristsetzung zur Geltendmachung von gegebenenfalls vorhandenen Geschäftsgeheimnissen in diesem Protokoll zusammen mit einer Aufforderung zur Stellungnahme der Beklagten zugestellt, wobei ihr Gelegenheit eingeräumt wurde, in der Beschreibung enthaltene Geschäftsgeheimnisse, die der Gegenseite nicht offen gelegt werden dürften, zu markieren, wobei diese in jedem einzelnen Fall zu begründen seien (Art. 77 Abs. 5 PatG). Die Markierung sei vorzunehmen, indem auf einer Kopie der Beschreibung die entsprechenden Textstellen ausgeschwärzt würden. Eine verspätete Eingabe bleibe unberücksichtigt, und wenn keine Eingabe eingereicht werde, werde das Verfahren ohne sie fortgeführt.

### **6.**

Mit Gesuchsantwort vom 30. September 2013 beantragte die Beklagte Folgendes:

1. Die vom Kläger mit Begehren vom 31. Juli 2013 gestellten Rechtsbegehren seien abzuweisen;
2. Das Protokoll der Beschreibung vom 11. September 2013 samt Beilagen sei unter Verschluss zu behalten und dem Kläger nicht auszuhändigen;

3. Eventualiter zu den Begehren 1 und 2 sei das Protokoll der Beschreibung vom 11. September 2013 samt Beilagen dem Kläger lediglich in der gemäss Anhang A geschwärzten Version auszuhändigen, wobei sicherzustellen sei, dass diese Aushändigung erst nach Rechtskraft des Massnahme-Endentscheides erfolge;

4. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen (zuzüglich MwSt.) zulasten des Klägers.

und mit folgendem Verfahrens Antrag:

Die vorliegende Gesuchsantwort sei dem Kläger respektive seinen Rechtsvertretern nur ohne die Seiten 22 bis 26 (Begründung der Schwärzungsanträge) und ohne Anhang A (geschwärztes Protokoll der Beschreibung vom 11. September 2013 samt Beilagen) zur Kenntnis zu bringen.

#### **7.**

Die Beklagte begründete die Abweisung damit, dass die beantragte Einschränkung des Streitpatents gar kein zulässiger Teilverzicht im Sinne von Art. 24 PatG sei, weil es sich beim eingeschränkten Gegenstand nicht um eine Einschränkung, sondern vielmehr um eine Verschiebung des Schutzbereichs im Vergleich zur ursprünglich erteilten Fassung handle (aliud; analog zur Erweiterung des Schutzbereichs nach der Rechtsprechung des EPA im Sinne von Art. 123 (3) EPÜ; act. 16 RZ 9 ff.). Zudem begründete sie die Abweisung damit, dass nicht glaubhaft gemacht sei, dass das Streitpatent verletzt werde. Weiterhin machte die Beklagte geltend, dass im Rahmen des Prüfungsverfahrens eine unzulässige Erweiterung erfolgt sei (Art. 26 Abs. 1 lit. c PatG).

Im Hinblick auf das Protokoll machte die Beklagte an insgesamt 31 Stellen Geschäftsgeheimnisse geltend und begründete sie zu allen diesen Stellen ausführlich.

#### **8.**

Nachdem das Urteil vom 30. August 2013 auf [www.bpatger.ch](http://www.bpatger.ch) veröffentlicht worden war, stellte der Kläger mit Eingabe vom 23. September 2013 den Antrag, die Internet-Veröffentlichung des Massnahmeentscheids sei unverzüglich und bis auf weiteres zurückzunehmen, nachdem der Kläger die Einleitung rechtlicher Schritte gegen weitere in- und ausländische Muffenhersteller beabsichtige. Der Präsident teilte dem Kläger mit Schreiben vom 24. September 2013 mit, dass prozessleitende Entscheidung gestützt auf Art. 25 PatGG und Art. 3 Abs. 1 IR-PatGer veröffentlicht

werden könnten. Die Veröffentlichung sei reglementsgemäss erst zehn Tage nach Zustellung des Entscheids an die Parteien erfolgt, um diesen die Möglichkeit zu geben, sich vorgängig zu einer allfälligen Publikation zu äussern. Nachdem hier seitens des Klägers ein solcher Antrag ausgeblieben sei, bestehe keine Rechtsgrundlage für eine Rücknahme der Veröffentlichung. Ein vom Kläger am 24. September 2013 eingereichtes Wiedererwägungsgesuch wies der Präsident mit Verfügung vom 25. September 2013 ab, nachdem ein Wiedererwägungsgrund nicht ersichtlich sei.

#### **9.**

Mit Schreiben vom 3. Oktober 2013 stellte das Gericht die Massnahmeantwort ohne den Teil über die Diskussion der Geschäftsgeheimnisse und ohne das geschwärzte Protokoll dem Kläger zur Stellungnahme zu. Mit Schreiben vom 7. Oktober 2013 teilte der Kläger dem Gericht mit, dass keine weiteren Bemerkungen angebracht würden.

#### **Entscheidungsgründe:**

#### **10.**

Die Beklagte stellt sich auf den Standpunkt, dass die ursprüngliche Formulierung von Anspruch 1, in welcher es heisst:

"in einem materialverdichtenden Pressvorgang auf die gewünschten Endabmessungen gebracht"

durch die eingeschränkte Fassung wie folgt:

"unter die gewünschten Endabmessungen gebracht werden, so dass sie nach dem Pressvorgang die gewünschten Endabmessungen aufweisen"

nicht eingeschränkt werde, sondern die "Einschränkung" ein unzulässiges aliud sei, weil unter "im Pressvorgang" gemäss der ursprünglichen Formulierung verstanden werden müsse, dass während des eigentlichen Pressvorgangs das Bauteil auf die Endabmessungen gebracht werde, während in der angeblich eingeschränkten Fassung nicht während des Pressvorgangs, sondern vielmehr erst nach dem eigentlichen Pressvorgang die Endabmessungen erreicht würden.



Dieser Argumentation kann nicht gefolgt werden. In den von Anspruch 1 abhängigen Ansprüchen 2 und 3 der ursprünglich erteilten Fassung wird ausdrücklich auf die Möglichkeit hingewiesen, dass in der Pressstation unter den gewünschten Enddurchmesser gepresst wird, und erst nach der Freigabe durch das Presswerkzeug der Enddurchmesser erreicht wird.

Auch aus der Beschreibung und dem Ausführungsbeispiel wird klar, dass unter "in einem Pressvorgang auf die gewünschten Endabmessungen gebracht wird" zu verstehen ist als ein Vorgang, bei welchem unter dem Pressvorgang nicht nur die eigentliche Phase im Presswerkzeug verstanden wird, sondern vielmehr die Phase im Presswerkzeug sowie die anschließende wenigstens kurzfristige Entspannung zu den Endabmessungen.

Damit wurde der Fachmann insbesondere im Lichte der wegen Abhängigkeit von Anspruch 1 notwendigerweise eine Einschränkung von Anspruch 1 darstellenden Ansprüche 2 und 3 des erteilten Patents bei der Lektüre der Patentansprüche zweifelsfrei darauf hingewiesen, dass unter einem Pressvorgang auf die gewünschten Endabmessungen nicht, wie von der Beklagten behauptet, eine Erzeugung der Endabmessungen streng nur im Presswerkzeug zu verstehen ist, sondern eine Erzeugung der Endabmessungen als Resultat des gesamten Pressvorgangs inklusive Freigabe des bearbeiteten Bauteils.

Es ist somit glaubhaft, dass es sich um einen diesbezüglich zulässigen Teilverzicht handelt.

## 11.

Die Beklagte argumentiert ausführlich, warum durch das von der Beklagten durchgeführte Verfahren das Streitpatent nicht verletzt werde. Einerseits weil das Gutachten zu einem entsprechenden Muffenautomat der C., welcher bei der E. im Einsatz sei, nicht glaubhaft zeige, dass tatsächlich die gewünschten Endabmessungen in einem streitpatentgemässen Verfahren erhalten würden, und andererseits, weil ein neues Messprotokoll der Beklagten vom 12. September 2013 zeige, dass kein Eingriff in das streitgegenständliche Verfahren vorliege, weil unmittelbar nach dem Prozess die Produkte nicht auf den Endabmessungen seien.

Im Anspruch 1 des Streitpatents wird nicht angegeben, ob es sich bei den "Endabmessungen" um Abmessungen handelt, die erst nach einem be-

stimmt längeren Zeitraum oder gegebenenfalls nach einer Temperung erreicht werden. Der Fachmann versteht damit unter den anspruchsgemässen Endabmessungen jene, welche im wesentlichen nach der Freigabe des Bauteils aus dem Presswerkzeug bei der anschliessenden üblichen Messung, wie bei der Durchführung der Beschreibung nach typischer Weise einigen wenigen Minuten, erreicht wird.

Die Erfüllung dieses Merkmals in diesem Sinne wird im Gutachten zu einem entsprechenden Muffenautomat der C., welcher bei der D. im Einsatz ist, nach Ansicht des Gerichts, wie bereits in der Entscheidung vom 30. August 2013 festgehalten, glaubhaft gezeigt.

Die weiterführenden neueren Messungen der Beklagten und die zugehörige Argumentation der Nichtverletzung sprengen den Rahmen des vorliegenden Verfahrens, welches lediglich die vorsorgliche Feststellung eines Sachverhalts beinhaltet. Sie werden aber gegebenenfalls im Rahmen eines anschliessenden ordentlichen Verfahrens zu beurteilen sein.

## **12.**

Die Ausführungen der Beklagten, warum das BGH-Urteil und das in jenem Verfahren eingeholte Gutachten act. 1\_11 nicht schlüssig sein sollen, können nicht überzeugen. Der Fachmann zur Beurteilung der in der Patentschrift dargestellten Lehre ist nicht der Endbenutzer einer entsprechenden Maschine, wie dies die Beklagte geltend macht, sondern es ist – wie bei Produktionsmaschinen eigentlich immer – der Entwicklungsingenieur von solchen Produktionsmaschinen. Die Wahl des Fachmanns im BGH-Urteil scheint also durchaus angemessen zu sein.

Auch die Bemerkungen zur angeblichen Unstimmigkeit im Ausführungsbeispiel des Streitpatents können nicht überzeugen. Sie gehen davon aus, dass das Beispiel zwingend ein Rohrende zum Anschluss an ein identisches Rohr betrifft; dafür gibt es aber im Ausführungsbeispiel keinen Hinweis. Das Ausführungsbeispiel zeigt nur das generelle Funktionsprinzip und kann durchaus auch dafür vorgesehen sein, das Rohrende für einen Anschluss an ein Rohr mit einem anderen, im vorliegenden Fall etwas kleineren Durchmesser vorzubereiten.

## **13.**

Die Beklagte macht geltend, dass die verschiedenen Änderungen und Präzisierungen im Rahmen des Prüfungsverfahrens unzulässige Erweiterungen darstellten. Die konkreten, im Rahmen des Prüfungsverfahrens

vorgenommenen Änderungen seien dabei die Folgenden (Änderungen der erteilten Fassung gegenüber der ursprünglich eingereichten Fassung des Anspruchs 1 hervorgehoben, Bezeichnung der einzelnen Merkmale: EFO = erteilte Fassung Oberbegriff; EFK = erteilte Fassung Kennzeichen):

- EFO1 Verfahren zum Herstellen von Formteilen aus im warmen Zustand formbaren Kunststoffen, insbesondere Polyolefinen, wie Polyethylen und Polypropylen,
- EFO2 bei dem das Kunststoffmaterial auf bzw. über seine eine bleibende Verformung zulassende Verformungstemperatur erwärmt,
- EFO3 in diesem Zustand zu dem Formteil geformt
- EFO4 und anschliessend unter ~~die Warmverformungstemperatur~~ diese Verformungstemperatur abgekühlt wird,

dadurch gekennzeichnet,

- EFK1 dass die Formteile im ~~warmen Zustand~~ wenigstens auf die Verformungstemperatur erwärmten Zustand zu ein geringes Übermass gegenüber den gewünschten Endmassen aufweisenden Zwischenprodukten geformt und
- EFK2 erst nach der Abkühlung unter die Verformungstemperatur in einem materialverdichtenden Pressvorgang auf die gewünschten Endabmessungen gebracht werden.

Dieser Argumentation kann nicht gefolgt werden. Sämtliche dieser Änderungen im Prüfungsverfahren sind rein klarstellende Änderungen, die keine Änderungen an der technischen Lehre nach sich ziehen und nicht über den ursprünglich eingereichten Inhalt, wie er vom Fachmann verstanden wird, hinausgehen.

Im Lichte der Beschreibung versteht der Fachmann unter der Verformungstemperatur zweifelsfrei eine Temperatur, bei welcher der verwendete Kunststoff zwar noch nicht notwendigerweise fließt, aber doch soweit aufgeweicht ist, dass er ohne elastische Rückkehr in den Ursprungszustand in eine gewünschte andere Form gebracht werden kann. Genau dies bedeutet die im Rahmen von EFO2 eingeführte präzisierende Formulierung.

Um eine konsistente Terminologie innerhalb des Anspruchs zu haben, musste im Rahmen des Klarheitserfordernisses auch EFO4 entsprechend angepasst werden.

Der im Rahmen des Merkmals EFK1 genannte "erwärmte Zustand" kann vom Fachmann in diesem Gebiet zweifelsfrei nur so verstanden werden, dass dies der wenigstens auf die Verformungstemperatur erwärmte Zustand sein muss, andernfalls macht das ganze Verfahren für den Fachmann gar keinen Sinn. Die im Merkmal EFK1 vorgenommenen Änderungen sind also ebenfalls nichts anderes als eine Präzisierung des ohnehin schon vorhandenen fachmännischen Verständnisses des ursprünglichen Anspruchs.

Dass gemäss Merkmal EFK2 der Pressvorgang erst nach dem Abkühlen unter die Verformungstemperatur durchgeführt werden soll, ist für den Fachmann auch zweifelsfrei klar, denn würde man oberhalb dieser Temperatur bleiben, würde es sich nicht um einen materialverdichtenden, sondern um einen weitestgehend materialverformenden Prozess handeln, und eine Differenzierung von zwei verschiedenen Effekten gemäss Spalte 4, Zeilen 8-22 würde dann nicht glaubhaft auftreten, weil es sich bei den Schritten EFK1 und EFK2 ja dann um zwei im wesentlichen gleiche Prozesse handeln würde.

Entsprechend wurde durch die im Rahmen des Prüfungsverfahrens vorgenommenen Änderungen dem Gegenstand der Anmeldung, wie ursprünglich eingereicht, nichts hinzugefügt.

Damit erweisen sich die Einwendungen der Beklagten als unbegründet. Die Voraussetzungen zur Vornahme der beantragten Massnahme sind gegeben.

#### **14.**

Die von der Beklagten geltend gemachten Geschäftsgeheimnisse im Protokoll wurden vom Gericht überprüft und scheinen sämtlich gerechtfertigt zu sein. Folgende Erläuterungen seien zu den einzelnen Aspekten angeführt:

Nr. 1: Die Schalentemperatur ist ein Produktionsgeheimnis und für die Beurteilung der Patentverletzung irrelevant.

Nr. 2: Die Gesuchsbegründung bezieht sich auf einen C.-Muffenautomaten. Dass die Beklagte andere Muffenautomaten betreibt,

liegt ausserhalb der Tragweite des Gesuchs. Diese Information ist deshalb zu schwärzen.

Nr. 3: Das Blatt "5. Messdurchgang" bezieht sich auf ein Rohr mit Nennweite 160 + 6,2 mm. Auf diesem Blatt hat ein Hinweis auf ein Parameterblatt betr. Rohre mit anderer Nennweite nichts zu suchen. Zudem ist der Hinweis nur teilweise richtig, weil für das Rohr mit anderer Nennweite andere Parametersätze gelten (vgl. S. 45 der Beilage zum Protokoll).

Nr. 4 und 5: Geschwärzt werden Messresultate, die bereits anlässlich der Beschreibung durchgestrichen worden sind, weil sie fehlerhaft waren. Es ist missverständlich, wenn falsche Messresultate erkennbar bleiben.

Nr. 6: Es trifft nicht zu, dass anlässlich der Beschreibung Rohrtemperaturen nach der Heizstation im angegebenen Bereich gemessen worden sind. Die Temperaturen wurden zwei Mal gemessen, einmal mit 123°C (vgl. Foto auf S. 39 der Beilage zum Protokoll) und einmal mit 121°C (vgl. Foto auf S. 41 der Beilage zum Protokoll). Der weitergehende Hinweis trifft nicht zu und ist deshalb zu schwärzen.

Nr. 7: Geschwärzt ist die Heizstation. Diese ist nicht ein C.-Originalteil. Der Kläger könnte von der Fotografie Rückschlüsse ziehen, die mit dem Gesuch nicht in Zusammenhang stehen. Wie die Heizstation aussieht, ist für die Beurteilung der Patentverletzung irrelevant.

Nr. 8: Geschwärzt ist der Spreizdorn. Dieser ist nicht ein C.-Originalteil und damit ein Geschäftsgeheimnis der Beklagten. Für die Beurteilung der Patentverletzung ist sie irrelevant.

Nr. 9: Geschwärzt ist wiederum der Spreizdorn. Zur Begründung siehe oben, Nr. 8.

Nr. 10: Diese Fotografien zeigen diverse Verfahrensparameter, mit denen das Verfahren der Beklagten nachgestellt werden kann, die aber für die Beurteilung der Patentverletzung irrelevant sind. An der Offenlegung dieser geschwärzten Geschäftsgeheimnisse besteht kein berechtigtes Interesse.

Nr. 11-14: Geschwärzt ist wiederum der Spreizdorn. Zur Begründung siehe oben, Nr. 8.

Nr. 15: Die geschwärzten Daten auf dem Parameterblatt stellen Geschäftsgeheimnisse (Prozess-Know-how) dar. Sie sind für die Beurteilung der Patentverletzung nicht relevant, weil sie sich auf das Extrudieren beziehen, nicht das Rohr betreffende Temperatureinstellungen wiedergeben etc. Relevant sind nur die nicht abgedeckten Zeilen, aus denen die Rohrdaten ersichtlich sind (Zeilen oberhalb der Schwärzung), und aus denen hervorgeht, ob und wie lange nachgepresst wird, und wann die entsprechenden Parameter definiert worden sind (Zeilen unterhalb der Schwärzung).

Nr. 16: Die geschwärzten Daten auf dem Parameterblatt stellen Geschäftsgeheimnisse (Prozess-Know-how) dar. Sie sind für die Beurteilung der Patentverletzung nicht relevant. Relevant sind nur die nicht abgedeckten Zeilen, aus denen hervorgeht, ob und wie lange nachgepresst wird, und wann die entsprechenden Parameter definiert worden sind.

Nr. 17: Die geschwärzten Daten auf dem Parameterblatt stellen Geschäftsgeheimnisse (Prozess-Know-how) dar. Sie sind für die Beurteilung der Patentverletzung nicht relevant, weil sie sich auf das Extrudieren beziehen, nicht das Rohr betreffende Temperatureinstellungen wiedergeben etc. Relevant sind nur die nicht abgedeckten Zeilen, aus denen die Rohrdaten ersichtlich sind (Zeilen oberhalb der Schwärzung) und aus denen hervorgeht, ob und wie lange nachgepresst wird und wann die entsprechenden Parameter definiert worden sind (Zeilen unterhalb der Schwärzung).

Nr. 18 und 19: Diese Fotografie zeigt diverse Verfahrensparameter (Prozess-Know-how), die für die Beurteilung der Patentverletzung irrelevant sind. An der Offenlegung dieser geschwärzten Geschäftsgeheimnisse besteht kein berechtigtes Interesse.

Nr. 19a und 20: Geschwärzt ist die Heizstation. Diese ist nicht ein C.-Originalteil. Es handelt sich um Geschäftsgeheimnisse der Beklagten. Wie die Heizstation aussieht, ist für die Beurteilung der Patentverletzung irrelevant.

Nr. 21: Die geschwärzten Daten auf dem Parameterblatt stellen Geschäftsgeheimnisse (Prozess-Know-how) dar. Sie sind für die Beurteilung der Patentverletzung nicht relevant, weil sie sich auf das Extrudieren beziehen, nicht das Rohr betreffende Temperatureinstellungen wiedergeben etc.. Relevant sind nur die nicht abgedeckten Zeilen, aus denen die

Rohrdaten ersichtlich sind (Zeilen oberhalb der Schwärzung) und aus denen hervorgeht, ob und wie lange nachgepresst wird und wann die entsprechenden Parameter definiert worden sind (Zeilen unterhalb der Schwärzung).

Nr. 22-25: wie Nr. 21.

Nr. 26: Das Parameterblatt enthält die oben genannten Geschäftsgeheimnisse. Weil dieses Blatt gegenüber den vorstehenden Fotografien nichts Neues bringt (das Parameterblatt ist mit dem bereits auf S. 43 der Beilage zum Protokoll gezeigten Blatt identisch), ist der Einfachheit halber das ganze Blatt geschwärzt.

Nr. 27: wie Nr. 19a.

Nr. 28 und 29: Die Fotografie bezieht sich auf die Muffenautomaten, die nicht Gegenstand des vorliegenden Verfahrens bilden und die Details enthalten, die Geschäftsgeheimnisse darstellen.

Nr. 30 und 31: Im Hintergrund sind diverse von der Beklagten betriebene Maschinen erkennbar, die nicht Gegenstand des vorliegenden Verfahrens bilden. Dies sind Geschäftsgeheimnisse der Beklagten.

Die geschwärzte Fassung in der von der Beklagten vorgeschlagenen Form kann damit, sobald und in dem Umfang als der vorliegende Entscheidung rechtskräftig wird, so an den Kläger weitergereicht werden. Da auf der Version der Beklagten gewisse Darstellungen infolge der mehrfachen Scan-Vorgänge und Bearbeitungsvorgänge nicht mehr sicher erkennbar waren, ist zudem eine vom Gericht angefertigte geschwärzte Fassung auf Basis der Originaldaten beizufügen.

## **15.**

Um der Beklagten die Möglichkeit einer Beschwerde zu geben, und diese nicht durch eine unmittelbare Übergabe des geschwärzten Protokolls und der durch das Gericht lesbar gemachten Version an den Kläger zu präjudizieren, werden das geschwärzte Protokoll und die durch das Gericht lesbar gemachte Version dem Kläger erst nach Rechtskraft dieses Entscheides zugestellt werden.

## **16.**

Die Massnahme erfolgt im Interesse des Klägers. Er wird deshalb kosten- und entschädigungspflichtig. Die Gerichtskosten sind festzulegen auf

CHF 10'000.00. Als Parteientschädigung sind der Beklagten neben einer Entschädigung für die rechtsanwaltliche Vertretung von CHF 8'000.00 die unbestrittenen gebliebenen patentanwaltlichen Aufwendungen von CHF 13'759.20 und die unbestritten gebliebenen internen Aufwendungen von CHF 9'105.50 zuzusprechen. Es steht dem Kläger frei, diese Beträge in einem allfälligen ordentlichen Verfahren geltend zu machen.

### **Das Bundespatentgericht erkennt,**

1.

In Erledigung des klägerischen Begehrens wird dem Kläger das gemäss den Erwägungen geschwärzte Protokoll vom 11. September 2013 zugestellt. Die Vornahme der Zustellung erfolgt nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Urteils.

2.

Die Gerichtsgebühr wird festgesetzt auf CHF 10'000.00.

3.

Die Kosten werden dem Kläger auferlegt.

4.

Der Kläger hat der Beklagten für die rechtsanwaltliche Vertretung CHF 8'000.00, für die patentanwaltlichen Aufwendungen CHF 13'759.20 und für die internen Aufwendungen CHF 9'105.50 zu bezahlen.

Dieses Urteil geht an:

- Rechtsanwalt Dr. Christian Hilti (mit Gerichtsurkunde)
- Rechtsanwalt Dr. Andri Hess (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 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).

Der Fristenstillstand nach Art. 145 Abs. 1 ZPO gilt nicht.

St. Gallen, 30. Oktober 2013

Im Namen des Bundespatentgerichts

Präsident

Gerichtsschreiber

Dr. iur. Dieter Brändle

lic. iur. Jakob Zellweger

Versand: 30.10.2013