



Fall-Nr.:	HG.2006.65
Stelle:	Kantonsgericht
Rubrik:	Handelsgericht
Publikationsdatum:	19.02.2020
Entscheiddatum:	25.10.2010

Entscheid Handelsgericht, 25.10.2010

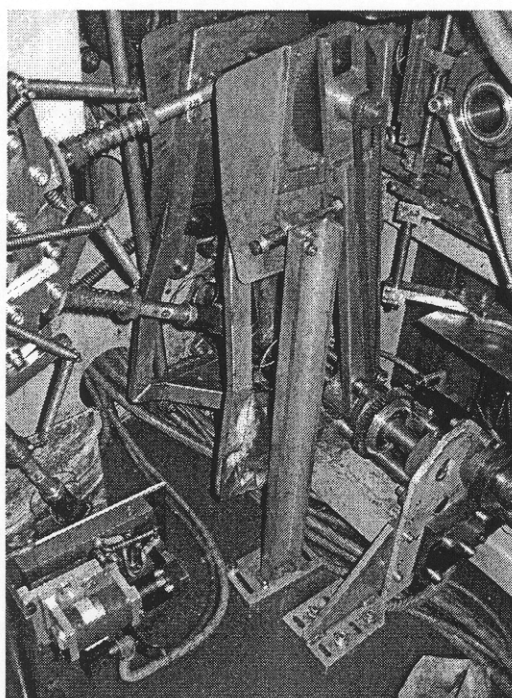
Art. 7, 24, 26, 66, 71, 73 und 76 PatG (SR 232.14). Die Beklagte verletzt mit der Federwendevorrichtung in den Federkernmaschinen herkömmlicher Konstruktion das Klagepatent I und hat insbesondere Auskunft zu erteilen, wie viele Maschinen sie hergestellt und ausgeliefert und welchen Gewinn sie dabei erzielt hat. Die in den Maschinen neuer Konstruktion verwendete Federwendevorrichtung verletzt das Klagepatent I nicht. Das Klagepatent II ist, da dessen Gegenstand auch nach dem erfolgten Teilverzicht über den Inhalt des Patentgesuchs in der für die Anmeldung massgebenden Fassung hinausgeht, teilnichtig (Handelsgericht, 25. Oktober 2010, HG.2006.65).

Art. 7, 24, 26, 66, 71, 73 und 76 PatG (SR 232.14). Die Beklagte verletzt mit der Federwendevorrichtung in den Federkernmaschinen herkömmlicher Konstruktion das Klagepatent I und hat insbesondere Auskunft zu erteilen, wie viele Maschinen sie hergestellt und ausgeliefert und welchen Gewinn sie dabei erzielt hat. Die in den Maschinen neuer Konstruktion verwendete Federwendevorrichtung verletzt das Klagepatent I nicht. Das Klagepatent II ist, da dessen Gegenstand auch nach dem erfolgten Teilverzicht über den Inhalt des Patentgesuchs in der für die Anmeldung massgebenden Fassung hinausgeht, **teilnichtig** (Handelsgericht, 25. Oktober 2010, HG.2006.65).

Rechtsbegehren der Klägerin

a) gemäss Klage

1. Der Beklagten sei unter Androhung der Bestrafung ihrer Organe wegen Ungehorsams gegen eine amtliche Verfügung (Busse oder Haft) für den Zuwiderhandlungsfall zu verbieten, in Federkernmaschinen zum Einsatz gelangende **Federwendevorrichtungen** herzustellen, zu gebrauchen, anzubieten, zu vertreiben oder sonst wie in Verkehr zu bringen, bei welchen die Federn von einer Federwindemaschine angeliefert werden, von einem Transportstern mittels Klemmen erfasst und in eine Umsetzeinheit überführt werden und von dort über ein Kassettenrad an eine Federtransportvorrichtung zum Weitertransport der ausgerichteten Federn zum Montageautomaten gelangen, wobei die vorgenannte Umsetzeinheit ein aus zwei Klemmplatten bestehendes, antreibbares und sich beabstandet gegenüberliegendes Drehtellerpaar umfasst, dessen gemeinsame Drehachse relativ zu einer zentralen Drehachse umlaufend gelagert ist und durch einen Servomotor angetrieben wird, so dass eine zwischen dem Drehtellerpaar gespannt gehaltene Feder in eine beliebig wählbare Drehwinkel-Endstellung gebracht werden kann, insbesondere Vorrichtungen in vollautomatischen A.-Transfer-Linien (Typenbezeichnung B.) gemäss folgender Abbildung:

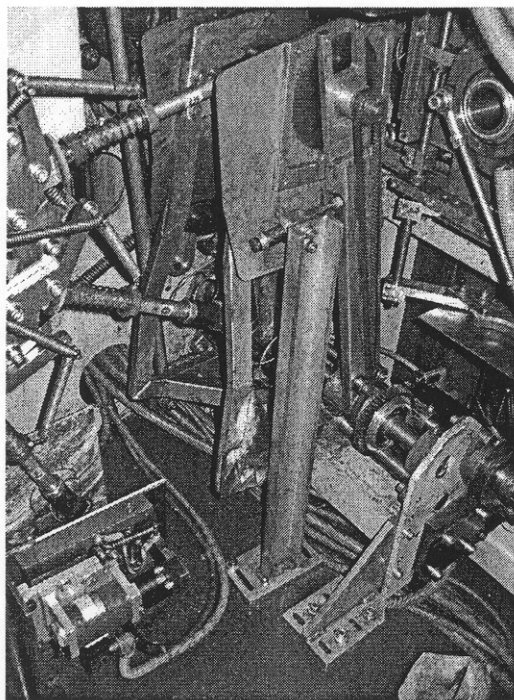


2. Die Beklagte sei zu verpflichten, der Klägerin über den Umfang der seit dem 5. Februar 2004 ausgelieferten Federkernmaschinen, die eine Federwendevorrichtung gemäss Ziffer 1 aufwiesen, Auskunft zu erteilen und Rechnung zu legen und zwar unter Angabe
 - der Herstellungsmengen und -zeiten;
 - der einzelnen Angebote, aufgeschlüsselt nach Angebotsmengen, -zeiten und -preisen sowie Typenbezeichnungen und den Namen und Anschriften der Angebotsempfänger;
 - der einzelnen Lieferungen, aufgeschlüsselt nach Liefermengen, -zeiten und -preisen sowie Typenbezeichnungen und Namen und Anschriften der Abnehmer;
 - der betriebenen Werbung, aufgeschlüsselt nach Werbeträgern, deren Auflagen, Verbreitungsräumen und Verbreitungsgebieten;
 - der nach den einzelnen Kostenfaktoren aufgeschlüsselten Gestehungskosten und des erzielten Gewinns;
 - wobei der Beklagten vorbehalten ist, den Namen und die Anschriften der nicht gewerblichen Abnehmer sowie der Angebotsempfänger anstelle der Klägerin einem von dieser zu bezeichnenden und ihre gegenüber zur Verschwiegenheit verpflichteten anerkannten Wirtschaftsprüfer mitzuteilen, sofern die Beklagte dessen Kosten trägt und den Wirtschaftsprüfer ermächtigt und zugleich verpflichtet, der Klägerin auf Nachfrage hin Auskunft darüber zu erteilen, ob ein bestimmter Abnehmer oder Angebotsempfänger in der Rechnungslegung enthalten ist.
3. Die Beklagte sei zu verurteilen, der Klägerin finanzielle Wiedergutmachung zu leisten für den seit dem 5. Februar 2004 erfolgten Vertrieb von Federkern-Montagemaschinen, die eine Federwendevorrichtung gemäss Ziffer 1 aufweisen, wobei der Klägerin Gelegenheit zu geben ist, nach Durchführung der in Ziffer 2 begehrten Auskunftserteilung und Rechnungsablegung ihren Anspruch zu beziffern und sich für Schadenersatz oder Gewinnherausgabe zu entscheiden.
4. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Beklagten, einschliesslich der Kosten des beigezogenen Patentanwalts.

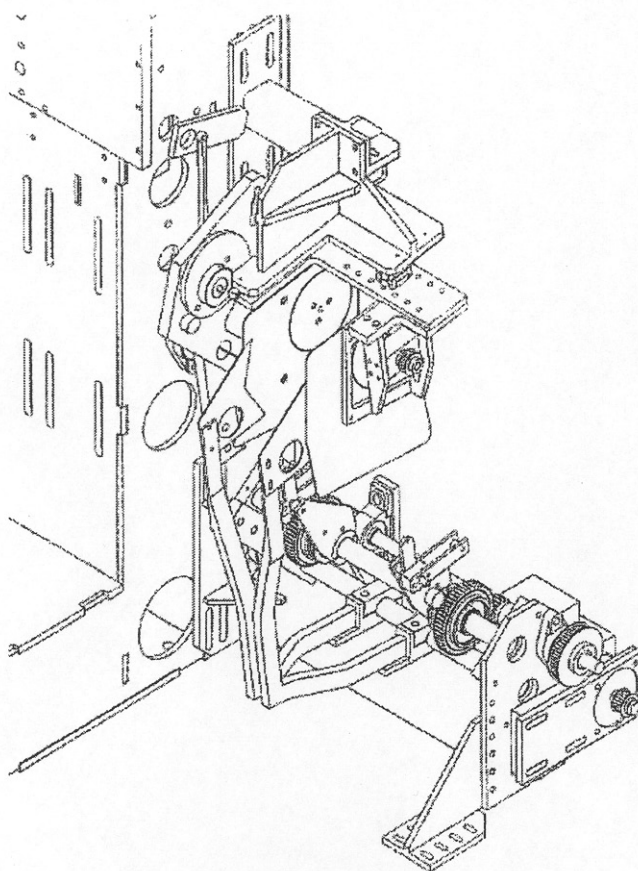
b) gemäss Replik

1. Der Beklagten sei unter Androhung der Bestrafung ihrer Organe wegen Ungehorsams gegen eine amtliche Verfügung (Busse oder Haft) für den Zuwiderhandlungsfall zu verbieten, in Federkernmaschinen zum Einsatz gelangende **Federwendevorrichtungen** herzustellen, zu gebrauchen, anzubieten, zu vertreiben oder sonst wie in Verkehr zu bringen, bei welchen die Federn von einer Federwindemaschine angeliefert werden, von einem Transportstern mittels Klemmen erfasst und in eine Umsetzeinheit überführt werden und von dort über ein Kassettenrad an eine Federtransportvorrichtung zum Weitertransport der ausgerichteten Federn zum Montageautomaten gelangen, wobei die vorgenannte Umsetzeinheit ein aus zwei Klemmplatten bestehendes, antreibbares und sich beabstandet gegenüberliegendes Drehtellerpaar umfasst, dessen gemeinsame Drehachse relativ zu einer zentralen Drehachse umlaufend gelagert ist und durch einen Servomotor angetrieben wird, so dass eine zwischen dem Drehtellerpaar gespannt gehaltene Feder in eine beliebig

wählbare Drehwinkel-Endstellung gebracht werden kann, insbesondere Vorrichtungen in vollautomatischen A.-Transfer-Linien (Typenbezeichnung B.) gemäss folgender Abbildung:



2. Der Beklagten sei unter Androhung der Bestrafung ihrer Organe wegen Ungehorsams gegen eine amtliche Verfügung (Busse oder Haft) für den Zuwiderhandlungsfall zu verbieten, in Federkernmaschinen zum Einsatz gelangende **Federwendevorrichtungen** herzustellen, zu gebrauchen, anzubieten, zu vertreiben oder sonst wie in Verkehr zu bringen, bei welchen die Federn von einer Federwindemaschine angeliefert werden, von einem Transportstern mittels Klemmen erfasst und in eine Umsetzeinheit überführt werden und von dort über ein Kassettenrad an eine Federtransportvorrichtung zum Weitertransport der ausgerichteten Federn zum Montageautomaten gelangen, wobei die vorgenannte Umsetzeinheit ein aus zwei Klemmplatten bestehendes, antreibbares und sich beabstandet gegenüberliegendes Drehtellerpaar umfasst, dessen gemeinsame Drehachse sich linear hin- und her bewegt und durch einen Servomotor angetrieben wird, so dass eine zwischen dem Drehtellerpaar gespannt gehaltene Feder in eine beliebig wählbare Drehwinkel-Endstellung gebracht werden kann, insbesondere Vorrichtungen gemäss folgender Abbildung:



3. Die Beklagte sei zu verpflichten, der Klägerin über den Umfang der seit dem 5. Februar 2004 ausgelieferten Federkernmaschinen, die eine Federwendevorrichtung gemäss Ziffer 1 und/oder Ziffer 2 aufweisen, Auskunft zu erteilen und für Federkernmaschinen gemäss Ziffer 1 und Ziffer 2 je separat Rechnung zu legen und zwar unter Angabe
- der Herstellungsmengen und -daten;
 - der einzelnen Angebote, aufgeschlüsselt gemäss Angebotsmengen, -daten und -preisen sowie Typenbezeichnungen und den Namen und Anschriften der Angebotsempfänger;
 - der einzelnen Lieferungen, aufgeschlüsselt nach Liefermengen, -daten und -preisen sowie Typenbezeichnungen und Namen und Anschriften der Abnehmer;
 - der betriebenen Werbung, aufgeschlüsselt nach Werbeträgern, deren Auflagen, Verbreitungsräumen und Verbreitungsgebieten;
 - der nach den einzelnen Kostenfaktoren aufgeschlüsselten Gestehungskosten und des erzielten Gewinns;

- wobei der Beklagten vorbehalten ist, den Namen und die Anschriften der nicht gewerblichen Abnehmer sowie der Angebotsempfänger anstelle der Klägerin einem von dieser zu bezeichnenden und ihre gegenüber zur Verschwiegenheit verpflichteten anerkannten Wirtschaftsprüfer mitzuteilen, sofern die Beklagte dessen Kosten trägt und den Wirtschaftsprüfer ermächtigt und zugleich verpflichtet, der Klägerin auf Nachfrage hin Auskunft darüber zu erteilen, ob ein bestimmter Abnehmer oder Angebotsempfänger in der Rechnungslegung enthalten ist;
 - ob, wann und wie Federkernmaschinen gemäss Ziffer 1 umgerüstet wurden und wer für die Umrüstungskosten aufkam.
4. Die Beklagte sei zu verurteilen, der Klägerin finanzielle Wiedergutmachung zu leisten für den seit dem 5. Februar 2004 erfolgten Vertrieb von Federkernmaschinen, die eine Federwendevorrichtung gemäss Ziffer 1 und/oder Ziffer 2 aufweisen, wobei der Klägerin Gelegenheit zu geben ist, nach Durchführung der in Ziffer 3 begehrten Auskunftserteilung und Rechnungslegung ihren Anspruch zu beziffern und sich für Schadenersatz oder Gewinnherausgabe zu entscheiden.

Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Beklagten, einschliesslich der Kosten des beigezogenen Patentanwalts.

Rechtsbegehren der Beklagten

a) gemäss Klageantwort

1. Die Klage sei abzuweisen.
2. Unabhängig vom Prozessausgang seien der Klägerin die Gerichts- und Parteikosten des zweiten Patentverletzungsprozesses aufzuerlegen, einschliesslich die Kosten für den notwendigerweise beigezogenen Patentanwalt.

b) gemäss Duplik

Die Beklagte hält an ihren in der Klageantwort gestellten Anträgen vollumfänglich fest und macht einredeweise auch die Nichtigkeit des neu mit der Replik ins Recht eingeführten Schweizer Patents CH 000 003 geltend.

Erwägungen

I.

1. Die C. AG (Klägerin) entwickelt und stellt Federkernmaschinen her, mit denen aus Stahldraht Federkerne für Matratzen hergestellt werden. Sie ist Inhaberin folgender Patente:

a) Europäisches Patent **EP 0 000 001** betreffend Vorrichtung zum Ausrichten von Federn (nachfolgend **EP 001**), dessen Einspruchsfrist am 8. März 2006 unbenutzt abgelaufen ist (kläg.act. 2). EP 001 geht auf die internationale Anmeldung PCT/CH2003/000004 zurück, welche am 3. Juni 2003 beim Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigentum (IGE) hinterlegt wurde. Die internationale Anmeldung wurde unter der Veröffentlichungsnummer WO 2004/000005 am 5. Februar 2004 auf Deutsch publiziert. Unbestrittenermassen besteht ein allfälliger Schadenersatzanspruch der Klägerin seit dem Datum der Veröffentlichung der PCT-Anmeldung, also seit dem 5. Februar 2004 (Klage Rz. 89; Klageantwort Rz. 152; kläg.act. 3). Der Hinweis auf die Erteilung des EP 001 wurde am 8. Juni 2005 (Patentblatt 2005/01) veröffentlicht (kläg.act. 2).

b) Schweizerisches Patent **CH 000 002** (nachfolgend **CH 002**), welches unbestrittenermassen mit EP 001 gegenstandsgleich ist. Dieses wurde ebenfalls am 30. Juni 2003 angemeldet und am 15. Februar 2005 erteilt und publiziert (kläg.act. 4). CH 002 geht ebenfalls auf die internationale Patentanmeldung WO 2004/000004 zurück, die am 5. Februar 2004 veröffentlicht wurde. Unbestrittenermassen fiel die Wirkung von CH 002 gemäss Art. 125 PatG im Zeitpunkt dahin, als am 8. Juni 2006 die Einspruchsfrist des europäischen Patents unbenutzt ablief (vgl. Klage Rz. 13).

c) Schweizerisches Patent **CH 000 003** betreffend Vorrichtung zum Ausrichten von Federn (nachfolgend **CH 003**), welches am 30. November 2006 erteilt und veröffentlicht wurde (kläg.act. 11). Mit Schreiben vom 13. Juli 2009 beantragte die Klägerin, nachdem das Gerichtsgutachten vorlag, beim IGE einen Teilverzicht auf CH 003 (Ger.act. 200a). Das IGE hielt mit Schreiben vom 5. August 2009 fest, die Voraussetzungen für einen Teilverzicht gemäss Art. 24 Abs. 1 lit. c PatG seien erfüllt, womit der am 13. Juli 2009 vorgelegte Patentanspruch 1 in der neuen Fassung angenommen werden könne (Ger.act. 200b).

Die A. AG (Beklagte) fertigt und vertreibt Federkernmaschinen. Sie reichte am 11. Februar 2005 über den Patent Cooperation Treaty (PCT) eine Patentanmeldung ein, die am 25. August

2005 mit der Nr. WO 2005/00006 A1 unter der Bezeichnung Federwendevorrichtung veröffentlicht wurde (nachfolgend WO 2005/00006 bzw. A.-PCT-Patentanmeldung). Diese Anmeldung stützt sich auf die schweizerische Priorität der Patentanmeldung CH 000/07 vom 13. Februar 2004 (kläg.act. 5). Es existiert noch keine europäische Patentanmeldung, auch wenn vom Europäischen Patentamt (EPA) bereits ein europäisches Aktenzeichen für eine Patentanmeldung (EP 2005/00000008) vergeben worden ist (Klage Rz. 28; Klageantwort Rz. 105f.).

Zwischen einer Gesellschaft der D.-Gruppe und der Klägerin einerseits sowie der Beklagten andererseits war ein Prozess vor Handelsgericht wegen der Verletzung eines anderen Patents hängig (HG.2005.38-HGK; nachfolgend Erstprozess, während das vorliegende Verfahren als Zweitprozess bezeichnet wird). Er wurde am 18. Dezember 2009 zufolge Vergleichs bzw. Rückzugs von Klage und Widerklage als erledigt abgeschrieben.

2. Mit Klage vom 20. Juli 2006 verlangt die Klägerin unter anderem, der Beklagten sei zu verbieten, in Federkernmaschinen bestimmt umschriebene, zum Einsatz gelangende Federwendevorrichtungen herzustellen und zu vertreiben. Die Klage stützt sich dabei auf EP 001 und CH 002 (nachfolgend Klagepatent I). Die Klägerin macht geltend, die Federwendevorrichtung der Beklagten, welche in den von ihr in Verkehr gebrachten Federkernmaschinen verwendet werde, verletze die Ansprüche 1 und 2 des Klagepatents I. Dabei stellt sie das Verletzungsobjekt dar anhand der WO 2005/000006 und anhand von Film- und Fotoaufnahmen, die von einer beklagtischen Federkernmaschine im Betrieb 2004 gemacht worden waren (kläg.act. 8, 9; Klage Rz. 46).

3. Die Beklagte beantragt mit Klageantwort vom 27. November 2006 die kostenfällige Abweisung der Klage. Sie erhob die Einrede der Patentnichtigkeit, da den Gegenständen der Ansprüche 1 und 2 des Klagepatents I im Hinblick auf den vorbekannten Stand der Technik die notwendige erfinderische Tätigkeit fehle. Sie verwies dabei auf die deutsche Offenlegungsschrift DE-A-0-000 00 009 der Klägerin (Offenlegungstag 29.06.2000; bekl.act. 10) und das US-Patent US-A-0,000,010 vom 28.02.1950 (bekl.act. 7; vgl. Klageantwort Rz. 126 ff.).

Sie machte geltend, die Maschine der Beklagten stelle weder eine Nachmachung noch eine Nachahmung dar (alte Maschinenversion). So könne bei der Federwendetechnologie der Beklagten nicht von einem "Transferelement" gesprochen werden, und das Drehtellerpaar sei auch nicht "in einem Abstand zu einer zentralen Achse umlaufend" gelagert (Klageantwort Rz. 64 ff., 76f.). Eine Patentverletzung sei auch zu verneinen, weil die von der Beklagten

eingesetzte Technologie dem Stand der Technik (US-A-0,000,010; DE-A1-000 00 009; kläg.act. 7, 10) entstamme (Klageantwort Rz. 78 ff.). Ferner führte sie aus, sie habe, um jegliches Risiko einer Patentverletzung auszuschliessen, ihre Maschinen anfangs 2005 modifiziert und alle bereits ausgelieferten Maschinen nachträglich umgebaut. Trotz aller bereits vorhandenen Unterschiede zur Lösung des Klagepatents I habe sie den Transfermechanismus an ihren Maschinen in dem Sinne geändert, dass der Schwenkmechanismus für das Drehscheibenpaar ganz aufgegeben worden sei und statt dessen das Drehscheibenpaar beim Transfer einer Feder linear verschoben werde (Klageantwort Rz. 15 ff., 91 ff.).

4. Mit Replik vom 14. März 2007 stellte die Klägerin ein ergänztes Rechtsbegehren, indem sie insbesondere das verlangte Verbot betreffend die in Federkernmaschinen der Beklagten zum Einsatz gelangenden Federwendevorrichtungen auf die von der Beklagten modifizierte Ausführungsform erweiterte. Sie hielt fest, veranlasst durch die Behauptungen der Beklagten in der Klageantwort begründe sie ihre Ansprüche neu auch mit dem am 30. November 2006 erteilten CH 000 003 (nachfolgend Klagepatent II). EP 001 und CH 002 seien rechtsbeständig (Replik Rz. 95 ff.). Abgesehen von der behaupteten neuen Konstruktionsweise der A.-Maschinen bestreite die Beklagte die Sachverhaltsvorbringen der Klägerin mit Ausnahme unerheblicher Details nicht. Die Beklagte behaupte allerdings, die von ihr gebauten Maschinen würden sich in zwei Details von ihrer Patentanmeldung WO 2005/00006 unterscheiden: Erstens hätten die Schwenkarme ihrer Maschinen eine andere Schwenkachse als die Schwenkfahnen, und zweitens würden die Drehteller ihrer Maschinen nur von einem Motor über eine gemeinsame Übertragungswelle angetrieben. Auch wenn diese Behauptungen zutreffen würden, wären die Patentrechte der Klägerin trotzdem verletzt (Replik Rz. 33 ff.). Die Patente EP 001, CH 002 und CH 003 würden auch durch die Maschinen der Beklagten mit angeblich neuer Konstruktion verletzt (Replik Rz. 70 ff.).

5. Mit Verfügung vom 14. August 2007 liess der Handelsgerichtspräsident die Klageänderung gemäss Replik gestützt auf Art. 72 ZPO unter Vorbehalt des Entscheides des Gerichts zu und setzte der Beklagten Frist zur Einreichung der Duplik an (Ger.act. 71).

6. In der Duplik vom 24. September 2007 hielt die Beklagte an ihren Anträgen fest und machte einredeweise zusätzlich auch die Nichtigkeit von CH 003 geltend. Zur Begründung hielt sie insbesondere fest, in seiner erteilten Fassung handle es sich bei CH 003 um eine unzulässige Erweiterung der angemeldeten Version gemäss Art. 26 Abs. 1 Ziff. 3bis PatG. In der erweiterten Form halte CH 003 keiner Prüfung auf Neuheit und erfinderische Tätigkeit stand (Art. 1, Art. 26 Abs. 1 Ziff. 1 PatG). Die Ansprüche 1, 2 und 3 von CH 003 seien insbesondere in Berücksichtigung der Druckschriften WO 00/00011 (bekl.act. 2) und DE-A1-

000 00 009 (bekl.act. 10) sowie US-A-0,000,012 (bekl.act. 24) nicht neu. Mit einer Einschränkung durch Teilverzicht zurück auf das zulässige, von der Prioritätsanmeldung gedeckte Mass gelange man zu einem mit EP 001 / CH 002 deckungsgleichen Geltungsbereich. Damit unterliege CH 003 dem Verbot des Doppelschutzes gemäss Art. 20a PatG. Die Beklagte bestritt eine Patentverletzung durch "herkömmliche" A.-Maschinen mit einem schwenkenden Federdrehmechanismus wie auch durch die geänderten A.-Maschinen mit einem linearen Federdrehmechanismus. Wie aus DE-AS-0 000 013 (bekl.act. 26) und DE-OS-0 000 014 (bekl.act. 27), ferner aus WO 00/00011 (bekl.act. 2) hervorgehe, sei – auch seitens der Klägerin – auf dem Gebiet der Federkernherstellung schon immer klar zwischen Drehbewegungen und Schwenkbewegungen bzw. Drehachsen und Schwenkachsen unterschieden worden. Aufgrund von DE-U1-000 00 015 (bekl.act. 28), WO-A1-00/000016 (bekl.act. 29) und DE-B3-00 0000 000 017 (bekl.act. 30) sei der Begriff der "umlaufenden Lagerung" in dem Sinne zu verstehen, dass die Lagerung eine Drehung um wenigstens einen Vollkreis von 360° ermögliche, womit sie sich deutlich von einer von vornherein winkelbegrenzten Schwenklagerung, wie sie die Beklagte in den geänderten Maschinen verwende, unterscheide. Es liege somit in jedem Fall keine Verletzung von EP 001, CH 002 und CH 003 durch den neuen, spätestens ab Juni 2005 bei allen Maschinen der Beklagten zum Einsatz gelangten, linearen Federdrehmechanismus vor.

7. Am 12. Oktober 2007 reichte die Klägerin eine nachträgliche Eingabe zur Duplik ein (Ger.act. 80), worauf die Beklagte ihrerseits am 26. Oktober 2007 eine nachträgliche Eingabe einreichte (Ger.act. 83). Zur nachträglichen Eingabe der Beklagten reichte die Klägerin am 9. November 2007 eine nachträgliche Eingabe ein (Ger.act. 86). Die Parteien erklärten sich in der Folge damit einverstanden, vor der Hauptverhandlung eine Gerichtsexpertise einzuholen, und sie einigten sich auf Patentanwalt E. in F. als Experten (Ger.act. 90, 92, 94, 95, 102). Nachdem der Experte und die Parteien Stellung nehmen konnten zu den Expertenfragen des Gerichts (Ger.act. 105, 109, 110, 114, 116), fand am 18. April 2008 die Experteninstruktion, verbunden mit einem Augenschein in den Räumlichkeiten der Beklagten statt. Dabei wurde ein Augenschein an einem Bausatz einer Federwendevorrichtung (herkömmliche Konstruktion, die nicht mehr verwendet wird) durchgeführt. Es wurden Digitalfotos und eine Videoaufnahme erstellt. Die Beklagte zeigte die Federwendevorrichtung an einer aktuellen Maschine (Ger.act. 134 S. 6, 134a, 134b, 135 [Antrag der Beklagten auf Protokoll-Berichtigung], 137 [Stellungnahme der Klägerin], 138, 139 [überarbeitete Fassung des Protokolls]).

Am 27. November 2008 erstattete der Experte das Gutachten (Ger.act. 146; nachfolgend Gutachten), wobei er zum Schluss kam, dass der in Patentanspruch 1 der CH 002 und EP 001 beanspruchte Gegenstand der Erfindung gegenüber dem bekannten Stand der Technik auf

einer erfinderischen Tätigkeit beruhe. Dagegen gehe der Gegenstand von CH 003 über den Inhalt des Patentgesuchs in der für das Anmeldedatum massgebenden Fassung hinaus, weshalb dieses Patent teilnichtig sei. Eine Einschränkung des Patents durch Rückgängigmachung der unzulässigen Änderungen sei jedoch möglich. Bezüglich der Patentverletzung mache die angegriffene Ausführungsform gemäss der herkömmlichen Konstruktion der Beklagten wortlautmässig von der in CH 002 und EP 001 patentierten Erfindung Gebrauch. Dagegen stelle die angegriffene Ausführungsform gemäss der neuen Konstruktion weder eine Nachmachung noch eine Nachahmung der patentierten Erfindung dar (Gutachten S. 41 Ziff. 6).

Nachdem die Parteien Ergänzungsfragen eingereicht bzw. Stellung zu den Fragen der Gegenpartei genommen hatten (Ger.act. 162, 164, 167, 173) und diese vom Gericht am 9. März 2009 an den Experten weitergeleitet worden waren (Ger.act. 172), beantwortete der Experte E. am 8. Mai 2009 die Ergänzungsfragen (Ger.act. 181; nachfolgend Ergänzungsgutachten). Dabei hielt er zusammenfassend fest, dass die Beantwortung der teilweise suggestiven und hypothetischen Ergänzungsfragen nichts an den Schlussfolgerungen des Gutachtens (S. 41) ändern würden (Ergänzungsgutachten S. 22 Ziff. 4).

8. Die Klägerin teilte mit Schreiben vom 22. Mai 2009 mit, dass sie dem IGE beantragt habe, den Anspruch 1 von CH 003 mit einem neu formulierten Wortlaut zu erteilen, und ersuchte um Sistierung des Verfahrens bis zum Entscheid des IGE (Ger.act. 187), worauf die Beklagte am 1. Juli 2009 die Abweisung des Sistierungsantrags beantragte (Ger.act. 196). Die Klägerin teilte am 19. August 2009 mit, das IGE habe mit Schreiben vom 5. August 2009 festhalten, dass die Voraussetzungen für einen Teilverzicht gemäss Art. 24 Abs. 1 lit. c PatG erfüllt seien, womit der am 13. Juli 2009 vorgelegte Patentanspruch 1 von CH 003 in der neuen Fassung angenommen werden könne (Ger.act. 200, 200a, 200b). Die Beklagte beantragte am 2. September 2009, die Eingabe der Klägerin vom 19. August 2009 sei aus dem Recht zu weisen (Ger.act. 203). Die Klägerin reichte am 6. Oktober 2009 die am 30. September 2009 publizierte, modifizierte Patentschrift CH 003 ein (Ger.act. 206, 206a). Die Klägerin hielt mit Eingabe vom 12. November 2009 fest, der Antrag der Beklagten, die Eingabe vom 19. August 2009 sei aus dem Recht zu weisen, sei unbegründet sowie prozessökonomisch absurd und daher abzuweisen. Sie hielt fest, dass sie nicht auf eine mündliche Verhandlung verzichte (Ger.act. 212). Die Beklagte beantragte u.a. am 16. Dezember 2009, es sei eine Hauptverhandlung durchzuführen. Dem Experten sei die Gelegenheit zu geben, die aktuelle Fassung von Anspruch 1 von CH 003 gemäss Eingabe der Klägerin vom 12. November 2009 (Ger.act. 212 S. 8-11) vor der Hauptverhandlung zur Kenntnis zu nehmen, um anlässlich der Hauptverhandlung dazu Stellung nehmen zu können (Ger.act. 215). Die Klägerin beantragte

u.a. mit Eingabe vom 19. Januar 2010, der Antrag auf Beizug des Experten an der Hauptverhandlung sei abzuweisen. Eventualiter sei das Beweisverfahren wieder zu öffnen, und es sei ein Gutachten von einem Zweitgutachter betreffend die Frage des im Anmeldeverfahren weggelassenen Merkmals von Anspruch 1 von CH 003 einzuholen (Ger.act. 221). Am 4. Mai wurde der Experte E. mit einer Ergänzung des Gutachtens beauftragt, wobei ihm insbesondere die Frage vorgelegt wurde, ob der Teilverzicht zulässig ist und ob sich mit diesem Teilverzicht eine Änderung der Beurteilung des Experten ergibt, wonach der Gegenstand von CH 003 über den Inhalt des Patentgesuchs in der für das Anmeldedatum massgebenden Fassung hinausgeht, weshalb dieses Patent teilnichtig sei (Ger.act. 224). Die Klägerin nahm zu diesem Expertenauftrag am 21. Mai 2010 Stellung und beantragte insbesondere, es seien dem Experten zusätzliche Fragen zu unterbreiten (Ger.act. 229). Diese wurden dem Experten am 25. Mai 2010 zur Beantwortung zugestellt (Ger.act. 231). Die Beklagte nahm am 9. Juni 2010 zu den Fragen der Klägerin Stellung und legte dem Experten ihrerseits zwei Fragen vor (Ger.act. 233), die an den Experten zur Beantwortung weitergeleitet wurden (Ger.act. 235).

Am 11. August 2010 erstattete der Experte E. das Gutachten "Beantwortung von Ergänzungsfragen nach Teilverzicht zur CH 000 003" (Ger.act. 240a; nachfolgend Gutachten zum Teilverzicht). Dabei kam er zusammenfassend zum Schluss, dass der Gegenstand der CH 003 auch nach dem erfolgten Teilverzicht über den Inhalt des Patentgesuchs in der für das Anmeldedatum massgebenden Fassung hinausgehe, weshalb dieses Patent teilnichtig sei. Den Parteien wurde das Gutachten zum Teilverzicht zugestellt (Ger.act. 242), und es wurde ihnen in der Folge mitgeteilt, es sei vorgesehen, dass die Parteien an der Hauptverhandlung dem Experten Ergänzungsfragen stellen könnten, die dieser zu Protokoll beantworten werde. Ferner wurde dem Antrag der Beklagten, das Federtransferelement herkömmlicher Konstruktionsweise zur Hauptverhandlung mitzunehmen, stattgegeben (Ger.act. 248). Am 10. September 2010 wurde den Parteien mitgeteilt, es habe sich aufgrund einer telefonischen Anfrage beim Experten ergeben, dass es zweckmässig sei, dass die Parteien die Ergänzungsfragen bereits vor der Hauptverhandlung dem Gericht und insbesondere dem Experten zustellen (Ger.act. 249). Die Beklagte teilte mit Schreiben vom 15. September 2010 mit, dass sie zum Gutachten zum Teilverzicht keine zusätzlichen Fragen mehr habe (Ger.act. 250), worauf die Klägerin am 20. September 2010 mitteilte, dass auch sie zum jetzigen Zeitpunkt keine Ergänzungsfragen zum Gutachten habe (Ger.act. 253). Auf entsprechende Anfrage des Handelsgerichtspräsidenten teilten die Parteien am 23. bzw. 24. September 2010 mit, dass die Teilnahme des Experten zu einer allfälligen Erläuterung des Gutachtens zum Teilverzicht entbehrlich sei (Ger.act. 256, 257, 259, 261).

9. An der Hauptverhandlung vom 30. September 2010 hielten die Parteien an den eingangs wiedergegebenen Rechtsbegehren fest. Dabei zeigte die Beklagte den Bausatz Federtransferelement herkömmlicher Konstruktionsweise.

II.

1. Zuständigkeit

Die Zuständigkeit des Handelsgerichts ist unbestrittenermassen gegeben: Der Rechtsstreit zwischen den Parteien bezieht sich auf ein Erfindungspatent (Art. 76 Abs. 1 PatG i.V.m. Art. 15 Abs. 1 lit. c ZPO), und die Beklagte ist im Kanton St. Gallen domiziliert (Art. 25 GestG).

2. Stufenklagen (Art. 71 PatG)

a) Die Beklagte machte geltend, es würden Patentstufenklagen im Sinne von Art. 71 PatG vorliegen: Im Erstprozess verklage die Klägerin (zusammen mit ihrer Muttergesellschaft) die Beklagte aufgrund der Herstellung und des Vertriebs von A.-Federkernmaschinen gestützt auf EP 000 018. Mit dem vorliegenden Zweitprozess verklage die Klägerin die Beklagte aufgrund der Herstellung und des Vertriebs derselben Federkernmaschinen erneut, diesmal gestützt auf EP 001 und CH 002. Der Zeitablauf zeige, dass die Klägerin bzw. die Klägerinnen bereits vor der Einleitung des auf EP 018 gestützten Erstprozesses am 28. April 2005 auch über sämtliche relevanten Sachverhaltsinformationen betreffend angebliche Verletzungshandlungen und angerufene Patentrechte (EP 001 und CH 002) verfügt hätten. Die Klägerinnen könnten deshalb nicht glaubhaft machen, dass sie im ersten Verfahren ohne ihr Verschulden nicht in der Lage gewesen wären, auch das damals bereits erteilte CH 002 geltend zu machen. Nachdem der Tatbestand der Stufenklagen erfüllt sei, hätten die Klägerinnen in jedem Fall die Gerichts- und Parteikosten des neuen Prozesses unabhängig von dessen Ausgang zu tragen (Klageantwort Rz. 5 ff., Rz. 132 ff.; Duplik Rz. 162 ff.; Plädoyernotizen [Ger.act. 265] Rz. 117 ff.). Die Klägerin machte geltend, Art. 71 PatG sei vorliegend nicht anzuwenden, da keine Identität bzw. Gleichartigkeit der Verletzungshandlungen vorliege, und auch die Parteien des Erst- und Zweitprozesses nicht identisch seien. Im Übrigen würde der Klägerin auch der in Art. 71 PatG vorgesehene Entlastungsbeweis gelingen, indem sie ohne ihr Verschulden im Zeitpunkt der nach Art. 71 PatG massgebenden Klageerhebung des Erstprozesses (28.04.2005) noch nicht in der Lage gewesen sei, die Patente EP 001 bzw. CH 002 geltend zu machen (Replik Rz. 14 ff.; nachträgliche Eingabe Rz. 95 ff.).

b) Wer eine Patentverletzungs- oder Feststellungsklage oder eine Schadenersatzklage erhoben hat und später wegen der gleichen oder einer gleichartigen Handhabung aufgrund eines anderen Patenten eine weitere Klage gegen die gleiche Person erhebt, hat nach Art. 71 PatG die Gerichts- und Parteikosten des neuen Prozesses zu tragen, wenn er nicht glaubhaft macht, dass er im früheren Verfahren ohne sein Verschulden nicht in der Lage war, auch dieses andere Patent geltend zu machen. Stufenklagen liegen also vor, wenn Verletzungsklagen zeitlich gestaffelt gegen denselben Beklagten wegen desselben Sachverhalts, gestützt auf verschiedene Patente, erhoben werden. Der Kläger hat jedoch die Möglichkeit, glaubhaft zu machen, dass er im ersten Verfahren das zweite Patent nicht ebenfalls geltend machen konnte (P. Heinrich, Kommentar zum Schweizerischen Patentgesetz und Europäischen Patentübereinkommen, 2. Aufl., Bern 2010 [PatG/EPÜ], Rz. 1f. zu Art. 71; L. David, Der Rechtsschutz im Immaterialgüterrecht, 2. Aufl., Basel 1998, SIWR I/2, S. 164 mit dem Hinweis, dass das Institut der Stufenklagen weder in Deutschland, dessen Gesetzgebung der schweizerischen zum Vorbild gedient habe, noch in der Schweiz je eine praktische Rolle gespielt habe). Mit der Bestimmung soll vermieden werden, dass der Kläger den Beklagten durch eine Reihe von Klagen, deren Begehren hätten zusammen erhoben werden können, schikanieren bzw. ihm vermeidbare ökonomische Nachteile aufbürde (Blum/Pedrazzini, Das Schweizerische Patentrecht, Bd. III, 2. Aufl., Bern 1975, S. 516). Die Bestimmung von Art. 71 PatG ist wegen ihres Ausnahmecharakters restriktiv zu interpretieren; dies bedeutet etwa, dass die Gleichheit bzw. Gleichartigkeit der Handlung im engeren Sinne der Worte aufzufassen sind (Blum/Pedrazzini, a.a.O., S. 519 unten).

c) In Bezug auf die einzelnen Voraussetzungen von Art. 71 PatG ist Folgendes festzuhalten:

aa) Im Erstprozess (HG.2005.38-HGK) machten die G. Company und die Klägerin des Zweitprozesses die Verletzung des Patenten EP 000 018 geltend, das im Eigentum der G. Company steht. Gemäss unbestrittenen Angaben sind die G. Company und die Klägerin des Zweitprozesses (indirekte) Tochtergesellschaften von D., Inc., wobei keine der beiden Gesellschaften eine Beteiligung an der anderen hält. Damit ist die Voraussetzung der Parteiidentität nicht gegeben, nachdem im Zweitprozess ausschliesslich die C. AG Klägerin und Inhaberin der Patenten EP 001, CH 002 und CH 003 ist. Bereits aus diesem Grund liegen keine Stufenklagen im Sinne von Art. 71 PatG vor (vgl. Blum/Pedrazzini, a.a.O., S. 518 unten)

bb) Art. 71 PatG setzt voraus, dass eine gleiche oder gleichartige Verletzungshandlung besteht. Wie bereits erwähnt, sind diese Ausdrücke restriktiv zu interpretieren (Blum/Pedrazzini, a.a.O., S. 519 unten). Da gegen eine spätere Klage bezüglich des gleichen Patenten und wegen der gleichen oder gleichartigen Handlung die Einrede der Litispendenz

erhoben werden kann, ist in diesem Fall Art. 71 PatG von vorneherein nicht anwendbar; daraus ist der Schluss zu ziehen, dass dessen Anwendungsbereich weiter zu fassen ist. Unter gleicher Handlung ist eine mit der zuerst eingeklagten identische Handlung zu verstehen. Eine gleichartige Handlung unterscheidet sich bloss durch das Zeitelement von einer gleichen Handlung. Aufgrund des Begriffes der Gleichartigkeit ist Art. 71 PatG somit auch dann anzuwenden, wenn die zweite Verletzungshandlung eine inhaltsgleiche, jedoch nicht eine identische ist (Blum/Pedrazzini, a.a.O., S. 520). Hingegen sollte der Verletzungskläger in jedem Fall seine Klage auf sämtliche Patentansprüche stützen, welche seiner Auffassung nach verletzt werden. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts (BGE vom 18.12.1999, sic! 1999, 444 E. 6d) ist es rechtsmissbräuchlich, im Anschluss an ein Urteil, welches sich auf bestimmte, geltend gemachte Patentansprüche stützte, eine neue Klage auf nicht geltend gemachte Ansprüche desselben Patents zu stützen (vgl. Fritz Blumer, in: Bertschinger/Münch/Geiser, Schweizerisches und europäisches Patentrecht, Basel 2002, Rz. 17.159).

Ein rechtsmissbräuchliches Verhalten der Klägerin ist vorweg zu verneinen, da es beim Erst- und Zweitprozess um verschiedene Patente der G. Company bzw. der C. AG geht. Grundsätzlich ist nicht notwendig, dass das zweite Patent mit dem ersten in einer engen technischen Beziehung steht, obwohl das Erfordernis der Gleichheit oder Gleichartigkeit der Handlungen mittelbar die technisch-wirtschaftliche Verwandtschaft beider Patente bedingt (Blum/Pedrazzini, a.a.O., S. 521). Vorliegend haben das im Erstverfahren zu beurteilende Klagepatent EP 000 018 und die im Zweitverfahren zu beurteilenden Patente EP 001, CH 002 und CH 003 alle mit Federkernmaschinen zu tun, betreffen aber verschiedene Vorrichtungen. Während es im Erstprozess um eine Vorrichtung zur Reihenbildung von Federn mit beliebigen Abständen geht, ist im Zweitprozess eine Federwendevorrichtung zu beurteilen. Es handelt sich somit um verschiedene Teile der Maschine. Nicht substantiiert bestritten sind seitens der Beklagten die Ausführungen der Klägerin, wonach die Rechtsbegehren des Erst- und Zweitprozesses zwei verschiedene Vorrichtungen betreffen, die in den Maschinen der Beklagten in unterschiedlichen Baugruppen eingebaut sind, wobei die einzelnen Baugruppen über einen eigenen elektromechanischen Antrieb verfügen und grundsätzlich unabhängig voneinander gekauft und eingesetzt werden können. Es genügt somit vorliegend nicht, dass es im Erst- und im Zweitprozess um die gleiche A.-Transfermaschine geht (vgl. Duplik Rz. 175f.). Insgesamt ist somit auch das Erfordernis der "gleichen oder gleichartigen Handlung" nicht erfüllt.

cc) Schliesslich hat die Klägerin glaubhaft gemacht, dass sie im Erstverfahren nicht die Verletzung von EP 001, CH 002 und CH 003 geltend machen konnte. Als Verschulden gilt nicht

nur Vorsatz sondern auch Fahrlässigkeit, wobei an die Sorgfalt des Patentinhabers bei der Prüfung der verletzten Patente strenge Anforderungen zu stellen sind. Der Ausdruck "nicht in der Lage sein" ist eng zu interpretieren und bezieht sich grundsätzlich nur auf die Kenntnis der fraglichen Umstände (Blum/Pedrazzini, a.a.O., S. 523f.).

Auch die Beklagte behauptet nicht, dass das am 30. November 2006 erteilte CH 003 mit der am 28. April 2005 im Erstprozess eingereichten Klage hätte geltend gemacht werden können. In Bezug auf EP 001 legt die Klägerin glaubhaft dar, dass zum Zeitpunkt der Klageerhebung im Erstprozess (28.04.2005) dieses nicht gültig erteilt worden war. Gemäss Art. 97 Abs. 4 EPÜ wird die Erteilung eines europäischen Patents erst wirksam, wenn im europäischen Patentblatt auf die Erteilung hingewiesen worden ist. Dieser Hinweis auf die Erteilung von EP 001 erfolgte am 8. Juni 2005, mithin nach der Klageerhebung im Erstprozess vom 28. April 2005. Damit bestand keine Verpflichtung der Klägerin, das EP 001 schon anlässlich der Klageerhebung vom 28. April 2005, d.h. vor dessen Gültigkeit, geltend zu machen.

Eine andere Sachlage besteht bei CH 002, welches am 15. Februar 2005 erteilt worden war (kläg.act. 4). Die Beklagte wirft der Klägerin vor, sie habe ihre Patentverletzungsvorwürfe sowohl bezüglich des Streitpatents des Erstprozesses als auch der Streitpatente des Zweitprozesses auf Sachverhaltsabklärungen abgestützt, die sie im Sommer 2004 unternommen habe. Damit führe sie zu Unrecht aus (Replik Rz. 26), sie habe im Zeitpunkt der Einleitung des Erstprozesses vom 28. April 2005 noch keine gesicherte Kenntnis gehabt, dass CH 002 (und damit auch das inhaltsgleiche EP 001) verletzt seien (Duplik Rz. 183 ff.). Nachdem CH 002 und EP 001 inhaltsgleich sind, durfte die Klägerin zuwarten, bis das vorgeprüfte EP 001 wirksam wurde. Ferner legt sie glaubhaft dar, dass sie aus hinreichenden Gründen die Einspruchsfrist des gegenstandsgleichen EP001, welche am 8. März 2006 (unbenutzt) abgelaufen war, abwartete. Damit gelingt der Klägerin auch in Bezug auf CH 002, den Exkulpationsgrund glaubhaft zu machen.

d) Insgesamt hat die Beklagte nicht nachgewiesen, dass der Klägerin gestützt auf Art. 71 PatG wegen Stufenklagen Prozesskosten aufzuerlegen sind.

3. Klageänderung gemäss Replik (CH 003)

Mit Entscheid vom 14. August 2007 liess der Handelsgerichtspräsident die Klageänderung gemäss Replik unter Vorbehalt des Entscheides des Gerichts zu und setzte der Beklagten Frist zur Duplik an (Ger.act. 71). Auf die im Entscheid gemachten Ausführungen, weshalb die Vorbringen der Klägerin in der Replik betreffend das neu behauptete Patent CH 000 003 nicht

eine unzulässige Klageänderung darstellen, kann verwiesen werden. Zusammenfassend ist nochmals festzuhalten, dass gemäss den unbestrittenen Ausführungen der Klägerin Ziffer 2 des Rechtsbegehrens gemäss Replik nicht nur die gleiche Federkernmaschine der Beklagten wie Ziffer 1 des Rechtsbegehrens gemäss der Klage, sondern auch die gleiche Vorrichtung einer solchen Maschine, nämlich deren Federwendevorrichtung betrifft (vgl. Art. 72 Abs. 1 lit. a ZPO). Für die Beurteilung des neuen Rechtsbegehrens gemäss Replik und für die Frage der Verletzung von CH 003 ist in gleicher Weise das Handelsgericht zuständig (Art. 15 Abs. 1 lit. c ZPO), und es findet ebenso wie für die Beurteilung der Klage das ordentliche Verfahren Anwendung (Art. 72 Abs. 1 lit. b ZPO). Indem die Klägerin mit der Replik das neue Patent CH 003 eingebracht und ein neues Rechtsbegehren (mit entsprechenden Anpassungen bei weiteren Rechtsbegehren) gestellt hat, kann grundsätzlich nicht eine ungebührliche Verzögerung des Prozesses angenommen werden. Der Beklagten stand auch die Möglichkeit offen, einredeweise die Nichtigkeit von CH 003 geltend zu machen. Prozessökonomische Überlegungen sprechen für die Zulassung einer Klageänderung betreffend CH 003 (Art. 72 Abs. 1 lit. c ZPO). Nachdem CH 003 als Klagegrund erst im Verlaufe des Prozesses entstanden ist und der Klägerin die behaupteten Änderungen an der Maschine der Beklagten mit der Klageantwort bekannt geworden sind, ist davon auszugehen, dass erst im gerichtlichen Verfahren Anlass für die Klägerin bestand, die Verletzung von CH 003 geltend zu machen. Ein von der Beklagten behauptetes rechtsmissbräuchliches Verhalten im Zusammenhang mit der Patenterteilung ist zu verneinen (Art. 72 Abs. 1 lit. d PatG). Insgesamt sind somit sämtliche Bedingungen für eine Klageänderung gemäss Art. 72 ZPO erfüllt, womit die Klägerin berechtigt ist, die ergänzten Rechtsbegehren Ziffer 2 - 4 der Replik zu stellen. Die von der Klägerin erst mit der Eingabe vom 15. Mai 2007 eingereichte Patentschrift CH 003 (kläg. act. 11) ist im vorliegenden Verfahren zu berücksichtigen.

4. Nachträgliche Eingaben

Die Klägerin reichte am 12. Oktober 2007 eine nachträgliche Eingabe gemäss Art. 164 Abs. 1 lit. b ZPO zur Wahrung ihres Anspruchs auf rechtliches Gehör ein (Ger.act. 80). Zur Begründung hielt sie fest, die Beklagte bringe in ihrer Duplik zahlreiche neue Angriffs- und Verteidigungsmittel vor, so die neue Behauptung der Nichtigkeit von CH 003 (Duplik Ziff. 4), neue Behauptungen, wonach EP 001, CH 002 und CH 003 nicht verletzt würden (Duplik Ziff. 6), neue Ausführungen zur Beweislast (Duplik Ziff. 7) und neue Vorbringen zur behaupteten Stufenklage (Duplik Ziff. 8). Die Beklagte beantragte mit nachträglicher Eingabe vom 26. Oktober 2007 (Ger.act. 83), die nachträgliche Eingabe der Klägerin vom 12. Oktober 2007 sei aus dem Recht zu weisen. Eventualiter seien die Ausführungen in der nachträglichen Eingabe der Klägerin betreffend die Streitpatente EP 001 und CH 002 (Ziff. 4.1 bis 4.6 sowie

4.8 bis 4.11) und betreffend die Frage der Stufenklagen (Ziff. 5) aus dem Recht zu weisen. Die Klägerin beantragte mit nachträglicher Eingabe vom 9. November 2007 (Ger.act. 86), der prozessleitende Hauptantrag und der Eventualantrag der Beklagten gemäss nachträglicher Eingabe vom 26. Oktober 2007 seien abzuweisen.

Gemäss Art. 164 Abs. 1 lit. b ZPO ist eine nachträgliche Eingabe zulässig, wenn das rechtliche Gehör es erfordert. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn neue Tatsachen oder Beweismittel insbesondere in der Duplik in den Prozess eingebracht werden, zu denen eine Partei noch nicht hat Stellung nehmen können (Leuenberger/Uffer-Tobler, N 2 zu Art. 164 ZPO). Die Partei, welche eine nachträgliche Eingabe einreicht, hat im Einzelnen darzutun, welche neuen Vorbringen der Gegenpartei eine Stellungnahme erfordern (GVP 1993 Nr. 65; Leuenberger/Uffer-Tobler, Kommentar zur Zivilprozessordnung des Kantons St. Gallen, Bern 1999, N 3b zu Art. 164 ZPO; vgl. BGE 124 II 132 ff.; 118 Ia 17 ff.; 106 Ia 4 ff.).

Die Beklagte hat in der Duplik erstmals vorgebracht, CH 003 sei nichtig (Duplik Ziff. 4, S. 9 – 29). Die Ausführungen der Klägerin dazu in der nachträglichen Eingabe sind damit zuzulassen (nachträgliche Eingabe Ziff. 2 und 3, Rz. 7 – 62). Aus dem gleichen Grund ist zuzulassen Ziff. 4.7 (Rz. 79) der nachträglichen Eingabe der Klägerin. Zuzulassen sind aber auch die Ausführungen der Klägerin zu den Vorbringen der Beklagten betreffend Patentverletzung, nachdem sie in der Duplik neue Unterlagen eingereicht hat und sich nicht nur zur (bestrittenen) Verletzung von EP 001 und CH 002, sondern auch von CH 003 äussert; zuzulassen sind somit Ziff. 4.1 – 4.6 und 4.8 – 4.11 der nachträglichen Eingabe (Rz. 63 – 78, 80 – 94). Aus dem Recht zu weisen sind die Ausführungen der Klägerin in der nachträglichen Eingabe zur Stufenklage (Ziff. 5, Rz 95 – 106), nachdem die Klägerin nicht darlegt, welche neuen Ausführungen der Beklagten in der Duplik zur Wahrung des rechtlichen Gehörs eine weitere Eingabe erfordern.

Über die Zulässigkeit weiterer Eingaben der Parteien, welche nach Vorliegen des Gerichtsgutachtens eingereicht worden waren, ist – soweit dies für den Entscheid von Bedeutung ist – nachfolgend einzugehen.

III.

A. Grundlagen

1. Im Verlaufe des vorliegenden Verfahrens und insbesondere seit dem Augenschein und der Experteninstruktion vom 18. April 2008 traten verschiedene Gesetzesänderungen in Kraft. Insbesondere traten das revidierte Europäische Patentübereinkommen in der Fassung des Beschlusses des Verwaltungsrates der Europäischen Patentorganisation vom 28. Juni 2001 (EPÜ 2000) und die dazugehörigen Ausführungsvorschriften am 13. Dezember 2007 in Kraft (vgl. Pedrazzini/Hilti, Europäisches und schweizerisches Patent- und Patentprozessrecht, Bern 2008, S. 42). Darauf ist, soweit erforderlich, nachfolgend einzugehen. Der Experte wies darauf hin, dass neue, vom EPA und vom IGE erlassene Prüfungsrichtlinien vorliegen würden. Es werde auf die derzeit aktuellen Rechtsnormen Bezug genommen, und, soweit nötig, werde explizit auf allfällige Unterschiede hingewiesen (Gutachten S. 3f. Ziff. 2.2).

2. In Bezug auf den Massstab für den **massgeblichen Fachmann** hielt die Beklagte fest, es sei vom gleichen Fachmann auszugehen wie im Erstprozess (Klageantwort Rz. 146). Die Klägerin äusserte sich nicht dazu (Replik S. 41).

a) Ausgangspunkt der Beurteilung erfinderischer Tätigkeit, insbesondere der Ermittlung des Gegenstands eines Patents, wozu u.a. auch die Feststellung des Inhalts von Begriffen in Ansprüchen gehört, und der Ermittlung des Schutzbereichs ist der durchschnittlich gut ausgebildete Fachmann, der eine hypothetische Person ist. Der Fachmann ist weder Experte des betreffenden technischen Sachgebiets noch Spezialist mit hervorragenden Kenntnissen. Er muss gemäss der bundesgerichtlichen Rechtsprechung über fundierte Kenntnisse und Fähigkeiten, über eine solide Ausbildung sowie über ausreichende Erfahrung verfügen und so für den in Frage stehenden Fachbereich gut gerüstet sein (BGE 123 III 491 E. 2b; 120 II 71 E. 2; Heinrich, PatG/EPÜ, Rz. 78 ff. zu Art. 1; Damian Grassi, Der Fachmann im Patentrecht, sic! 1999, 551f.). Dieser Fachmann ist derselbe, der auch für die Beurteilung der Neuheit und des Naheliegens als Massstab genommen wird (Heinrich, PatG/EPÜ, Rz. 22 zu Art. 7; F. Blumer, in: Bertschinger/Münch/Geiser, Schweizerisches und europäisches Patentrecht, Basel 2002, Rz. 14.39 ff.; vgl. Gutachten S. 7 Ziff. 5.1.1).

b) Der Experte E. führte dazu aus, das technische Fachgebiet, zu dem die Klagepatente gehören würden, sei das Gebiet der Entwicklung und der Herstellung von Vorrichtungen zum Ausrichten der Knoten oder Drahtenden an den Endringen von Federn beim Transport der Federn von einer Federwindmaschine zu einem Federkern-Montageautomaten. Es handle sich damit um ein Spezialgebiet des Maschinenbaus, das in allgemeinen Lehrbüchern über Maschinenbau und Konstruktionslehre nicht beschrieben werde. Die Patentämter hätten deshalb bei den drei Streitpatenten teilweise unterschiedliche Patentklassifikationen vergeben. In Übereinstimmung mit der Beklagten könne vom gleichen Fachmann wie im Erstprozess

ausgegangen werden, nämlich von einem gut ausgebildeten Konstrukteur im Bereich Maschinenbau, eventuell mit Fachhochschulabschluss und mit mehrjähriger Erfahrung in der Konstruktion von Maschinen für die Herstellung von Federkernen für die Matratzen- und Polstermöbelindustrie (Gutachten S. 8 Ziff. 5.5.1). Diesen sachgerechten und nachvollziehbaren Ausführungen des Experten ist beizupflichten.

3. Die Klägerin hielt fest, die **Erfindungsaufgabe** von EP 001 und CH 002 bestehe darin, eine Vorrichtung zum Ausrichten von Federn bzw. deren Knoten oder generell der Endbereiche in eine vorgebbare und jederzeit änderbare Winkellage zu schaffen. Dabei ermögliche eine besondere, in EP 001 und CH 002 beanspruchte Gestaltung der Vorrichtung, die Federn jederzeit während des Betriebs der Federkernmaschine so auszurichten, wie es die jeweilige Art und Gestaltung der Federn erfordert. In gleicher Weise wird auch die Erfindungsaufgabe in CH 003 umschrieben (CH 003, Absätze [0003], [0004]).

a) Gemäss Art. 26 Abs. 3 PatV ist in der Einleitung die Erfindung so umreissen, dass danach die technische Aufgabe und ihre **Lösung** verstanden werden können (vgl. Ausführungsordnung [AO] EPÜ Regel 42 Abs. 1 lit. c). Die Aufgabe ist der Schritt vom Stand der Technik zur Erfindung (Heinrich, PatG/EPÜ, Rz. 86 ff. zu Art. 1). Dabei ist von einer objektiviert gestellten Aufgabe des Streitpatents auszugehen (BGE 123 III 491 E. 2b a.E.), mithin ist allenfalls die in der Patentschrift angegebene Aufgabe dem wahren Stand der Technik und dem wahren Gegenstand des Patents entsprechend den Patentansprüchen anzupassen (Heinrich, PatG/EPÜ, Rz. 89 und 92 zu Art. 1). Auch bei der Beurteilung der Verletzung ist die objektiviert Aufgabe zu berücksichtigen (Pedrazzini/Hilti, a.a.O., S. 359).

b) Gemäss den Ausführungen des Experten ist Gegenstand der Erfindung bei allen drei Klagepatenten eine Vorrichtung zum Ausrichten von Federn, wie sie in den Oberbegriffen der unabhängigen Ansprüche 1 näher spezifiziert sind. Die Klagepatente würden dabei von einem in der Beschreibungseinleitung zitierten Stand der Technik gemäss Offenlegungsschrift DE 000 00 019 (bekl.act. 33; Ger.act. 83a; Anmelder: C. AG; "Federeinlegestation für eine Maschine zur Herstellung von Federkernen für Matratzen, Polster und Sitzen") ausgehen. Diese Offenlegungsschrift wird denn auch unter den Entgegenhaltungen aufgeführt (kläg. act. 2 S. 1). Weiter führte der Experte aus, es sei danach bereits bekannt gewesen, dass an einer Federeinlegestation für eine Maschine zur Herstellung von Federkernen ein linear angetriebenes Ausrichtsystem vorhanden ist, das mit mindestens zwei gegenüberliegenden Richtbacken zusammen wirkt, so dass die Federn richtig positioniert werden und ohne grossen Richtaufwand den nachfolgenden Stationen zugeführt werden können. Die Ausrichtung der Federn sei deshalb von Bedeutung, weil die Enden von fehlerhaft ausgerichteten Federn an

der fertigen Federkernmatratze den Stoff durchstossen könnten. Bei den Klagepatenten werde die erfindungsgemäss gestellte Aufgabe darin gesehen, eine Vorrichtung zum Ausrichten von Federn bzw. deren Knoten oder generell der Endbereiche in eine vorgebbare und jederzeit änderbare Winkellage zu schaffen, mithin solle die Vorrichtung in der Lage sein, das Positionieren der Federn beim Transport der Federn von einer Federwindmaschine zu einem Federkernmontageautomaten ohne Auswechseln von Maschinenteilen und damit möglichst ohne Stillstandzeiten der Anlage zu ermöglichen (Gutachten S. 9 Ziff. 5.1.2). Gemäss den Ausführungen des Experten würden sich CH 003 einerseits und EP 001 und CH 002 andererseits nur durch Anzahl und Schutzbereich der Patentansprüche unterscheiden, indem der beanspruchte Schutzbereich von CH 003 breiter sei als derjenige der beiden anderen Klagepatente (Gutachten S. 10 Ziff. 5.1.3).

aa) Gemäss dem Experten wird die erfindungsgemässe Lösung der gestellten Aufgabe gemäss **EP 001** und **CH 002** darin gesehen, dass das Transferelement mindestens ein antreibbares sich beabstandet gegenüberliegendes Drehtellerpaar umfasst, zwischen dem eine Feder gehalten und in eine beliebige Endlage gedreht werden kann, wobei die gemeinsame Drehachse des Drehtellerpaares in einem Abstand zu einer zentralen Drehachse umlaufend gelagert ist. Das Drehtellerpaar sei somit in der Lage, sich mit frei wählbarer Drehwinkelendstellung um die eigene Achse zu drehen und zum Überführen der Federn vom Transportstern zu den Transportbändern gleichzeitig um eine zentrale Drehachse zu drehen (Gutachten S. 11f. Ziff. 5.1.4).

bb) In Bezug auf **CH 003** umschrieb der Experte die erfindungsgemässe Lösung wie folgt: Der den Stand der Technik wiedergebende Oberbegriff, bestehend aus den Merkmalen O1 bis O6, sei praktisch identisch mit dem Oberbegriff der EP 001 und CH 002. Es sei lediglich das "Transferelement" in ein "Transfermittel" umgetauft worden, und aus dem "Paar Transportbänder" sei ein einziges Transportband geworden. Beim kennzeichnenden Teil, bestehend aus dem einzigen Merkmal K1 ("dadurch gekennzeichnet, dass das Transfermittel [17, 19] zum Drehen der Federn [7] beim Überführen der Federn [7] vom Transportstern [1] zu dem Transportband [13] ausgestaltet ist), werde der Unterschied jedoch im Hinblick auf den Schutzbereich bedeutsam. Es werde nun Schutz begehrt für ein beliebiges Transfermittel, das zum Drehen der Federn ausgestaltet sei, während diese vom Transportstern zu dem (einzigsten) Transportband befördert werden. Die erfindungsgemässe Lösung werde somit nur noch darin gesehen, dass das Transfermittel die Federn auf eine beliebige Art und Weise in eine frei wählbare Drehwinkelendstellung bringt, wobei offen bleibe, welche Bewegung die einzelnen Federn beim Überführen vom Transportstern zu dem Transportband zurücklegen (Gutachten

S. 12f. Ziff. 5.1.5; vgl. die Zusammenfassung in Gutachten S. 42f. Fragen 2 und 3). Diese einlässlich begründeten Ausführungen sind nachvollziehbar, und es kann ihnen gefolgt werden.

c) Die Klägerin stellte in diesem Zusammenhang die Ergänzungsfrage, ob die Aufgabe der Erfindung von EP 001 und CH 002 sowie der ursprünglichen Fassung der Anmeldung von CH 003 insbesondere darin liege, dass die Endbereiche von Federn, welche in einen Federkernmontageautomaten transportiert werden, in eine von Feder zu Feder frei wählbare und jederzeit änderbare Winkellage gebracht werden können (Ergänzungsgutachten S. 11 Frage 1). Der Experte hielt dazu fest, die zu allen drei Klagepatenten erfindungsgemäss gestellte Aufgabe bestehe darin, eine Vorrichtung zum Ausrichten von Federn bzw. deren Knoten oder generell der Endbereiche in eine vorgebbare und jederzeit änderbare Winkellage zu schaffen (vgl. Gutachten S. 9 Ziff. 5.1.2 Abs. 3). Darunter sei eine beliebige Ausrichtung von Feder zu Feder zu verstehen. Auf die entsprechende Ergänzungsfrage der Klägerin verneinte er, dass es im Stand der Technik von EP 001 bzw. CH 002 bereits Vorrichtungen gegeben habe, welche die Aufgabe gemäss der soeben erwähnten Ergänzungsfrage gelöst hatten (Ergänzungsgutachten S. 11f. Fragen 1 und 2). Zur Begründung wies der Experte darauf hin, dass die Klägerin in der Replik (Rz. 82) und in der Eingabe vom 26. Januar 2009 (Ger.act. 162 S. 2 Abs. 2) die Auffassung vertrete, das Wenden der Federn um die in den Ausführungsbeispielen mit "B" bezeichnete zentrale Drehachse trage nichts zur Lösung der objektivierten Aufgabenstellung bei. Die Lösung in DE 000 00 009 (bekl.act. 10) als nächstliegender Stand der Technik bestehe in einer Wendevorrichtung, mit deren Hilfe die Federn um eine zentrale Drehachse X um 180° gewendet werden können. Schon durch blosses Wenden der Federn könne somit eine für die spätere Verarbeitung günstigere Position der Federn erreicht werden. Diese Vorrichtung gemäss DE 000 00 009 erlaube aber noch keine vorgebbare und jederzeit änderbare Winkellage, was mit der erfindungsgemässen Vorrichtung gelöst werde. Trotzdem sei entgegen der Auffassung der Klägerin nicht ersichtlich, weshalb für den Fachmann das Weglassen der Wendebewegung um die zentrale Drehachse B klar erkennbar nichts mehr zur Lösung der Aufgabenstellung beitragen soll, zumal alternative Ausgestaltungen in den Klagepatenten auch nicht ansatzweise offenbart seien. Der Fachmann werde daher vielmehr daraus schliessen, dass der mit der DE 000 00 009 erzielbare Vorteil der Federwendung durch einen weiteren Vorteil gemäss den Streitpatenten ergänzt werde, nämlich die jederzeit änderbare Winkellage mit Hilfe des antreibbaren Drehtellerpaars. Die Ergänzungsfragen 1 und 2 der Klägerin seien somit im Grund genommen bereits durch das Gutachten (vgl. insbesondere S. 38f.) beantwortet worden und seien zudem nicht zielführend (Ergänzungsgutachten S. 4f. Ziff. 2.1.1). Diesen Überlegungen des Experten ist zu folgen, wobei insbesondere die Ausführungen des Experten als entscheidend hervorzuheben sind, dass bereits mit der in DE 000 00 009 vorgesehenen Wendevorrichtung die Federn um eine

zentrale Drehachse X um 180° gewendet werden können, und dieser Vorteil gemäss den Streitpatenten durch einen weiteren Vorteil ergänzt wird, nämlich die jederzeit änderbare Winkellage mit Hilfe des antreibbaren Drehtellerpaars.

B. Rechtsbeständigkeit

1. Die Beklagte machte in der Klageantwort einredeweise geltend, dass der Gegenstand der Patentansprüche 1 und 2 von **EP 001** und **CH 002** nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe, sondern sich in einer für den Durchschnittsfachmann naheliegenden Art und Weise aus den Druckschriften DE-A1-000 00 009 (bekl.act. 10) und US-A-0,000,010 (bekl.act. 7) ergebe (Klageantwort Rz. 126 ff., Rz. 150; vgl. Replik Rz. 95 ff., Rz. 144; Duplik Rz. 73). Wenn dem Fachmann die Aufgabe von EP 001 und CH 002 gestellt gewesen sei, eine Vorrichtung zum Ausrichten (Drehen) von Federn zu schaffen, so dass deren Knoten oder generell Endbereiche in eine vorgebbare und jederzeit veränderbare Winkellage gebracht werden können, so habe es zumindest nahe gelegen, beim Drehsternpaar der DE-A1-000 00 009 an den Flügeln Drehtellerpaare gemäss der US-A-0,000,010 vorzusehen, um eine von 180° abweichende beliebige Drehung auszuführen (Klageantwort Rz. 131).

a) Nach Art. 1 PatG und Art. 52 EPÜ werden für neue, gewerblich anwendbare Erfindungen Erfindungspatente erteilt. Eine patentfähige Erfindung muss somit namentlich neu sein, und als neu gilt sie nach Art. 7 PatG und Art. 54 EPÜ, wenn sie nicht zum Stand der Technik gehört, wobei der Stand der Technik alles bildet, was vor dem Prioritätsdatum der Öffentlichkeit durch schriftliche oder mündliche Beschreibung, durch Benützung oder in sonstiger Weise zugänglich gemacht worden ist. Neuheit liegt vor, wenn die Erfindung, wie sie in den Patentansprüchen definiert ist, nicht identisch zum Stand der Technik gehört (Heinrich, PatG/EPÜ, Rz. 19 zu Art. 7, vgl. Rz. 71 zu Art. 1).

Neben Neuheit ist auch erfinderische Tätigkeit oder Nicht-Naheliegen erforderlich; denn was sich in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt, ist keine patentfähige Erfindung (Art. 1 Abs. 2 PatG, Art. 56 Satz 1 EPÜ; Heinrich, PatG/EPÜ, Rz. 72 ff. zu Art. 1). Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung ist es für den Begriff des Erfinderischen entscheidend, ob der Fachmann nach all dem, was an Teillösungen und Einzelbeiträgen den Stand der Technik ausmacht, schon mit geringer geistiger Anstrengung auf die Lösung des Streitpatents kommen kann, oder ob es dazu eines zusätzlichen schöpferischen Aufwands bedarf (BGE 123 III 488 E. 2a). Dabei ist es zweckmässig, entsprechend der Praxis der Beschwerdekammer des EPA den "Aufgabe-Lösungs-Ansatz" anzuwenden (Kurt Sutter, Der

bundesgerichtliche Begriff des "Erfinderischen", sic! 2004, 474; Christoph Bertschinger, Patentfähige Erfindung, in: Bertschinger/Münch/Geiser, Schweizerisches und europäisches Patentrecht, Rz. 4.126). Die wertende Entscheidung über die erfinderische Tätigkeit bedarf der Feststellung der Erfindung, des Standes der Technik sowie des massgeblichen Fachmannes (BGE 4C.52/2005 vom 18.05.2007 E. 2.3, in: sic! 2005, 826; vgl. Gutachten S. 18 Ziff. 5.2.2).

b) Der Experte hielt fest, die DE 000 00 009 (bekl.act. 10) komme der in EP 001 und CH 002 beanspruchten Erfindung am Nächsten. Der Gegenstand der Ansprüche 1 und 2 von EP 001 und CH 002 ergebe sich am massgeblichen Prioritätstag für den Fachmann nicht in naheliegender Weise aus dem aktenkundigen Stand der Technik (Gutachten S. 43 Fragen 4, 5). Der Experte stellte die von der Beklagten im Rahmen der Rechtsbeständigkeit von EP 001 und CH 002 zitierten Druckschriften zum Stand der Technik, d.h. die DE-Patentanmeldung 000 00 009 der C. AG vom 20. Oktober 1999 (bekl.act. 10), das US-Patent 0,000,010 C.G.C. vom 6. Februar 1948 (bekl.act. 7), die WO 00/00011 C. AG vom 31. Januar 2000 (bekl.act. 2) und die US-Patentschrift 0,000,012 H.B.R. vom 10. Juni 1974 (bekl.act. 24) kurz dar (Gutachten S. 13 ff.) und hielt fest, DE 000 00 009 (bekl.act. 10) stelle den nächstliegenden Stand der Technik dar, wobei jedoch das antreibbare Drehtellerpaar gemäss Merkmal K1 fehle. Aus diesem Grund sei aber auch das Merkmal K2 entgegen der Auffassung der Beklagten nicht offenbart, denn dieses Merkmal schreibe vor, dass die gemeinsame Drehachse des Drehtellerpaars in einem Abstand zu einer zentralen Drehachse umlaufend gelagert ist. Es sei nicht nachvollziehbar, warum es naheliegend sein soll, im Hinblick auf die US-0,000,010 das Drehsternpaar gemäss DE 000 00 009 mit einem Drehtellerpaar, wie es in EP 001 und CH 002 beschrieben wird, auszurüsten. Das nunmehr allein noch wirksame Klagepatent EP 001 beruhe deshalb im Hinblick auf die erwähnten Dokumente auf einer erfinderischen Tätigkeit (Gutachten S. 19f. Ziff. 5.2.2). Aufgrund der überzeugenden Darlegungen des Experten, dass EP 001 neu ist und auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht, ist der Schluss zu ziehen, dass dieses rechtsbeständig ist. Diese Schlussfolgerungen blieben denn auch seitens der Beklagten weitgehend unbestritten (vgl. Plädoyernotizen Rz. 16 ff.).

2. Die Beklagte machte geltend, dass **CH 003** nichtig sei wegen unzulässiger Erweiterung im Sinne von Art. 26 Abs. 1 lit. c PatG und wegen fehlender Neuheit. Mit einer Einschränkung durch Teilverzicht zurück auf das zulässige, von der Prioritätsanmeldung gedeckte Mass gelange man zu einem mit EP 001 und CH 002 deckungsgleichen Geltungsbereich, womit CH 003 dem Verbot des Doppelschutzes gemäss Art. 20a PatG unterliege (Duplik Ziff. 4 Rz. 19 ff.; vgl. nachträgliche Eingabe der Klägerin vom 12.10.2007 [Ger.act. 80] Ziff. 2 und 3 Rz. 7 ff.; nachträgliche Eingabe der Beklagten vom 26.10.2007 [Ger.act. 83] Rz. 15 ff.). Gemäss den Ausführungen der Beklagten benutzt die Klägerin gar nicht selbst die von ihr nachträglich

vorgenommene Erweiterung des Schutzzumfangs von CH 003 (Duplik Rz. 11). Die Beklagte begründete den Vorwurf der unzulässigen Erweiterung in der Weise, dass sie die Prioritätsanmeldung von CH 003 (bekl.act. 20) dem erteilten Patent CH 003 gegenüber stellte und festhielt, im kennzeichnenden Teil des Hauptanspruchs 1 sei an die Stelle des ursprünglich beanspruchten antreibbaren Drehtellerpaares, dessen gemeinsame Drehachse in einem Abstand zu einer zentralen Drehachse umlaufend gelagert ist, ein Transfermittel getreten, das zum Drehen der Federn beim Überführen der Federn vom Transportstern zum Transportband ausgestaltet sei. Während im ursprünglichen Gesuch von Transportbandpaar oder Transportbänderpaar gesprochen werde, werde in CH 003 durchgehend von einem Transportband gesprochen. Der ursprüngliche Begriff Tansferelement sei durch Transfermittel ersetzt worden. Schliesslich sei in den erteilten Ansprüchen 4, 5 und 6 von CH 003 neu der Begriff der Drehteile eingeführt worden, wogegen im Gesuch durchgehend von Drehtellern oder Drehtellerpaar gesprochen worden sei. Die Klägerin bestritt die Vorbringen in tatsächlicher Hinsicht und warf der Beklagten ein falsches Verständnis von Art. 26 Abs. 1 lit. c PatG vor (nachträgliche Eingabe der Klägerin [Ger.act. 80] Rz. 7 ff.; vgl. Duplik Rz. 29 ff.).

a) Gemäss Art. 26 Abs. 1 lit. c PatG stellt der Richter auf Klage hin (oder aufgrund einer Einwendung; vgl. Heinrich, PatG/EPÜ, Rz. 15 zu Art. 26) die Nichtigkeit des Patents fest, wenn der Gegenstand des Patents über den Inhalt des Patentgesuchs in der für das Anmeldedatum massgebenden Fassung hinaus geht. Diese Bestimmung entspricht Art. 138 Abs. 1 lit. c EPÜ und wurde in das nationale Recht übernommen; sie hängt mit Art. 58 Abs. 2 PatG zusammen (Heinrich, PatG/EPÜ, Rz. 12 zu Art. 26). Der Nichtigkeitsgrund von Art. 26 Abs. 1 lit. c PatG (wie auch von Art. 138 Abs. 1 lit. c EPÜ) hat den Zweck, die patentrechtliche Priorität des Anmeldetags zu sichern: Es darf dem Anmelder nicht gestattet sein, nach dem Anmeldetag seine Position durch Hinzufügen von ursprünglich nicht offenbarten Inhalten zu verbessern, da ihm dies zu einem nicht gerechtfertigten Vorteil verhelfen würde (Schachenmann/Bertschinger, a.a.O., Rz. 15.25). Hinsichtlich des sachlichen Umfangs des Änderungsrechts wurde dabei der Grundsatz des Art. 123 Abs. 1 EPÜ übernommen. Demnach reichen bloss "Anhaltspunkte" in der ursprünglichen Fassung für eine Änderung nicht mehr aus (Botschaft des Bundesrats über drei Patentübereinkommen und die Änderung des Patentgesetzes vom 24.03.1976, S. 86). Der "Gegenstand" des Patents im Sinne von Art. 26 Abs. 1 lit. c PatG ist nicht der "sachliche Geltungsbereich" des Art. 51 Abs. 2 PatG (bzw. der "Schutzbereich" des Art. 69 EPÜ), wie er durch die Ansprüche bestimmt wird. Vielmehr geht es um den "Gegenstand" im Sinne von Art. 58 Abs. 2 PatG (bzw. Art. 123 Abs. 2 EPÜ), einschliesslich der gesamten Offenbarung in der Beschreibung und in den Zeichnungen (vgl. Heinrich, PatG/EPÜ, Rz. 13f. zu Art. 26). Nachträgliche Änderungen in Patentanmeldungen sind an sich zulässig (Art. 58 PatG, Art. 123 Abs. 1 EPÜ), wobei sie jedoch nur in den Schranken des Offenbarungsgehalts der

ursprünglichen Unterlagen erfolgen dürfen (SMI 1996, 120 E. 3). Die Bestimmung des Offenbarungsinhalts der ursprünglichen Anmeldung richtet sich dabei nach dem Wissen des massgeblichen Fachmanns, welcher identisch ist mit demjenigen, der eine Erfindung nach Art. 56 EPÜ beurteilt. Der "Inhalt des Patentgesuchs in der für das Anmeldedatum massgebenden Fassung" bezeichnet alle für die Offenbarung der Erfindung massgebenden Unterlagen, nämlich die Beschreibung, die Patentansprüche und die Zeichnungen (Schachenmann/Bertschinger, a.a.O., N 15.26f.; Heinrich, PatG/EPÜ, Rz. 13f. zu Art. 26; vgl. auch Rz. 1 ff. zu Art. 58). Entsprechend wird in Ziff. 5.1.1 der "Richtlinien für die Sachprüfung der nationalen Patentgesuche" vom 1. Januar 2006 (S. 30f.) festgehalten, dass für das Anmeldedatum (Art. 58 Abs. 2 PatG) der Inhalt der ursprünglich eingereichten Unterlagen massgebend ist (vgl. auch Richtlinien, Ziff. 5.1.2, S. 31). Erweiterungen eines unabhängigen Patentanspruchs bewirken eine Datumsverschiebung, wenn sie über den Inhalt der ursprünglichen Unterlagen hinaus gehen (Richtlinien, Ziff. 5.2.2 S. 33). In Ziff. 5.2.3 der Richtlinien (S. 33) wird Folgendes festgehalten: "Als Erweiterungen gelten insbesondere der Ersatz eines Begriffs durch einen anderen, weiter gefassten Begriff, die Streichung eines Merkmals, die Verschiebung eines Grenzwertes nach aussen oder die Nennung eines zusätzlichen Gliedes einer Alternative" (vgl. Art. 58 Abs. 2 i.V.m. Art. 59 Abs. 2 PatG; Art. 64 Abs. 5 i.V.m. mit Art. 67 Abs. 2 PatV; Bühler/Blind Burri, in: Patentrecht und Know-how, unter Einschluss von Gentechnik, Software und Sortenschutz, SIWR IV, Basel 2006, S. 257; vgl. auch Gutachten S. 20f. Ziff. 5.2.3).

b) Der Experte kam im Gutachten und im Ergänzungsgutachten zum Schluss, der Gegenstand der CH 003 in der Fassung vor dem Teilverzicht gehe über den Inhalt des Patentgesuchs in der für das Anmeldedatum massgebenden Fassung hinaus und zwar namentlich wegen den folgenden nachträglich eingeführten bzw. weggelassenen Merkmale:

- Streichung des antreibbaren Drehtellerpaars, dessen gemeinsame Drehachse in einem Abstand zu einer zentralen Drehachse umlaufend gelagert ist,
- Einführung eines einzelnen Transportbandes anstelle von einem Paar Transportbänder,
- Einführung eines Drehteils anstelle eines Drehtellers.

Gemäss der Schlussfolgerung des Experten ist deshalb CH 003 in der Fassung vor dem Teilverzicht teilnichtig (Gutachten S. 41 Ziff. 6, S. 43f. Frage 6). In Beantwortung der Frage 7 hielt er fest, man gelange, nachdem es sich bei CH 003 um eine unzulässige Erweiterung der angemeldeten Version handle, bei einer Einschränkung durch Teilverzicht zurück auf das zulässige, von der Prioritätsanmeldung gedeckte Mass zu einem mit EP 001/CH 002 deckungsgleichen Geltungsbereich (Gutachten S. 44).

Zur Begründung hielt der Experte einleitend fest, entgegen den Ausführungen der Beklagten in der Duplik (S. 9-12, Rz. 22) könne die Zulässigkeit der Änderungen nicht allein anhand einer Gegenüberstellung der ursprünglich eingereichten und der erteilten Anspruchsfassung, ohne Hinterfragung des Offenbarungsinhalts der ursprünglichen Gesuchsunterlagen, vorgenommen werden. Die Klägerin habe mit Eingabe vom 28. Februar 2006 beantragt, der Prüfung des Gesuchs die geänderten Patentansprüche 1-10 zugrunde zu legen (bekl.act. 19). Diese Änderungen hätten auf eine Erweiterung der ursprünglich eingereichten Ansprüche abgezielt (Gutachten S. 21 Ziff. 5.2.3). Im Einzelnen führte der Experte zu den nachträglich eingeführten bzw. weggelassenen Merkmalen Folgendes aus:

aa) Gemäss dem Experten handelt es sich bei der Änderung, wonach das Transferelement zum Drehen der Federn ausgestaltet ist, um eine Erweiterung von Patentanspruch 1, weil das ursprünglich zum Drehen der Federn vorgesehene antreibbare Drehtellerpaar gestrichen bzw. durch ein anderes, breiteres Merkmal ersetzt worden sei. Das Transferelement sei jetzt anspruchsgemäss plötzlich auf irgendeine Weise zum Drehen der Federn ausgestaltet. Der Experte wies darauf hin, die Streichung eines Merkmals sei dann zulässig, wenn der Fachmann aufgrund der ursprünglichen Anmeldung unmittelbar und eindeutig erkennen kann, dass das betreffende Merkmal in der Offenbarung als nicht wesentlich hingestellt worden ist oder dass es für die Lösung der erfindungsgemäss gestellten Aufgabe nicht unerlässlich ist. Ferner wies er darauf hin, es sei unzulässig, ein spezielles Merkmal durch einen umfassenden allgemeinen Ausdruck zu ersetzen, wenn durch diesen allgemeinen Ausdruck erstmals neue spezielle Merkmale und insbesondere ursprünglich nicht offenbarte äquivalente eingefügt werden (Gutachten S. 22 m.w.H.; vgl. Schachenmann/Bertschinger, a.a.O., Rz. 15.34f.). Der Experte wies darauf hin, dass sich in den ursprünglichen Unterlagen (bekl.act. 20) kein Hinweis finde, der eine derartige Erweiterung des Schutzbereichs rechtfertigen würde. In gleicher Weise gelte dies auch für das aus dem Anspruch 1 gestrichene Merkmal, wonach die gemeinsame Drehachse des Drehtellerpaars in einem Abstand zu einer zentralen Drehachse umlaufend gelagert ist. Das Drehtellerpaar und dessen rotative Bewegung würden in der gesamten ursprünglichen Offenbarung eine wesentliche Rolle spielen. Eine derart breite Anspruchsfassung finde in den ursprünglich eingereichten Unterlagen offensichtlich keine Stütze, weshalb die diesbezügliche Änderung in Patentanspruch 1 nicht zulässig sei (Gutachten S. 21 ff. Ziff. 5.2.3 lit. a).

bb) Gemäss den Ausführungen des Experten ist die Änderung "Transportband" anstelle von einem "Paar Transportbänder", die u.a. den Patentanspruch 1 betrifft, unzulässig. Die Klägerin stelle in ihrer Eingabe vom 28. Februar 2006 (bekl.act. 19) lediglich fest, es sei nicht zwingend,

die Federn mit mehr als einem Transportband zu fördern. Dies sei jedoch nicht die relevante Frage. Entscheidend sei vielmehr, dass sich eine alternative Förderung mit nur einem einzigen Transportband dem Fachmann keineswegs erschliesse (Gutachten S. 24f. Ziff. 5.2.3 lit. b).

cc) Gemäss den Ausführungen des Experten wird die den Patentanspruch 1 betreffende Änderung, wonach "Transferelement" durch "Transfermittel" ersetzt wird, in der Eingabe der Klägerin vom 18. Februar 2006 (bekl.act. 19) nicht schlüssig begründet. Die Umbenennung von "Element" in "Mittel" ergebe zwar keinen Sinn und sei unnötig, gehe aber andererseits auch nicht über den ursprünglichen Gegenstand hinaus. Die Änderung sei daher zulässig (Gutachten S. 25 Ziff. 5.2.3 lit. c).

dd) Gemäss der Auffassung des Experten ist die Änderung, wonach "Drehteller" durch "Drehteile" ersetzt wird, unzulässig. Diese Änderung betreffe nicht den Anspruch 1, in welchem der Ausdruck "Drehtellerpaar" unzulässigerweise gestrichen worden sei, sondern die neuen abhängigen Ansprüche 4 und 5. Erst im abhängigen Anspruch 6 würden dann gegenüberliegende Drehteile wieder zu einem Drehtellerpaar. Bei der Änderung handle es sich um eine Verallgemeinerung eines Merkmals, weil ein Drehteil strukturell offensichtlich weniger spezifiziert sei als ein Drehteller und erst recht als ein "Drehtellerpaar". Die Änderung werde von der Klägerin in ihrer Eingabe vom 28. Februar 2006 (bekl.act. 19) nicht begründet. Für eine derart allgemeine Interpretation des Begriffs "Drehteller" finde sich in den ursprünglichen Unterlagen keine Stütze, und dem Drehtellerpaar komme durchaus eine wichtige Rolle zu (Gutachten S. 26f. Ziff. 5.2.3 lit. d).

c) Der Experte warf die Frage auf, ob die unzulässigen Änderungen rückgängig gemacht werden könnten, und hielt fest, CH 001 lasse sich auf einen im Hinblick auf die Änderungen zulässigen Gegenstand einschränken, der die gleiche Erfindung betreffe, wie die parallele CH 002 oder die gleichlautende EP 001 (Gutachten S. 27f. Ziff. 5.2.4).

d) Die Beklagte stellte die Ergänzungsfrage, ob der Hauptanspruch 1 und die Unteransprüche 2 und 3 von CH 003 in der erweiterten Fassung im Vergleich zum massgeblichen Stand der Technik neu wären und/oder ob die beanspruchte Erfindung in der erweiterten Fassung auf der Hand liegen würde. Der Experte hielt dazu fest, der Hauptanspruch 1 und der abhängige Anspruch 2 der CH 003 sei durch die WO 00/00011 neuheitsschädlich vorweg genommen. Der abhängige Anspruch 3 sei jedoch gegenüber diesem Stand der Technik neu und werde durch den nachgewiesenen Stand der Technik nicht nahegelegt (Ergänzungsgutachten S. 21 Frage 2, vgl. S. 16 Ziff. 3.1.2).

3. Auf diese einlässlich begründeten und nachvollziehbaren Ausführungen des Experten kann abgestellt werden. Insbesondere in Bezug auf CH 003 in der Fassung vor dem nachfolgend (unter lit. C.) zu prüfenden Teilverzicht hielt der Experte einleuchtend fest, dass in CH 003 nun Schutz begehrt werde für ein beliebiges Transfermittel, das zum Drehen der Federn ausgestaltet ist, während diese vom Transportstern zum Transportband befördert werden. Wie der Experte dann zutreffend ausführte, wird die erfindungsgemässe Aufgabe nur noch darin gesehen, dass das Transfermittel die Federn auf eine beliebige Art und Weise in eine frei wählbare Drehwinkelendstellung bringt, wobei offen bleibt, welche Bewegung die einzelnen Federn beim Überführen vom Transportstern zum Transportband zurückführen. In Übereinstimmung mit dem Experten ist entgegen den Behauptungen der Klägerin davon auszugehen, dass die kennzeichnenden Anspruchsmerkmale der ursprünglichen Fassung von CH 003 nicht einfach "unwesentlich" sind, sondern den Schutzzumfang von CH 003 wesentlich mitbestimmen, was zur Folge hat, dass deren Weglassung den Schutzzumfang wesentlich erweitert. Der Experte hielt deshalb zutreffend fest, dass die beantragten Änderungen offensichtlich auf eine Erweiterung der ursprünglich eingereichten Ansprüche abgezielt hätten. Zutreffend ist der vom Experten festgehaltene Grundsatz, dass die Streichung eines Merkmals aus einem Patentanspruch in der Regel unzulässig ist. Der Experte verwies ferner richtigerweise auf die von diesem Grundsatz – nach herrschender Lehre und Rechtsprechung – bestehende Ausnahme, dass die Streichung eines Merkmals dann – und nur dann – zulässig ist, wenn der Fachmann aufgrund der ursprünglichen Anmeldung unmittelbar und eindeutig erkennen kann, dass das betreffende Merkmal in der Offenbarung als nicht wesentlich hingestellt wird oder dass es für die Lösung der erfindungsgemäss gestellten Aufgabe nicht unerlässlich ist. Den im Anschluss an diese Grundsätze vom Experten gemachten Ausführungen ist zuzustimmen, dass das aus dem Anspruch 1 gestrichene Merkmal, wonach die gemeinsame Drehachse des Drehtellerpaars in einem Abstand zu einer zentralen Drehachse umlaufend gelagert ist, in der gesamten ursprünglichen Offenbarung eine wesentliche Rolle spielt, da dessen rotative Bewegung um eine zentrale Drehachse letztlich besonders vorteilhafte Ausgestaltungen mit mehreren Drehtellerpaaren zur Erhöhung der Kadenz ermöglicht.

Aufgrund der oben gemachten Überlegungen des Experten, die vom Gericht nachvollzogen werden können und sich als zutreffend erweisen, steht fest, dass EP 001 auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht und damit rechtsbeständig ist, wogegen CH 003 in der Fassung vor dem Teilverzicht teilnichtig ist, da dessen Gegenstand über den Inhalt des Patentgesuchs in der für das Anmeldedatum massgebenden Fassung hinaus geht.

C. Mittels Teilverzicht eingeschränkte Version von CH 003

1. Nachdem die Klägerin am 13. Juli 2009 beim IGE ein Gesuch um Einschränkung von CH 0003 im Sinne von Art. 24 Abs. 1 lit. c PatG gestellt hatte (Beilage 1 zur Eingabe der Klägerin vom 19.08.2009, Ger.act. 200a), hielt das IGE mit Verfügung vom 5. August 2009 fest, 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 (Beilage 2 zur Eingabe der Klägerin vom 19.08.2009, Ger.act. 200b). Am 30. September 2009 wurde die neue Patentschrift CH 000 003 C 1 publiziert (Beilage 1 zur Eingabe der Klägerin vom 06.10.2009, Ger.act. 206a). Es ist zunächst zu prüfen, ob die neuen Vorbringen der Klägerin betreffend Teilverzicht rechtzeitig vorgebracht worden sind.

a) Am 22. Mai 2009 teilte die Klägerin mit, dass sie beim IGE beantragen werde, Anspruch 1 von CH 003 mit einem modifizierten Wortlaut zu erteilen (Ger.act. 187), worauf sich die Beklagte gegen die beantragte Sistierung wandte und beantragte, sofern ein Entscheid des IGE vorliege, sei eine allfällige Änderung des Anspruchs als unzulässig abzuweisen und als irrelevant (bezüglich Verletzung) aus dem Recht zu weisen (Ger.act. 196). Die Klägerin teilte mit Eingabe vom 19. August 2009 mit, dass das IGE den neuen eingeschränkten Wortlaut von Anspruch 1 von CH 003 gutgeheissen habe. Sie wies darauf hin, dass ein Teilverzicht auf ein Patent gegenüber dem IGE jederzeit – auch während einem hängigen Zivilverfahren – erklärt werden könne (Ger.act. 200 Rz. 16). Sie bestritt den von der Beklagten erhobenen Vorwurf des Rechtsmissbrauchs (Ger.act. 196 Rz. 6) und hielt fest, um eine unnötige Ausweitung des vorliegenden Verletzungsprozesses auf die für die Verletzung bloss indirekt relevanten Fragen zur Rechtsbeständigkeit von CH 003 zu vermeiden, habe sie (Klägerin) beim IGE ohne Anerkennung einer Rechtspflicht beantragt, die während dem Erteilungsverfahren vorgenommenen Änderungen abgesehen von einer Ausnahme wieder rückgängig zu machen (Ger.act. 200 Rz. 42). Die Beklagte beantragte mit Eingabe vom 2. September 2009 (Ger.act. 203), die Eingabe der Klägerin vom 19. August 2009 (Ger.act. 200) sei aus dem Recht zu weisen, unter zusätzlichen Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der Klägerin. Sie hielt fest, da die Frage der Sistierung mit dem Entscheid des IGE zwischenzeitlich hinfällig geworden sei, hätte sich eine Stellungnahme zu dieser Frage – und nur zu dieser Frage sei der Klägerin Frist zur Stellungnahme angesetzt worden – erübrigt. Stattdessen argumentiere die Klägerin, obwohl der Schriftenwechsel abgeschlossen sei, nunmehr in ihrer Eingabe, warum der Teilverzicht zulässig sein soll, und schlage vor, die Ansprüche der Klägerin aus CH 003 seien im vorliegenden Verfahren neu anhand der nunmehr "eingeschränkten" Fassung von Anspruch 1 gemäss dem vom IGE gutgeheissenen Teilverzicht zu prüfen. Die Klägerin hielt in ihrer rechtlichen Würdigung und Beweiswürdigung vom 12. November 2009 (Ger.act. 212) fest,

das Begehren der Beklagten (Ger.act. 203), die Eingabe der Klägerin vom 19. August 2009 (Ger.act. 200) sei aus dem Recht zu weisen, sei unbegründet sowie prozessökonomisch absurd und daher abzuweisen.

Bei dem vom IGE mit neuem eingeschränktem Wortlaut von Anspruch 1 erteilten Patent CH 003 liegt eine vor dem Entscheid eingetretene Tatsache vor, die für diesen erheblich ist (Art. 164 Abs. 1 lit. a i.V.m. Art. 247 lit. a ZPO; vgl. Leuenberger/Uffer-Tobler, N 2 zu Art. 247 ZPO). Voraussetzung ist ferner für die Zulässigkeit einer nachträglichen Eingabe, dass die Noven trotz zumutbarer Sorgfalt im früheren Verfahren nicht haben vorgebracht werden können (Art. 164 Abs. 1 lit. a ZPO; vgl. Leuenberger/Uffer-Tobler, N 4a zu Art. 247 ZPO). Vorliegend hatte die Klägerin bereits am 22. Mai 2009 darauf hingewiesen, dass sie beim IGE beantrage, Anspruch 1 von CH 003 mit einem geänderten Wortlaut zu erteilen, und sie teilte, nachdem ihr am 2. Juli 2009 entsprechend Frist angesetzt worden war, rechtzeitig mit, dass gemäss dem Entscheid des IGE der neue Wortlaut von Anspruch 1 von CH 003 sämtliche gesetzlichen Anforderungen erfülle. Die Eingaben betreffend Teilverzicht erfolgten damit rechtzeitig (Art. 164 Abs. 2 ZPO), und die Tatsache, dass CH 003 mit einem nunmehr modifizierten Wortlaut von Anspruch 1 am 30. September 2009 veröffentlicht worden ist (vgl. Ger.act. 206a), ist für den vorliegenden Entscheid erheblich. Die nachträglichen Eingaben der Klägerin inkl. die Beilagen sowie auch die entsprechenden Stellungnahmen der Beklagten sind deshalb zuzulassen.

b) Gemäss Art. 24 Abs. 1 lit. c PatG kann der Patentinhaber auf das Patent teilweise verzichten, indem er beim IGE den Antrag stellt, einen unabhängigen Patentanspruch auf anderem Weg einzuschränken; in diesem Fall muss sich der eingeschränkte Patentanspruch auf die gleiche Erfindung beziehen und eine Ausführungsart definieren, die in der veröffentlichten Patentschrift in der für das Anmeldedatum massgebenden Fassung des Patentgesuches vorgesehen ist. Der Patentinhaber kann durch Teilverzicht die Änderung der Patentansprüche selbst bewirken. Dabei kann ein solcher gegenüber dem IGE auch während eines hängigen Patentprozesses erklärt werden (Heinrich, PatG/EPÜ, Rz. 32 zu Art. 24). Art. 24 Abs. 2 PatG, wonach ein Antrag nach lit. c für das gleiche Patent nur einmal zulässig und nach Ablauf von vier Jahren seit der Patenterteilung ausgeschlossen ist, wurde mit Wirkung seit 13. Dezember 2007 aufgehoben (AS **2007** 6479, 6483). Damit ist ein Teilverzicht beliebig oft möglich. Anspruch 1 von CH 003 ist somit im vorliegenden Verfahren in der eingeschränkten, am 30. September 2009 veröffentlichten Fassung zu berücksichtigen.

2. Die Beklagte machte geltend, die Voraussetzungen für einen Teilverzicht nach Art. 24 Abs. 1 lit. c PatG seien nicht gegeben. Sowohl die Klägerin als auch das IGE würden von einer

falschen Basis, nämlich dem unzulässig erweitert erteilten Patent, ausgehen. Mithin sei das Patent auch in der "teilverzichteten" Version immer noch unzulässig erweitert (vgl. Ger.act. 203 insbes. Rz. 33 ff.). Die Klägerin brachte insbesondere vor, das IGE habe bei der Prüfung der Voraussetzungen für einen Teilverzicht nach Art. 24 Abs. 1 lit. c PatG insbesondere von Amtes wegen prüfen müssen, ob der neue Anspruch 1 in der für das Anmeldedatum massgebenden Fassung des Patentgesuches vorgesehen gewesen sei. Trotz den ihm bekannten Auffassungen der Beklagten und des Gerichtsexperten sei das IGE zum zutreffenden Schluss gekommen, dass der von der Klägerin beantragte neue Wortlaut von Anspruch 1 zulässig sei, weil das Merkmal der umlaufenden Lagerung des Drehtellerpaars um eine zentrale beabstandete Drehachse während des Anmeldeverfahrens habe weggelassen werden dürfen. Weiter habe das IGE auch alle übrigen Voraussetzungen für einen wirksamen Teilverzicht als erfüllt erachtet, insbesondere dass der Patentgegenstand auch nach Erteilung des Patents nicht erweitert worden sei (Ger.act. 212 insbes. Rz. 35f.).

a) Das IGE prüft die Zulässigkeit und trägt den Teilverzicht in das Patentregister ein, wenn dieser den Vorschriften entspricht, ansonsten setzt das Institut dem Patentinhaber eine Frist zur Behebung des Mangels (Art. 97 Abs. 3 und Art. 98 Abs. 1 PatV). Ein Teilverzicht hat, wenn eine Nichtigkeitsklage hängig ist bzw. die Nichtigkeit einredeweise geltend gemacht wird, die Bedeutung einer teilweisen Klageanerkennung (Heinrich, PatG/EPÜ, Rz. 32 zu Art. 24). Ob ein Teilverzicht zulässig war, kann ein Gericht im Rahmen einer Nichtigkeits- und/oder Verletzungsklage (auf Einwendung des Beklagten) überprüfen und den Teilverzicht gegebenenfalls als unwirksam behandeln (Heinrich, PatG/EPÜ, Rz. 38 zu Art. 24; SMI 1974, 93).

Entgegen den Vorbringen der Klägerin ist somit das Gericht in keiner Weise an den Entscheid des IGE, gemäss welchem der von der Klägerin eingereichte Teilverzicht von Anspruch 1 von CH 003 zulässig ist, gebunden. Dem Gerichtsexperten E. wurde deshalb am 4. Mai 2010 (Ger.act. 224) insbesondere die Frage vorgelegt, ob der Teilverzicht zulässig ist und ob sich mit diesem Teilverzicht eine Änderung seiner Beurteilung ergibt, wonach der Gegenstand von CH 003 über den Inhalt des Patentgesuchs in der für das Anmeldedatum massgebenden Fassung hinausgeht, weshalb dieses Patent teilnichtig sei. Im Übrigen könnte auf den Entscheid des IGE betreffend Teilverzicht auch deshalb nicht abgestellt werden, da dieser in keiner Weise begründet ist. Das IGE hielt in seinem Schreiben vom 5. August 2009 (Ger. act. 200b) lediglich fest, dass der Teilverzicht zulässig sei und Art. 24 Abs. 1 lit. c PatG entspreche. Die Klägerin hat zwar dem IGE das Gerichtsgutachten vom 27. November 2008 mit der Eingabe vom 13. Juli 2009 eingereicht (Ger.act. 200a). Nachdem das IGE den Entscheid betreffend Teilverzicht nicht begründet hat, steht entgegen den Vorbringen der

Klägerin auch nicht fest, ob es sich mit dem Gutachten E. auseinandergesetzt hat. Das IGE war auch nicht gehalten, im Zuge des beantragten Teilverzichts zu prüfen, ob die erteilte Fassung von CH 003 im Vergleich zu der für das Anmeldedatum massgebenden Fassung unzulässig erweitert worden war. Wie erwähnt, steht aufgrund der nachvollziehbaren und einlässlich begründeten Ausführungen des Experten steht fest, dass der Gegenstand der CH 003 in der Fassung vor dem Teilverzicht über den Inhalt des Patentgesuchs in der für das Anmeldedatum massgebenden Fassung hinausgeht. Gemäss den Ausführungen des Experten ist jedoch eine Einschränkung des Patents durch Rückgängigmachung der unzulässigen Änderungen möglich (Gutachten S. 41 Ziff. 6).

b) Im Gutachten zum Teilverzicht (Ger.act. 240a) führte der Experte aus, dass der Teilverzicht nicht zu einem mit EP 001 / CH 002 deckungsgleichen Geltungsbereich führe (Gutachten zum Teilverzicht S. 5). Gemäss dem Experten waren bei der ursprünglichen Version von CH 003 die im Verlaufe des Anmeldeverfahrens vorgenommenen Änderungen und/oder Weglassungen mit einer einzigen Ausnahme (Ersatz des Ausdrucks "Transferelement" durch "Transfermittel") unzulässig, weil sie aus den ursprünglich eingereichten Unterlagen für den Fachmann nicht unmittelbar und eindeutig hervorgingen und weil sie zu einem Patent geführt hatten, dessen Gegenstand über den Inhalt des Patentgesuches in der für das Anmeldeverfahren massgebenden Fassung hinausging. Unzulässig sei insbesondere die Erweiterung von Patentanspruch 1 durch Streichung nicht nur des antreibbaren Drehtellerpaars, sondern auch der zentralen Drehachse, um welche dieses Drehtellerpaar in einem Abstand umlaufend gelagert ist (Gutachten zum Teilverzicht S. 8). Wie bereits ausgeführt, erscheinen diese Überlegungen zutreffend, und es ist auf diese abzustellen.

aa) Der Experte wies zu Recht darauf hin, dass das IGE den von der Klägerin zuletzt beantragen, nur teilweise vorgenommenen Teilverzicht – ohne dies schriftlich zu begründen – zugelassen hatte, da es von einer anderen Grundlage ausgegangen war. Das IGE durfte und musste von einmal erteilten Patent ausgehen. Wie der Experte nun aber zu Recht ausführt, besteht eine der Voraussetzungen für die Einschränkung eines unabhängigen Patentanspruchs gemäss Art. 24 Abs. 1 lit. c PatG unter anderem darin, dass der eingeschränkte Patentanspruch etwas definieren muss, das Gegenstand eines unabhängigen Patentanspruchs hätte sein können. Vorliegend sei jedoch eine Ausführungsart der Vorrichtung ohne Lagerung des Drehtellerpaars um eine zentrale Drehachse weder implizit noch explizit in den ursprünglichen Unterlagen offenbart, und eine derartige Ausführungsart hätte demzufolge auch nicht Gegenstand eines abhängigen Patentanspruchs sein können. Entscheidend sei, dass der Teilverzicht nun auf einem Patent, das aufgrund von unzulässigen Änderungen im Anmeldeverfahren erteilt worden sei und bei dem im Patentanspruch 1 das massgebliche

Merkmal bereits fehle. Dessen ungeachtet gebe es jedoch weder in der veröffentlichten Patentschrift noch in den für das Anmeldedatum massgebenden Unterlagen eine Grundlage für einen Patentanspruch für ein Drehtellerpaar ohne konkrete Angabe der Lagerung im Rahmen des Transfermittels.

bb) Zum Verfahren vor dem IGE hielt der Experte fest, die Mitteilung des IGE vom 5. August 2009 (Ger.act. 200b), welche auf die Eingabe der Klägerin vom 13. Juli 2009 (Ger.act. 200a) Bezug nehme, enthalte keine materielle Begründung zur Zulässigkeit der einzelnen Änderungen und auch keine Auseinandersetzung mit dem Gerichtsgutachten. Vielmehr bestehe die Mitteilung lediglich aus den üblichen Textbausteinen. Das IGE sei auch nicht zu einer Auseinandersetzung mit einem gerichtlichen Gutachten verpflichtet und berechtigt, danach zugunsten der einen oder anderen Partei des Gerichtsverfahrens zu entscheiden. Das IGE habe ja vorliegend die Streichung des kritischen Merkmals aus dem unabhängigen Anspruch 1 bereits im Anmeldeverfahren toleriert, ohne dass dies zu einer Datumsverschiebung geführt hätte. Eine Beanstandung dieser Streichung durch das IGE würde aber darauf hinauslaufen, dass das IGE einen zum Patent erteilten Anspruch im Hinblick auf dieses Merkmal wieder rückgängig machen würde. Was die übrigen im Rahmen des Teilverzichts geänderten oder hinzugefügten Merkmale betrifft, handle es sich durchwegs um eine Spezifizierung von Merkmalen auf der Grundlage der Patentschrift, so dass für das IGE diesbezüglich keine Veranlassung bestanden habe, den Antrag auf Teilverzicht zurückzuweisen (Gutachten zum Teilverzicht S. 14f.).

Es war somit nicht Aufgabe des IGE, zu prüfen, ob das bereits erteilte Patent im Verlauf des abgeschlossenen Erteilungsverfahrens unzulässig erweitert worden war. Beim Teilverzicht nach erfolgter Erteilung hatte es somit nur noch zu prüfen, ob diese teilweise "Rückerinschränkung" des Patents durch die Klägerin überhaupt eine (ausschliesslich aus der Sicht des bereits erteilten) Patents zulässige Einschränkung darstellt. Dies bejahte auch der Experte, allerdings hielt er zu Recht fest, dass die Einschränkung nicht ausreicht, solange das Drehtellerpaar nicht umlaufend um eine zentrale Drehachse gelagert ist, weil dieser bloss teilweise vorgenommene Teilverzicht im Vergleich zur Prioritätsanmeldung immer noch eine unzulässige Erweiterung darstellt. Entscheidend und vom Experten geprüft und zu Recht verneint wurde die Zulässigkeit der Anspruchsänderung im Erteilungsverfahren des IGE mit Blick auf den Offenbarungsgehalt der ursprünglichen Anmeldeunterlagen. Da das IGE dazu gar nie Stellung genommen hat, weil es nicht Sache des IGE ist, seine eigenen Entscheide nachträglich zu überprüfen, ist es entgegen der Ansicht der Klägerin für vorliegenden Entscheid unerheblich, dass das IGE die aktuelle Fassung von Anspruch 1 von CH 003 als rechtsbeständig erachtet hat.

c) Der Experte setzte sich auch mit den Einwänden der Klägerin, welche sie insbesondere in Eingabe vom 12. November 2009 (Ger.act. 212) ausführlich begründete, auseinander.

aa) Die Klägerin vertritt unter Berufung auf Lehre und Rechtsprechung sowie auf die Prüfungsrichtlinien des IGE die Auffassung, dass die Streichung des Merkmals der rotativen Lagerung bereits im Erteilungsverfahren unzulässig gewesen sei. Dabei geht sie davon aus, dass die Kriterien bezüglich des Weglassens eines Anspruchsmerkmals im europäischen und schweizerischen Recht identisch sind. Sie berief sich auf den Wesentlichkeitstest, dessen Fragestellung aus der Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer T 331/87 vom 6. Juli 1989 abgeleitet ist. Sie bezeichnete diese Entscheidung als Leading Case und beantwortete gestützt auf diese Entscheidung die entsprechend von ihr gestellten drei zentralen Fragen (Eingabe vom 12.11.2009 Rz. 55 ff.; Plädoyernotizen Klägerin S. 9 ff.).

bb) Der Experte führte dazu unter Hinweis auf neuere Entscheide insbesondere der grossen Beschwerdekammer des EPA aus, es könne bei der Entscheidung T 331/87 nicht mehr zwingend von einem Leading Case gesprochen werden. Vor diesem Hintergrund habe bereits eine Beschwerdekammer die in T 331/87 festgelegten Kriterien nicht mehr beiziehen wollen. Gemäss der Entscheidung verstosse das Ersetzen oder Streichen eines Merkmals aus einem Anspruch nicht gegen Art. 123 (2) EPÜ, sofern der Fachmann unmittelbar und eindeutig erkennen würde, dass (1) das Merkmal in der Offenbarung nicht als wesentlich hingestellt worden ist; (2) es als solches für die Funktion der Erfindung unter Berücksichtigung der technischen Aufgabe, die sie lösen soll, nicht unerlässlich ist; (3) das Ersetzen oder Streichen keine wesentliche Angleichung anderer Merkmale erfordert. Der Experte liess die Frage, ob dieser sogenannte Wesentlichkeitstest in der Rechtsprechung noch eine Bedeutung hat oder nicht, offen und hielt fest, unabhängig davon bilde er bei richtiger Interpretation auch für die Klägerin keine Grundlage für die im Prüfungsverfahren vorgenommenen Streichung des fraglichen Merkmals. Es stelle sich aber auch noch die Frage, ob es hier tatsächlich ausschliesslich um die Erweiterung eines Patentanspruchs durch Streichung eines Merkmals gehe oder nicht auch um die Erweiterung eines Patentanspruchs durch Verallgemeinerung eines Merkmals. Bereits im Gutachten (S. 22 3. Absatz) habe er auf die Problematik der Verallgemeinerung hingewiesen und ausgeführt, dass es nicht zulässig sei, ein spezielles Merkmal durch einen umfassenden allgemeinen Ausdruck zu ersetzen, wenn durch diesen allgemeinen Ausdruck erstmals neue spezielle Merkmale und insbesondere ursprünglich nicht offenbarte Äquivalente eingefügt werden. Den Ausführungen der Klägerin zur Zulässigkeit der Streichung könne deshalb nicht gefolgt werden.

cc) Der Experte begründete diese Schlussfolgerung, indem er sich einlässlich mit den Vorbringen der Klägerin zum Teilverzicht auseinandersetzte. In Bezug auf das Kriterium ("Merkmal in der Offenbarung nicht als wesentlich hingestellt") führte der Experte aus, es sei zwar zutreffend, dass ein Merkmal nicht schon allein dadurch als wesentlich zu betrachten sei, wenn es im kennzeichnenden Teil eines Patentanspruchs erwähnt wird. Die zentrale Frage laute jedoch, ob der Fachmann "unmittelbar und eindeutig" erkennen kann, dass das Merkmal in der Offenbarung als unwesentlich hingestellt worden ist, was vorliegend klarerweise nicht der Fall sei. Die ursprünglich eingereichten Gesuchsunterlagen würden zwar nicht explizit erwähnen, die umlaufende Lagerung der Drehteller um eine zentrale Drehachse sei unerlässlich; sie stellten aber dieses Merkmal auch nicht als unwesentlich hin. Vielmehr sei dieses Merkmal Bestandteil der Erfindungsdefinition in der Beschreibungseinleitung. Demnach sei die Erfindung dadurch gekennzeichnet, dass das Transferelement mindestens ein antreibbares, sich beabstandet gegenüberliegendes Drehtellerpaar umfasst, dessen gemeinsame Drehachse in einem Abstand zu einer zentralen Drehachse umlaufend gelagert ist. Was der Fachmann somit der ursprünglichen Anmeldung unmittelbar und eindeutig entnehmen könne, sei die Ausgestaltung und Funktion des Transferelements, mit dessen Hilfe die erfindungsgemäss gestellte Aufgabe gelöst werde. Demnach sei mindestens ein antreibbares Drehtellerpaar auf eine ganz bestimmte Art und Weise geführt und gelagert, damit es seine Funktion als Transferelement überhaupt erfüllen kann.

Dies sei die Funktion der Erfindung im Sinne des zweiten Kriteriums der Entscheidung T 331/87 ("für die Lösung der technischen Aufgabe nicht unerlässlich"). Die umlaufende Lagerung des Drehtellerpaars um eine zentrale Drehachse sei aber offensichtlich für diese Funktion der Erfindung unerlässlich. Die Ausführungen der Klägerin (Eingabe vom 12.11.2009 Rz. 69), dass die Federn allein schon durch die Drehung des Drehtellerpaars um die eigene Achse in eine beliebige und jederzeit abänderbare Drehwindelendstellung gebracht werden könnten, würden an der Sache vorbeigehen: Das Drehtellerpaar übernehme nämlich erfindungsgemäss die Funktion des Transferelements zum Überführen der Federn vom Transportstern zu den Transportbändern. Zur Lösung der gestellten Aufgabe müsse die Erfindung daher offenbaren, wie das Drehtellerpaar seine Transferfunktion erfüllt. Aufgrund dieser nachvollziehbar und einlässlich begründeten Ausführungen des Experten ist davon auszugehen, dass erfindungsgemäss die Transferfunktion nach der Abnahme vom Transportstern in einer rotativen Bewegung des Drehtellerpaars durch Lagerung um eine zentrale Drehachse erfolgt (Gutachten zum Teilverzicht S. 8 ff.). Der Experte führte weiter aus, aufgrund sämtlicher Ansprüche, Beschreibungsteile und Zeichnungen in den ursprünglichen Unterlagen sehe der Fachmann keine Veranlassung, von diesem Lagerungs- und Bewegungsprinzip ("rotative Bewegung des Drehtellerpaars durch Lagerung um eine zentrale

Drehachse") abzuweichen. Es sei insbesondere nicht ersichtlich, weshalb der Fachmann den ursprünglichen Unterlagen unmittelbar und eindeutig entnehmen könne, dass kinematisch beliebig andere Lösungen für die Transferfunktion des Drehtellerpaars möglich sein sollten. Den ursprünglichen Anmeldeunterlagen könne nicht einmal andeutungsweise entnommen werden, dass jede Form des Federtransfers, ob "linear" oder "bogen- bzw. kreisförmig umlaufend", vom Schutzbereich erfasst sein könnte (Gutachten zum Teilverzicht S. 10 unten).

Zum dritten Kriterium der Entscheidung T 331/87 ("keine wesentliche Angleichung anderer Merkmale erforderlich") hielt der Experte fest, die Streichung des massgeblichen Merkmals fordere durchaus eine Angleichung anderer Merkmale, weil die blossе Streichung im ursprünglichen Anspruch 1 zu einem völlig unverständlichen und damit ebenfalls unzulässigen Anspruch führen würde. Ohne den Hinweis auf das Drehen der Federn, beim Überführen der Federn vom Transportstern zu den Transportbändern, gehe es offensichtlich nicht. Aufgrund dieser Überlegungen, die einleuchtend sind und vom Gericht nachvollzogen werden können, kommt der Experte zum Schluss, dass die Überprüfung der Streichung des Merkmals auch dem Wesentlichkeitstest, wie er insbesondere in der Entscheidung T 331/87 umschrieben wird, nicht standhalte (Gutachten zum Teilverzicht S. 11 oben).

dd) Der Experte hielt schliesslich, wie erwähnt, fest, durch die Streichung des Merkmals der Lagerung um die zentrale Drehachse habe auch eine Erweiterung durch Verallgemeinerung stattgefunden. In teilweiser Abweichung von den Kriterien bei der blossen Streichung eines Merkmals sei eine Verallgemeinerung insbesondere auch dann nicht zulässig, wenn die Verallgemeinerung für den Fachmann naheliegend gewesen wäre. Vorliegend werde durch das Streichen des fraglichen Merkmals das Transferelement verallgemeinert, das gemäss der ursprünglichen Offenbarung mindestens ein antreibbares, sich beabstandet gegenüberliegendes Drehtellerpaar umfasse, **und** dessen gemeinsame Drehachse in einem Abstand zu einer zentralen Drehachse umlaufend gelagert sei. Durch die Streichung des zweiten Teilmerkmals werde das so charakterisierte Transferelement jedoch plötzlich zu einem beliebigen Element (oder "Transfermittel", wie die Klägerin zunächst umformuliert hat), das lediglich noch mindestens ein Drehtellerpaar aufweisen müsse. Damit würden jedoch ursprünglich nicht offenbarte Varianten des Transferelements eingeführt, was selbst dann nicht zulässig wäre, wenn diese Varianten für den Fachmann naheliegend gewesen wären. Auch aufgrund dieser Überlegungen kommt der Experte zum Schluss, dass die im Prüfungsverfahren vorgenommene Änderung unzulässig gewesen sei (Gutachten zum Teilverzicht S. 11 Abs. 2).

ee) Gemäss den Ausführungen des Experten wurden die unzulässigen Änderungen nur unvollständig rückgängig gemacht (Gutachten zum Teilverzicht S. 16 unten). Er zog deshalb die Schlussfolgerung, dass der Gegenstand der CH 003 auch nach dem erfolgten Teilverzicht über den Inhalt des Patentgesuchs in der für das Anmeldedatum massgebenden Fassung hinausgehe, weshalb dieses Patent nichtig sei (Gutachten zum Teilverzicht S. 19 unten, S. 20 ff. Fragen 1-3, 5-7).

d) Die Klägerin wandte an Schranken insbesondere ein, der Experte greife zu einem kühnen Trick, indem er kurzerhand behaupte, das Kriterium, wonach das gestrichene Merkmal in der ursprünglichen Anmeldung nicht als wesentlich hingestellt worden sei, sei so zu verstehen, dass das umstrittene Merkmal in den Unterlagen als unwesentlich dargestellt worden sei (Plädoyernotizen S. 11f.).

aa) Ganz allgemein liegt eine unzulässige Änderung vor, wenn über den Offenbarungsgehalt hinausgegangen wird, indem der Gegenstand der Anmeldung "angereichert" wird, d.h. durch Hinzufügen oder Weglassen von Informationen (Heinrich, PatG/EPÜ, Rz. 12 zu Art. 58). Beim Weglassen von Merkmalen in Patentansprüchen liegt eine "Anreicherung" des Gegenstands der Anmeldung vor, wenn die entsprechende allgemeinere technische Idee nicht in der ursprünglichen Anmeldung offenbart worden war. Eine Änderung ist dann nur zulässig, wenn sie der Klarstellung bzw. Behebung eines Widerspruchs dient. Ebenso ist eine Änderung zulässig, wenn das gestrichene oder ersetzte Merkmal nicht wesentlich ist und die Streichung bzw. der Ersatz keine wesentliche Änderung anderer Merkmale erfordert (Heinrich, PatG/EPÜ, Rz. 14 zu Art. 58 m.w.H., u.a. T 331/87).

bb) Entgegen den Ausführungen der Klägerin ist nicht entscheidend, ob das gestrichene Merkmal in der ursprünglichen Anmeldung ausdrücklich oder stillschweigend als wesentlich qualifiziert worden ist, sondern es war vom Experten zu prüfen, ob das gestrichene Merkmal wesentlich oder unwesentlich war und die Streichung nicht auch eine nicht unerhebliche Änderung weiterer Merkmale erfordert. Eine solche Beurteilung kann sachgerecht nur im Rahmen einer Gesamtbeurteilung der einzelnen, insbesondere in T 331/87 genannten Kriterien vorgenommen werden. Wichtigstes Kriterium ist deshalb für die Beurteilung des Hinausgehens über die ursprünglich eingereichten Unterlagen die Identität der technischen Information, die sich nach den Kenntnissen der durchschnittlichen Fachperson beurteilt (Heinrich, PatG/EPÜ, Rz. 118 zu Art. 58; T 07/80; BGE 107 II 459). Entgegen den Behauptungen der Klägerin hat der Experte nicht "das Recht schlicht falsch angewendet" (Plädoyernotizen S. 12), sondern er ist in sachgerechter Anwendung der von der Lehre und Rechtsprechung entwickelten Kriterien insbesondere betreffend Wesentlichkeitstest und Verallgemeinerung eines Merkmals zum

Schluss gekommen, dass das Merkmal der umlaufenden Lagerung der Drehtellerpaare um eine zentrale Drehachse nicht unwesentlich und für die Lösung der Aufgabe des Klagepatents nicht unerlässlich ist. Er hat unter Hinweis auf die Anmeldeunterlagen – wie bereits ausgeführt worden ist – einlässlich begründet, weshalb es für die Lösung der patentgemässen Aufgabe eine Rolle spielt, ob das Drehtellerpaar mit den Federn sich linear von der Übernahmestelle zur Übergabestelle hin und her bewegt oder auf einem Kreisbogensegment um eine zentrale beabstandete Drehachse (vgl. Plädoyernotizen Klägerin S. 13). Wenn die ursprünglichen Anmeldeunterlagen unter Berücksichtigung der darin enthaltenen technischen Information sachgerecht berücksichtigt werden, besteht ein entscheidender Unterschied, ob sich die Drehteller auf einer Kreisbogenbahn um die zentrale Drehachse drehen oder sich auf einer linearen Bahn vom Transportstern zu der unteren Übergabestelle bewegen, auch wenn dies an sich für die Winkelendlage der letzten Feder im Vergleich zu den vorhergehenden Federn keine massgebliche Rolle spielen mag, da auch die Möglichkeit besteht, die ganzen 180°, um welche die letzte Feder einer Federreihe gegenüber den vorangehenden Federn gedreht werden soll, dadurch zu bewirken, dass bei der letzten Feder der Federreihe das Drehtellerpaar um 180° um seine eigene Drehachse gedreht wird (vgl. Plädoyernotizen Klägerin S. 13 ff.).

Der Experte wies in diesem Zusammenhang mit überzeugender Begründung darauf hin, dass die erfindungsgemäss gestellte Aufgabe vorliegend darin bestehe, die Federn in eine vorgebbare und jederzeit änderbare Winkellage auszurichten. Diese Ausrichtung solle jedoch für den Fachmann klar erkennbar nicht an einem beliebigen Ort erfolgen, sondern zwischen der Aufnahme an einem Transportstern und der Abgabe an ein Transportbandpaar mit Hilfe eines Transferelements. Diese Aufgabenstellung sei ausserdem vor dem Hintergrund des objektiv nächstliegenden Stands der Technik zu sehen, der durch die DE 000 00 009 (bekl. act. 10) gebildet werde. Auch bei DE 000 00 009 werde ein Transferelement eingesetzt, bei dem die einzelnen Federn zwischen der Aufnahme an einem Transportstern und der Abgabe an ein Transportband in einer Rotationsbewegung um eine zentrale Drehachse transferiert werden. Eine Ausrichtung der Federn in eine vorgebbare und jederzeit abänderbare Winkellage sei dort gerade nicht möglich (Gutachten zum Teilverzicht S. 12f.).

Ferner ist auf DE 000 00 019 hinzuweisen, die in CH 003 als Stand der Technik ausdrücklich erwähnt wird (kläg. act. 11 [0002]; vgl. vorne Erw. III.A.3.b). Auch dort ist schon eine beliebige Ausrichtung der Federn durch die Greiferhände vorgesehen, wobei es unerheblich ist, ob es sich um Greiferhände oder Drehteller handelt. Die Abgrenzung vom Stand der Technik gemäss DE 000 00 019 durch CH 003 erfolgt somit weitgehend durch das Merkmal des Drehens um eine zentrale Drehachse, womit auch aus diesem Grund davon auszugehen ist, dass es sich beim Drehen um eine zentrale Drehachse um ein wesentliches Merkmal handelt. Gemäss den

zutreffenden Ausführungen des Experten wird diese Transferfunktion erfindungsgemäss durch die Lagerung eines Drehtellerpaars um eine zentrale Drehachse gelöst. Der Experte hielt dazu fest, wenn sich die Klägerin heute auf den Standpunkt stelle, dieses Merkmal sei für die Lösung der Aufgabe nicht zwingend, so entspreche dies einer rückblickenden Betrachtungsweise, die sich dem Fachmann jedenfalls aus den ursprünglichen Unterlagen nicht erschliesse (Gutachten zum Teilverzicht S. 13 Abs. 2).

d) Aufgrund der Ausführungen des Experten im Gutachten zum Teilverzicht, denen gefolgt werden kann, ist festzuhalten, dass der Gegenstand der CH 003 auch nach dem erfolgten Teilverzicht über den Inhalt des Patentgesuchs in der für das Anmeldedatum massgebenden Fassung hinausgeht, weshalb CH 003 teilnichtig ist. Damit stellt sich die Frage der Wirkung der Nichtigkeit in zeitlicher Hinsicht. Grundsätzlich tritt die Wirkung ex nunc ein, d.h. vom Zeitpunkt des Teilverzichts an, ausser wenn dieser während eines Nichtigkeitsprozesses abgegeben wurde, dann ex tunc (BGer 12.09.1983, SMI 1984, 224 E. 4; SMI 1976, 23 E. 2; S. Luginbühl, in: Patentrecht und Know-how unter Einschluss von Gentechnik, Software und Sortenschutz, SIWR IV, Basel 2006, S. 391). Gemäss Art. 28a PatG, in Kraft seit 13. Dezember 2007 (AS **2007** 6479, 6483), wirkt jede Änderung im Bestand des erteilten Patents – unabhängig davon, ob es sich um einen Verzicht oder um eine Teilnichtigkeit handelt – ex tunc, d.h. rückwirkend auf den Zeitpunkt der Erteilung zurück (Pedrazzini/Hilti, a.a.O., S. 290f.; vgl. zum alten Recht Heinrich, PatG/EPÜ, 1. Aufl., Rz. 24.13, Luginbühl, SIWR IV, S. 392).

3. Zusammenfassend ist festzuhalten, dass der Teilverzicht nicht zulässig war, weil damit nicht alle im Anmeldeverfahren vorgenommenen unzulässigen Änderungen beseitigt worden waren. Es ergibt sich demnach keine Änderung in der Beurteilung, wonach CH 003 teilnichtig ist.

D. Verletzung

1. Gemäss den Ausführungen der Klägerin liegt bei **EP 001** und **CH 002** die Erfindung in einer besonderen Ausgestaltung des Transferelements. Sie erlaube es aufgabengemäss, die Ausrichtung der Federn jederzeit so zu ändern, wie es die Art und Gestaltung der Federn und deren Position im herzustellenden Federkern gerade erfordere (Klage Rz. 19 ff.). Die Federwendevorrichtung der Beklagten, d.h. das Verletzungsobjekt, stellt die Klägerin dar einerseits anhand der Patentanmeldung WO 2005/000006 (kläg.act. 5) und andererseits anhand von Film- und Fotoaufnahmen (kläg.act. 8, 9). Sie machte geltend, die Federwendevorrichtung der Beklagten verletze den unabhängigen Patentanspruch 1 sowie den

abhängigen Patentanspruch 2 von EP 001 und CH 002 (Klage Rz. 25 ff.). Die Beklagte bestritt, dass die WO 2005/000006 und die Film- und Fotoaufnahmen Grundlage für die Patentverletzungsvorwürfe sein könnten (Klageantwort Rz. 22 ff. und 41 ff.; vgl. Replik Rz. 33 ff.; Duplik Rz. 82f., Rz. 96 ff., Rz. 148 ff.).

a) Die Klägerin trägt die Beweislast für die Verletzung der Klagepatente (Art. 8 ZGB). Sie hat somit in der Patentverletzungsklage neben der Existenz des Patents und den Ansprüchen die Eigenart des Verletzungsgegenstandes zu behaupten und nötigenfalls zu beweisen (Heinrich, PatG/EPÜ, Rz. 60 zu Art. 76). Eine Verletzungshandlung liegt vor, wenn die in den Patentansprüchen anhand der wesentlichen technischen Merkmale definierte Erfindung widerrechtlich benützt wird; als Benützung gilt auch die Nachahmung (Art. 66 lit. a PatG). Gemäss Art. 69 Abs. 1 EPÜ wird der Schutzbereich des europäischen Patents und der europäischen Patentanmeldung durch die Patentansprüche bestimmt. Die Beschreibung und die Zeichnungen sind jedoch zur Auslegung der Patentansprüche heranzuziehen. Zur Auslegung von Art. 69 EPÜ ist auch das Auslegungsprotokoll zu diesem Artikel (SR 0.232.142.25) heranzuziehen. In Art. 51 Abs. 2 und 3 PatG wird der Schutzbereich mit einer etwas abweichenden Terminologie umschrieben, wobei jedoch gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung in Übereinstimmung mit Art. 69 EPÜ die normativ ausgelegten Patentansprüche den sachlichen Geltungs- oder Schutzbereich des Patents bestimmen (BGE 122 III 81 E. 4a S. 84; vgl. Heinrich, PatG/EPÜ, Rz. 59 ff. zu Art. 51; Pedrazzini/Hilti, a.a.O., S. 347 ff.; Gutachten S. 28f. Ziff. 5.3.1 m.w.H.).

b) Der Experte führte aus, die angegriffene Ausführungsform der Beklagten in der **herkömmlichen Konstruktion**, wie anlässlich des Augenscheins vom 18. April 2008 besichtigt, falle in den wortlautgemässen Schutzbereich von Anspruch 1 der EP 001 und/oder der CH 002. Dagegen falle diese Ausführungsform nicht in den wortlautgemässen, jedoch in den äquivalenten Schutzbereich von Anspruch 2 (Gutachten S. 45 Frage 11). Gemäss den Ausführungen des Experten würden die angegriffenen Ausführungsformen in der Realität, wie diese am Augenschein hätten festgestellt werden können, den aktenkundigen Zeichnungen (bekl.act. 8 und 9, Klageantwort S. 28-30 Rz. 94-97) entsprechen, wobei die herkömmliche Konstruktion nur im ausgebauten Zustand und die neue Konstruktion im tatsächlichen Betrieb habe besichtigt werden können. Der Hauptunterschied zwischen der herkömmlichen und der neuen Konstruktion liege darin, dass das Drehtellerpaar bei der herkömmlichen Konstruktion von der Übernahmestelle der Federn bis zur Übergabestelle eine teilkreisförmige Schwenkbewegung um eine Schwenkachse zurücklege, während die gleiche Wegstrecke bei der neuen Konstruktion eine lineare Hin- und Herbewegung sei (Gutachten S. 29f. Ziff. 5.3.2).

Gemäss den Ausführungen des Experten zur Frage der Verletzung durch die herkömmliche Konstruktion erkenne der Fachmann namentlich mit Blick auf die Ausführungsbeispiele gemäss den Figuren 1 und 2, dass der Drehsinn des Drehtellerpaars 17 mit Bezug auf die zentrale Drehachse B keine Rolle spiele, und dass sowohl eine um 360° verlaufende und fortgesetzte gleichsinnige Drehbewegung, als auch eine nur beschränkt umlaufende Pendelbewegung möglich sei, um den Transfer der Federn zu bewirken. In beiden Fällen laufe die gemeinsame Drehachse des Drehtellerpaars um die zentrale Drehachse B. Genau dieses Merkmal werde aber auch bei der herkömmlichen Konstruktion der Beklagten erfüllt, möge die Schwenkbewegung auch noch so kleinwinklig sei. Das Drehtellerpaar sei mit Hilfe des Schwenkarmpaars drehbar um die zentrale Achse umlaufend gelagert, gleichgültig, ob man diese nun als Drehachse oder als Schwenkachse bezeichne. Aus diesen Gründen sei Merkmal K2 von Patentanspruch 1 wortsinngemäss erfüllt. Nachdem auch nicht den Ausführungen der Beklagten betreffend das Merkmal des Transferelements (Merkmal K1) gefolgt werden könne, und weil die Merkmale O1 bis O5 bei der angegriffenen Ausführungsform in der herkömmlichen Konstruktion unbestrittenermassen gegeben seien, sei der Schluss zu ziehen, dass eine wortlautgemässe Patentverletzung (und nicht eine Nachahmung) durch die herkömmliche Konstruktion vorliege. In Bezug auf den vom Anspruch 1 abhängigen Anspruch 2 hielt der Experte insbesondere fest, eine "Vorverlegung" der Übergabestelle Y an ein Element wie das Kassettenrad, das lediglich die Lage der Federn vor dem Einschieben in das Transportbandpaar ändere, stelle ein Äquivalent zu den in Anspruch 2 beanspruchten Merkmalen dar. Diese Massnahme sei nämlich bezüglich der wählbaren Drehwinkelendstellung gleichwirkend, und sie sei für den Fachmann auffindbar, wenn eine direkte Übergabe an das Transportband aus konstruktiven Gründen nicht möglich oder nicht vorteilhaft sei (Gutachten S. 29 ff. Ziff. 5.3.2 ff.). Diese Ausführungen sind einlässlich begründet und es kann ihnen gefolgt werden. Der Experte begründete insbesondere nachvollziehbar, der im Zusammenhang des Drehtellerpaars verwendete Ausdruck "umlaufend gelagert" impliziere nicht zwingend, dass es sich um eine kontinuierliche und gleichsinnige Drehbewegung handelt. Ferner zieht er sachgerecht den Schluss, dass es sich auch bei einer Kurbel ohne weiteres um eine Schwenkkurbel handeln könne, die keine umlaufende Drehbewegung um 360° ausführe. Insgesamt ist somit in Übereinstimmung mit dem Experten davon auszugehen, dass die Maschinen herkömmlicher Konstruktionsweise der Beklagten sämtliche Merkmale von Anspruch 1 des Klagepatents EP 001 (bzw. des gegenstandsgleichen CH 002) aufweisen und im Sinne einer Nachahmung Anspruch 2 des EP 001 (bzw. CH 002) verletzen.

2. Die Beklagte führte aus, nachdem sie im Februar/Juli 2005 von der Klagepatentanmeldung Kenntnis erlangt habe, habe sie sich entschlossen, den Transfermechanismus an ihren Maschinen zu ändern. Bei einigen wenigen Maschinen, die vom Februar 2004 bis April 2005

bereits ausgeliefert worden seien, seien Drehstationen nach neuem A.-Maschinendesign nachgeliefert und eingebaut worden. Bei Maschinen, die ab Juni 2005 zur Auslieferung gelangt seien, sei das neue A.-Maschinendesign bereits ab Werk eingebaut worden (bekl.act. 8, 9). Die Änderung bestehe darin, dass der Schwenkmechanismus für das Drehscheibenpaar ganz aufgegeben worden sei, und stattdessen das Drehscheibenpaar beim Transfer einer Feder linear verschoben werde (vgl. bekl.act. 9; Klageantwort Rz. 91 ff., insbes. Rz. 96). Die Klägerin ergänzte in der Replik den Klagegrund und das Rechtsbegehren (neue Ziff. 2) um die neue, von der Klägerin behauptete Verletzungsform (Replik Rz. 3). Sie hielt fest, selbst wenn die Maschinen der Beklagten neuerdings wie behauptet anders konstruiert würden und bereits ausgelieferte Maschinen umgerüstet worden seien, würden EP 001 und CH 002 nach wie vor verletzt (Replik Rz. 11, Rz. 70 ff.). Die Beklagte hielt in Bestätigung der früheren Ausführungen fest, der bei der Beklagten zum Einsatz gelangende Federdrehmechanismus funktionierte nicht umlaufend, sondern linear. Der lineare Federdrehmechanismus und Federtransport entspreche dem Stand der Technik (Duplik Rz. 74 ff.).

Wie erwähnt, wird gemäss den Ausführungen des Experten die neue Konstruktion der A.-Maschine von der Beklagten zutreffend umschrieben (bekl.act. 8, 9; Klageantwort Rz. 94-97; Gutachten S. 29f. Ziff. 5.3.2).

a) In Bezug auf die **neue Konstruktion** der Maschinen der Beklagten hielt der Experte fest, die angegriffene (neue) Ausführungsform der Beklagten, wie anlässlich des Augenscheins vom 18. April 2008 besichtigt, falle weder in den wortlautgemässen noch in den äquivalenten Schutzbereich von Anspruch 1 der EP 001 und/oder der CH 002. Aus diesem Grund liege auch keine Verletzung von Patentanspruch 2 vor, bei dem es sich um einen abhängigen Anspruch handle, der alle Merkmale von Patentanspruch 1 enthalte (Gutachten S. 45 Frage 12). Gemäss den Ausführungen des Experten liegt auch bei der neuen Konstruktion ein Transferelement vor, das zum Überführen der Federn vom Transportstern zu den Transportbändern geeignet ist. Damit seien die Merkmale O1 bis O6 sowie K1 von Patentanspruch 1 bei der neuen Konstruktion wortlautgemäss verwirklicht. In Bezug auf das Merkmal K2 hielt der Experte fest, auch wenn die neue Konstruktion ein antreibbares sich beabstandet gegenüberliegendes Drehtellerpaar umfasse, sei dessen gemeinsame Drehachse nicht in einem Abstand zu einer zentralen Drehachse umlaufend gelagert, sondern linear verschiebbar in einer seitlich am Maschinengestell aufgehängten Führung. Diese Konstruktion sei vom Merkmal K2 nicht erfasst, so dass eine wortlautgemässe Patentverletzung nicht vorliege. Es liege aber auch keine Nachahmung vor, da es für den Fachmann vor dem Hintergrund des Streitpatents nicht ersichtlich sei, dass die umlaufende Lagerung der gemeinsamen Drehachse des Drehtellerpaars durch jede andere geeignete Lagerung ersetzt werden könne, welche das

Überführen der Federn ermöglicht. Es stelle sich für den Fachmann die im Zusammenhang mit Äquivalenzbetrachtungen zentrale Frage, ob das Austauschmittel, also die lineare Hin- und Herbewegung an einer separaten Führung, überhaupt dieselbe technische Wirkung erzielt, wie das im Patentanspruch beschriebene Lösungsmittel, also die umlaufende Bewegung um eine zentrale Drehachse. Eine objektive Gleichwirkung liege hier jedoch nicht vor. Vorliegend könne keine Rede davon sein, dass der Fachmann ein lineares Hin- und Herbewegen des Drehtellerpaars in Betracht gezogen hätte. Diese Lösung erfordere nämlich zwingend eine Linearführung für das Drehtellerpaar, welche anstelle der umlaufenden Lagerung um die zentrale Drehachse tritt. Gehe man vom Primat des Patentanspruchs aus, habe die Beklagte die Führung des Drehtellerpaars auf eine andere, vielleicht auch aufwendigere Weise gelöst und damit den Schutzbereich der Streitpatente EP 001 und CH 002 verlassen (Gutachten S. 35 ff. Ziff. 5.3.4).

b) Die Klägerin unterbreitete dem Experten eine neu formulierte Fassung von Anspruch 1 von CH 003 und stellte die Ergänzungsfrage, ob die neu angegriffene Ausführungsform der Beklagten (Maschine neuer Konstruktionsweise) in den wortlautgemässen oder äquivalenten Schutzbereich dieser neu formulierten Fassung von Anspruch 1 von CH 003 falle. Gemäss den Ausführungen des Experten verletzt die Maschine gemäss neuer Konstruktion der Beklagten eine solche Fassung des Anspruchs wortlautgemäss (Ergänzungsgutachten S. 14 Frage 6). Gemäss dem Experten möchte die Klägerin im Zusammenhang mit CH 003 einen hypothetischen Patentanspruch im Zusammenhang mit einer Verletzungshandlung beurteilt haben, obwohl ein derartiger Anspruch bisher nicht Gegenstand des Verfahrens gewesen sei und die Zulässigkeit dieses Anspruchs offen sei. Der hypothetische neue Anspruch sei zwar gegenüber der erteilten Version im Hinblick auf einzelne Merkmale tatsächlich eingeschränkt, die unzulässige Verallgemeinerung bezüglich der Drehung des Drehtellerpaars um eine zentrale Drehachse bleibe jedoch bestehen, so dass auch die neue Fassung von Anspruch 1 unzulässig sei, weil der Gegenstand eines derartigen Patentanspruches über den Inhalt des Patentgesuches in der für das Anmeldedatum massgebenden Fassung hinausgehen würde (Ergänzungsgutachten S. 6f. Ziff. 2.1.3 und S. 10f.). Zusammenfassend hielt der Experte fest, der von der Klägerin vorgelegte hypothetisch eingeschränkte Anspruch 1 von CH 003 werde durch die angegriffenen Ausführungsformen zwar verletzt, sei aber ebenfalls unzulässig und daher nichtig (Ergänzungsgutachten S. 22 Ziff. 4).

3. Auf diese einlässlich begründeten und nachvollziehbaren Überlegungen des Experten kann abgestellt werden. In Übereinstimmung mit dem Experten ist davon auszugehen, dass der bei den Maschinen der neuen Konstruktionsweise verwendete lineare Federtransfer nicht als Nachmachung oder Nachahmung eines Federtransfers, der umlagernd um eine

gemeinsame Drehachse funktioniert, qualifiziert werden kann. Zusammenfassend ist damit festzuhalten, dass die angegriffene Ausführungsform gemäss der herkömmlichen Konstruktion der Beklagten wortlautgemäss von der in EP 001 patentierten Erfindung Gebrauch macht. Dagegen stellt die angegriffene Ausführungsform gemäss der neuen Konstruktion weder eine Nachmachung noch eine Nachahmung der in EP 001 patentierten Erfindung dar.

E. Rechtsschutzinteresse, Verjährung, Auskunftsbegehren, Kosten

1. In Bezug auf die neue Konstruktion der Maschinen der Beklagten sind die Unterlassungsbegehren der Klägerin abzuweisen, da diese EP 001 nicht verletzen, und da CH 003 teilnichtig ist. Die von der Beklagten in den Maschinen herkömmlicher Konstruktion verwendete Federwendevorrichtung verletzt EP 001. Ob sie auch CH 003 verletzt, war nicht zu prüfen, da CH 003 teilnichtig ist. Die in Ziff. 1 und 2 des Rechtsbegehrens gemäss Replik gestellten Unterlassungsbegehren setzen voraus, dass die Klägerin trotz der von der Beklagten vorgenommenen Modifikation des Verletzungsobjekts noch über ein Rechtsschutzinteresse an einem Verbot der Maschinen herkömmlicher Konstruktion hat. Das Rechtsschutzinteresse an einer Unterlassungsklage kann durch die sog. Erstbegehungs- oder die Wiederholungsgefahr begründet sein. In der Regel lässt eine einmal begangene Rechtsverletzung ihre erneute Begehung vermuten. Eine solche Vermutung der Wiederholungsgefahr gilt u.a. dann, wenn der Beklagte sich weigert, das geltend gemachte Recht anzuerkennen, oder wenn er zu Unrecht bestreitet, dass die ihm vorgeworfenen Handlungen die Schutzrechte des Klägers verletzen. Indessen kann das Rechtsschutzinteresse durch Handlungen oder Erklärungen des Verletzers dahinfliegen. In der Regel wird die Wiederholungsgefahr durch die blosser Einstellung der Verletzung nicht beseitigt (BGE 116 II 357 E. 2b; F. Blumer, a.a.O., Rz. 17.57 ff.; Heinrich, PatG/EPÜ, Rz. 15 ff. zu Art. 72).

Auch wenn Beklagte mit der Maschine herkömmlicher Konstruktion EP 001 verletzt und den Unterlassungsanspruch der Klägerin auch nicht ausdrücklich anerkannt hat, hat die Klägerin die tatsächlichen Grundlagen nicht nachgewiesen, aufgrund deren eine Wiederholungsgefahr vermutet werden kann. Die neue Konstruktion der Maschinen der Beklagten verletzt EP 001 nicht. Gemäss den Ausführungen der Beklagten hat sie, um jegliches Risiko einer Patentverletzung auszuschliessen, ihre Maschinen ab Februar 2005 modifiziert und alle bereits ausgelieferten Maschinen nachträglich umgebaut (vgl. Plädoyernotizen Beklagte Rz. 99). Die Klägerin trägt die Beweislast dafür, dass eine Wiederholungsgefahr nach wie vor besteht (Art. 8 ZGB). Sie kommt dieser nicht nach, wenn sie die Vorbringen der Beklagten mit Nichtwissen bestreitet. Sie hat aber weder behauptet noch nachgewiesen, dass die Beklagte entgegen

ihren nachvollziehbaren Ausführungen, dass sie mit der Modifizierung der Maschinen Patentverletzungen unterlassen hatte, in den letzten fünf Jahren Maschinen herkömmlicher Konstruktion vertrieben bzw. ausgelieferte Maschinen nicht modifiziert hatte. Eine Wiederholungsgefahr ist damit nicht nachgewiesen, weshalb Ziff. 1 und 2 des Rechtsbegehrens gemäss Replik abzuweisen sind.

2. Die Beklagte erhob die Verjährungseinrede, indem sie geltend machte, die Klägerin habe spätestens seit ihrer DVD-Aufnahme vom Sommer 2004 Kenntnis von der angeblichen Schädigung und von der Person des präsumtiven Ersatzpflichtigen erlangt. Nachdem die Beklagte die Herstellung und den Vertrieb der herkömmlichen Konstruktion der Maschinen ab Februar 2005 eingestellt und nur noch Maschinen neuer Konstruktion mit linearem Federwendetransfer hergestellt und vertrieben habe, habe die Verjährungsfrist mit der Umrüstung im Februar 2005 zu laufen begonnen, und die Wiedergutmachungsansprüche seien ein Jahr später, d.h. vor Einleitung der Klage, verjährt gewesen (vgl. Plädoyernotizen Beklagte Rz. 103 ff.).

Der Beginn der Verjährungsfrist gemäss Art. 60 Abs. 1 OR setzt Kenntnis der wesentlichen Elemente des Schadens voraus (Heinrich, PatG/EPÜ, Rz. 96 zu Art. 73). Vorliegend hatte die Klägerin keine Kenntnis vom Umfang des Schadens, da sie nicht wusste und nicht abklären konnte, wann und wie viele Maschinen herkömmlicher Bauweise die Beklagte verkauft hat. Eine hinreichende Kenntnis vom Schaden wird sie erst haben, wenn die Beklagte ihrer Auskunft- und Rechnungslegungspflicht nachgekommen ist. Die Verjährungseinrede ist deshalb abzuweisen.

3. Nachdem die Beklagte unbestrittenermassen patentverletzende Federkernmaschinen ausgeliefert hat, ist sie zu verpflichten, über den Umfang der seit dem 5. Februar 2004 (vgl. vorne Erw. I.1.a) ausgelieferten Maschinen entsprechend Auskunft zu erteilen (Ziff. 3 des Rechtsbegehrens gemäss Replik), wobei die Auskunftspflicht nur so weit geht, als sie notwendige Grundlage für die finanzielle Wiedergutmachung (Ziff. 4 des Rechtsbegehrens gemäss Replik) bildet. Nicht zuzulassen sind die von der Klägerin verlangten Angaben

- der einzelnen Angebote, aufgeschlüsselt gemäss Angebotsmengen, -daten und -preisen sowie Typenbezeichnungen und den Namen und Anschriften der Angebotsempfänger;
- bei den einzelnen Lieferungen die Namen und Anschriften der Abnehmer;
- der betriebenen Werbung, aufgeschlüsselt nach Werbeträgern, deren Auflagen, Verbreitungsräumen und Verbreitungsgebieten.

Damit entfällt der Antrag der Klägerin, dass

- es der Beklagten vorbehalten ist, den Namen und die Anschriften der nicht gewerblichen Abnehmer sowie der Angebotsempfänger anstelle der Klägerin einem von dieser zu bezeichnenden und ihre gegenüber zur Verschwiegenheit verpflichteten anerkannten Wirtschaftsprüfer mitzuteilen, sofern die Beklagte dessen Kosten trägt und den Wirtschaftsprüfer ermächtigt und zugleich verpflichtet, der Klägerin auf Nachfrage hin Auskunft darüber zu erteilen, ob ein bestimmter Abnehmer oder Angebotsempfänger in der Rechnungslegung enthalten ist.

Über die finanzielle Wiedergutmachung gemäss Ziff. 4 des Rechtsbegehrens gemäss Replik wird das Gericht nach erfolgter Auskunftserteilung entscheiden.

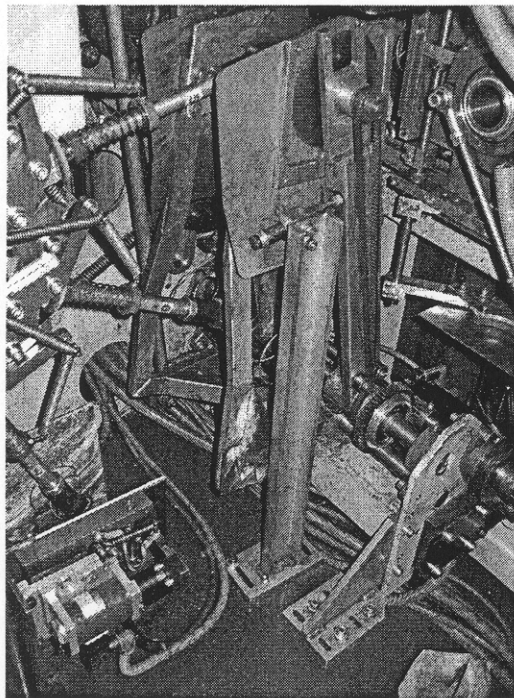
4. [Prozesskosten]

Das Handelsgericht hat

entschieden:

1. Die Beklagte wird verpflichtet, bei Vollstreckbarkeit des Entscheides der Klägerin über den Umfang der seit dem 5. Februar 2004 ausgelieferten Federkernmaschinen, die eine Federwendevorrichtung aufweisen, welche wie folgt umschrieben ist:

Eine in Federkernmaschinen zum Einsatz gelangende Federwendevorrichtung, bei welcher die Federn von einer Federwindemaschine angeliefert werden, von einem Transportstern mittels Klemmen erfasst und in eine Umsetzeinheit überführt werden und von dort über ein Kassettenrad an eine Federtransportvorrichtung zum Weitertransport der ausgerichteten Federn zum Montageautomaten gelangen, wobei die vorgenannte Umsetzeinheit ein aus zwei Klemmplatten bestehendes, antreibbares und sich beabstandet gegenüberliegendes Drehtellerpaar umfasst, dessen gemeinsame Drehachse relativ zu einer zentralen Drehachse umlaufend gelagert ist und durch einen Servomotor angetrieben wird, so dass eine zwischen dem Drehtellerpaar gespannt gehaltene Feder in eine beliebig wählbare Drehwinkel-Endstellung gebracht werden kann, insbesondere Vorrichtungen in vollautomatischen A.-Transfer-Linien (Typenbezeichnung B.) gemäss folgender Abbildung:



Auskunft zu erteilen und für die oben umschriebenen Federkernmaschinen Rechnung zu legen und zwar unter Angabe

- der Herstellungsmengen und -daten;

- der einzelnen Lieferungen, aufgeschlüsselt nach Liefermengen, -daten und -preisen sowie Typenbezeichnungen;
- der nach den einzelnen Kostenfaktoren aufgeschlüsselten Gestehungskosten und des erzielten Gewinns.
- ob, wann und wie die oben umschriebenen Federkernmaschinen umgerüstet wurden und wer für die Umrüstungskosten aufkam.

Über die finanzielle Wiedergutmachung wird das Gericht nach Auskunftserteilung entscheiden.

2. Im Übrigen wird die Klage abgewiesen.
3. [Gerichtskosten]
4. [Parteikosten]