

# **BPatGer O2013\_008 vom 25. August 2015**

Bundespatentgericht, 2015-08-25, DE

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bpatger\\_O2013\\_008](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bpatger_O2013_008)

FR: TFB O2013\_008 du 25 août 2015

IT: TFB O2013\_008 del 25 agosto 2015

## **Regeste**

Anwendbares Prozessrecht, Erfinderische Tätigkeit, Fachrichtervotum, Kosten: Gerichtskosten, Kosten: Parteientschädigung, Neuheit, Örtliche Zuständigkeit international, Patentansprüche Auslegung, Patentnichtigkeit Einrede, Rechnungslegung, Vergleich

## **Erwägungen**

### **E. 1**

Prozessgeschichte

#### **E. 1.1**

Mit Eingabe vom 28. März 2013 machte die Klägerin das vorliegende Patentverletzungsverfahren rechtshängig und stellte die folgenden Rechtsbegehren: "1. Stufe 1) Der Beklagten sei zu verbieten, die nachfolgend definierten Sprühpistolen herzustellen, anzubieten, zu verkaufen, zu vertreiben, zu exportieren, zu importieren oder anderweitig in Verkehr zu bringen, nämlich

Handspritzpistolen für die elektrostatische Beschichtung,

die über ein Pistolenkabel, einen Pulverschlauch und einen Spülluftschlauch an ein Steuergerät anschliessbar sind,

mit einem horizontal verlaufenden Schaft und

einem damit fest verbundenen, schräg nach unten abgehenden Pistolengriff

einer am vorderen Ende des Schaftes angeordneten Düse und

einer unmittelbar in Strömungsrichtung vor der Düse angeordneten Elektrode, durch welche Düse elektrostatisch aufgeladenes Pulver nach vorne aus der Pistole austritt,

mit einem vorne am Pistolengriff angeordneten Pistolenabzug

der einen Sprüh- oder Reinigungsvorgang über einen berührungslosen, manuell betätigbaren, über das Pistolenkabel mit dem Steuergerät zusammenwirkenden Schalter auslöst,

welcher durch einen Magneten im Pistolenabzug aktiviert wird

wobei der Pistolenabzug entweder die Pulverförderung über einen in der Pistole verlaufenden Beschichtungsmaterialkanal durch die Düse einschaltet oder

alternativ durch vorgängiges Drücken einer zusätzlichen, am hinteren Ende des Schaftes angeordneten Taste, die über das Pistolenkabel mit dem Steuergerät zusammenwirkt, eine Spülluftfunktion initiiert,

um damit im Rahmen eines Reinigungsvorgangs restliches Beschichtungsmaterial aus dem Beschichtungsmaterialkanal durch die Düse zu entfernen; insbesondere sei der Beklagten zu verbieten, Handspritzpistolen gemäss folgender Produktabbildung sowie der drei Funktions-Abbildungen herzustellen, anzubieten, zu verkaufen, zu vertreiben, zu exportieren, zu importieren oder anderweitig in Verkehr zu bringen:

O2013\_008 Seite 3 Produktabbildung:

Erste Funktionsabbildung:

Zweite Funktionsabbildung:

O2013\_008 Seite 4 Dritte Funktionsabbildung:

2) Die Beklagte sei zu verpflichten, über die von ihr getätigten Verkäufe und den von ihr erzielten Gewinn aus den von ihr hergestellten oder vertriebenen Handspritzpistolen gemäss Rechtsbegehren 1 nach anerkannten Grundsätzen der Rechnungslegung Auskunft zu erteilen, wobei der Gewinn separat nach Geschäftsjahr ab dem 9.07.2003 auszuweisen ist; Insbesondere ist die Beklagte zu verpflichten, anhand ihrer Finanz- und Betriebsbuchhaltung, namentlich - der Kostenstellen- und -trägerrechnung (Profitcenter), - des Kalkulationsschemas, - der Fakturabelege der direkten Kosten (Kreditoren) und - der Ertragskontenauszüge sowie der Rechnungskopien (Debitoren) betreffend die klagepatentgemässen Handspritzpistolen vollständig Auskunft zu geben und Rechnung zu legen über ihre Einstandspreise, die einzelnen Verwaltungs-, Vertriebs- und Gemeinkosten, den erzielten Verkaufserlös und den daraus von ihr errechneten Gewinn.

### **E. 1.2**

Mit Klageantwort vom 18. Juni 2013 stellte die Beklagte folgende Rechtsbegehren: "1. Die Klage sei abzuweisen.

### **E. 1.3**

Mit Schreiben vom 8. August 2013 wurde der Klägerin Frist angesetzt, eine auf die Einrede der Nichtigkeit des Klagepatents beschränkte Replik einzureichen. Gleichzeitig wurden die Parteien über die anschliessend durchzuführende Instruktionsverhandlung informiert und darüber, dass an dieser der Präsident sowie als Referent Dr. Tobias Bremi teilnehmen würden.

### **E. 1.4**

Mit Eingabe vom 19. August 2013 machte die Beklagte, ohne damit ein ausdrückliches Ausstandsbegehren zu formulieren, das Gericht darauf aufmerksam, dass die Beklagte bis 2012 Teil des ITW Konzerns gewesen sei, der, ohne dass die Beklagte dazu konkrete Angaben machte, "ein eigenes Interesse am Ausgang des vorliegenden Prozesses" habe und in die Prozessstrategie eingebunden sei, und dass die Kanzlei des Referenten eine schweizerische Tochtergesellschaft dieses Konzerns in Bezug auf eine europäische Patentanmeldung vertrete. Mit Schreiben vom 21. August 2013 informierte das Gericht die Parteien darüber, dass in den Augen des Präsidenten kein Ausstandsgrund gegeben sei und dass es bei der angekündigten Besetzung für die Instruktionsverhandlung bleibe. Mit Eingabe vom 12. September 2013 erklärte die Klägerin, dass sie angesichts der indirekten Beteiligung der ITW gegen eine Teilnahme eines

O2013\_008 Seite 6 Vertreters der ITW bei der Instruktionsverhandlung keine Einwendungen hätte. Die Beklagte solle aber aufgefordert werden, sich darüber zu äus-

sern, ob auch in Abwesenheit eines Vertreters der ITW ein Vergleich abgeschlossen werden könnte, und, sollte dies nicht der Fall sein, ob effektiv ein Vertreter der ITW bei der Instruktionsverhandlung anwesend sein würde, weil dies Auswirkungen auf die Person bzw. Personen, die anlässlich der Instruktionsverhandlung seitens der Klägerin teilnehmen würden, hätte. Mit Schreiben vom 20. September 2013 teilte die Beklagte mit, dass sie anlässlich der Instruktionsverhandlung so vertreten sein werde, dass eine vergleichsweise Regelung verhandelt und abgeschlossen werden könnte.

#### **E. 1.5**

Mit Eingabe vom 14. Oktober 2013 reichte die Klägerin die auf die Einrede der Nichtigkeit beschränkte Replik ein.

#### **E. 1.6**

Am 5. Dezember 2013 fand eine Instruktions-/Vergleichsverhandlung statt, die jedoch zu keinem vergleichweisen Ergebnis führte. Gleichtags wurde deshalb der Klägerin Frist zur Erstattung der vollständigen Replik angesetzt, welche mit Eingabe vom 20. Januar 2014 erfolgte. Die Duplik erfolgte mit Eingabe vom 19. März 2014. Darauf folgten eine Stellungnahme der Klägerin zu neuen Vorbringen in der Duplik vom 29. April 2014, eine Noveneingabe der Beklagten vom 30. April 2014 (betr. vorläufige Einschätzung des deutschen Bundespatentgerichts), eine Stellungnahme der Beklagten vom 9. Mai 2014, eine Stellungnahme der Klägerin vom 9. Mai 2014 sowie eine Stellungnahme der Beklagten vom 23. Mai 2014. Mit Eingabe vom 18. Juni 2014 erfolgte eine weitere Noveneingabe der Beklagten (betr. Urteil Landgericht Düsseldorf), zu welcher die Klägerin mit Eingabe vom 2. Juli 2014 Stellung nahm. Mit Eingabe vom 7. Juli 2014 erfolgte eine weitere Stellungnahme der Beklagten.

#### **E. 1.7**

Am 17. November 2014 erstattete Richter Dr. sc. nat. Tobias Bremi ein Fachrichtervotum. Die Parteien nahmen dazu je mit Eingabe vom 29. Januar 2015 Stellung.

#### **E. 1.8**

In der Folge wurden die Parteien auf den 15. Juni 2015 zur Hauptverhandlung vorgeladen.

O2013\_008 Seite 7

#### **E. 1.9**

Mit Schreiben vom 8. Mai 2015 ersuchte der Parteivertreter der Klägerin darum, die US-amerikanische Klientschaft davon zu entbinden, an der Hauptverhandlung persönlich zu erscheinen. Mit Eingabe ebenfalls vom 8. Mai 2015 erfolgte eine Noveneingabe der Beklagten mit einem Urteil des deutschen Bundespatentgerichts zum deutschen Teil des Klagepatents. Mit Schreiben vom 11. Mai 2015 wurde dem klägerischen Gesuch betreffend Entbindung von der Teilnahme an der Hauptverhandlung stattgegeben. Gleichentags wurde die Noveneingabe der Beklagten der Klägerin zur Kenntnisnahme zugestellt mit dem Hinweis, dass sie anlässlich der Hauptverhandlung Gelegenheit zur Stellungnahme erhalte.

#### **E. 1.10**

Am 15. Juni 2015 fand die Hauptverhandlung statt. Der Prozess ist spruchreif.

#### **E. 2**

Parteien, Sachverhalt, Parteivorbringen

### **E. 2.1**

Die Klägerin ist ein US-Unternehmen und gehört zu den weltweit führenden Herstellern von Auftragssystemen für Klebstoff, Dichtmittel und Pulver/Nasslackbeschichtungen in der industriellen Anwendung. Die Klägerin bietet u.a. das neue manuelle Pulverauftragssystem Encore® LT an, das über zahlreiche Funktionen verfügt und dem Beschichter angeblich eine höchst einfache Bedienbarkeit, unübertroffene Beschichtungs- und Steuerungsmöglichkeiten und beispiellos anpassbare Beschichtungsleistung bietet.

### **E. 2.2**

Die Beklagte, eine schweizerische GmbH mit Sitz in St. Gallen, ist insbesondere auf dem Gebiet elektrostatischer Beschichtungsgeräte tätig. Sie gehört zum US-amerikanischen Graco-Konzern, dessen europäische Holdinggesellschaft, die Graco International Holding Sàrl, in Luxemburg domiziliert ist.

### **E. 2.3**

Die Klägerin ist Inhaberin des europäischen Patents EP 0 899 016 B1 (Klagepatent). Das Klagepatent wurde am 9. Juli 2003 erteilt, ist für die Schweiz in Kraft und bezieht sich auf eine Sprühpistole, die einen Sprühstrahl von elektrostatisch geladenem Beschichtungsmaterial (Pulver) auf ein (zu beschichtendes) Objekt richtet (Absatz [0001] des Klagepatents). Die Klägerin macht geltend, es sei vor dem Prioritätsdatum des Klagepatents (29. August 1997) bekannt gewesen, derartige Sprühpistolen mit Luft durchzuspülen, um Reste des Beschichtungsmaterials aus der Pisto-

O2013\_008 Seite 8 le zu entfernen. Aus der Druckschrift EP 0 611 603 A1 (D1), von der auch das Klagepatent ausgehe, sei eine in der Hand gehaltene elektrostatische Pulverspritzpistole 10 bekannt (siehe nachfolgende Fig. 1), die ein Spritzgehäuse 13, Mittel 24 zum Pulveraufladen, Mittel zum Pulverspritzen, einen Griffteil 12 zum Halten der Spritzpistole in der Hand eines Anwenders und eine Schlauchleitung 21 zum Zuführen von Pulver zu dem Spritzgehäuse umfasse, wobei ein Teil 20 der Schlauchleitung sich benachbart zum Griffteil 12 erstrecke.

Um sowohl für das einfache häufige Reinigen des Strömungsweges in dem Schlauchabschnitt zu sorgen, als auch das Ausspülen von Pulveransammlungen aus dem Strömungsweg in der Pistole zu erlauben, sei nach der D1 in der Schlauchleitung ein Schlauchspülanschlusstück 76 vorgesehen, das am unteren Ende des Schlauchabschnittes 20 befestigt sei. Das Schlauchspülanschlusstück 76 sei über einen Rohrbogen an eine Druckluftzuführung angeschlossen, die aktiviert werden könne, um Spülluft durch den Zuführungsschlauch und den Pulverströmungsweg in der Pistole zu schicken. Um die gewünschte Druckluftzuführung zu dem Spülanschlusstück selektiv zu regulieren, könnten geeignete Ventilmittel vorgesehen werden, die in der Patentschrift nicht gezeigt oder beschrieben würden. Die Pulverspritzpistole selbst sei nicht zur Steuerung der Spülung ausgelegt. Das Klagepatent gehe (im Oberbegriff des Hauptanspruchs 1) von einer Sprühpistole aus, wie sie in der vorgängig erwähnten Druckschrift D1 offenbart sei (Absatz [0001]). Das Klagepatent stelle sich insbesondere die Aufgabe, den Bedienungskomfort der Pistole zu erhöhen (Absatz [0002]),

O2013\_008 Seite 9 insbesondere beim Entfernen von überschüssigem Pulvermaterial aus der Pistole. An einer Vorrichtung gemäss dem Oberbegriff des Anspruchs 1 werde zur

Lösung dieser Aufgabe vorgesehen, dass die Sprühpistole auch ein Spülluftstrom-Steuerelement (purge air flow control member) aufweise, welches mit dem Griffteil verbunden sei (connected with), und welches mit der Hand betätigbar sei (manually operable), um einen Luftstrom einzuleiten (initiate), der von dem Beschichtungsmaterial-Durchgang in dem Erweiterungsteil durch die Düse ströme, um Beschichtungsmaterial aus der Sprühpistole zu entfernen (Anspruch 1). Während also im Stand der Technik die Spülung einer Sprühpistole mit Spülluft nicht an der Handpistole selbst, sondern abseits von der Pistole habe gesteuert werden müssen, könne nunmehr die Bedienperson der Pistole direkt an der Pistole vom Griffteil aus manuell den Spülvorgang mittels eines dafür vorgesehenen Spülluftstrom-Steuerelements einleiten (initiiieren). Hierdurch vereinfache sich die Bedienung der gesamten Vorrichtung, insbesondere, wenn man bedenke, dass die Sprühpistole in der Regel über längere Schläuche und Leitungen mit einer externen Versorgungs- bzw. Steuereinheit verbunden sei, die Beschichtungsmaterial, Druckluft und Strom bereitstelle. Von dieser Steuerungseinheit aus habe das Bedienungspersonal bisher den Druckluft-Spülvorgang initiieren müssen. Die Notwendigkeit, die Pistolenspülung bei der Steuerung und nicht am Pistolengriff zu aktivieren, sei besonders mühsam gewesen, weil der Pulverbeschichtungsprozess ein sehr repetitiver Prozess sei: das Bedienungspersonal beschichte dutzende, manchmal hunderte von Teilen, die auf dem Fließband vorbeigeführt würden. Bei einer solch repetitiven Aufgabe gestalte jede zusätzliche Hand- oder Körperbewegung und/oder jeder zusätzliche Arbeitsweg für das Bedienungspersonal den Arbeitsablauf schwieriger und reduziere die Effizienz bzw. Zuverlässigkeit des Prozesses. Die Pistolenspülung müsse während einer Arbeitsschicht sehr oft durchgeführt werden, um die Sprühpistole einwandfrei funktionstüchtig zu halten. Dabei sei die "menschliche Versuchung" des Bedienungspersonals früher gross gewesen, sich den mühsamen Spülvorgang zu sparen – mit dem Risiko, dass Teile womöglich nicht ordnungsgemäss beschichtet würden, weil das Bedienungspersonal den Vorgang trotz teilweisen Pulverresten in der Sprühpistole fortgesetzt habe. Durch die Anordnung des Spülabzugs an der Pistole könne das Bedienungspersonal nunmehr ohne die Haltung oder Position zu ändern die Pistole nach unten halten, den Spülabzug bedienen, um das angesammelte Pulver zwischen der Be-

O2013\_008 Seite 10 schichtung einzelner auf dem Band vorbeilaufender Teile auszustossen und dann das nächste Teil beschichten. Diese Steigerung in Bedienungs-freundlichkeit und Effizienz sei vor der Erfindung gemäss Klagepatent noch nicht gegeben gewesen. Die Beklagte biete als unmittelbare Konkurrentin der Klägerin unter der Typenbezeichnung OptiFlex 2 eine Pulver-Sprühpistole an, die in gleicher Weise für die manuelle elektrostatische Pulverbeschichtung von Gegenständen mit organischen Pulvern ausgelegt sei. Der Anwendungsbereich und die Funktionalität der OptiFlex 2-Pistole seien nahezu identisch mit denen der oben beschriebenen Encore® LT Manual Powder Gun. Insbesondere habe die OptiFlex 2-Pistole der Beklagten auch eine an der Pistole selbst steuerbare Spülfunktion. Mit der OptiFlex 2-Pistole greife die Beklagte widerrechtlich in den durch das europäische Klagepatent geschützten Bereich ein. Damit macht die Klägerin wortsinngemässe Patentverletzung (Nachmachung) des Klagepatents geltend, eventualiter äquivalente Patentverletzung (Nachahmung).

#### **E. 2.4**

Demgegenüber macht die Beklagte geltend, die Sprühpistole gemäss dem Klagepatent habe am Griffteil 26 zwei separate Abzüge (main trigger und secondary trigger). Durch Drücken

des main trigger werde der Pul- verstrom ausgelöst, durch Drücken des secondary trigger der Spülluft- strom. Die Sprühpistole der Beklagten, gegen die sich die Klage richte, unterscheide sich hiervon in zentralen Punkten. Die angegriffene Sprühpistole habe am Griffteil nur einen Trigger. An der Schafrückseite, einer Stelle, die das Klagepatent explizit nicht dem Griffteil 26, sondern dem Verlängerungsteil 28 zuordne, verfüge die Pistole der Beklagten über eine Fernbedienung mit einer mit einem "P" bezeichneten Taste. Mit dieser "P"-Taste werde nicht der Spülluftstrom ausgelöst, sondern ledig- lich der Steuerungseinheit mitgeteilt, dass bei Pressen des Triggers am Griffteil von nun an kein Pulver mehr zur Pistole geschickt werden solle. Entgegen der Lehre des Klagepatents verfüge die Pistole der Beklagten also nicht über zwei Trigger am Griffteil 26 und überhaupt nicht über ei- nen secondary trigger, durch dessen Betätigung der Spülluftstrom ausge- löst werde. Die Handpistole OptiFlex 2 sei für das elektrostatische Beschichten mit organischem Pulver bestimmt. Grundelement der OptiFlex 2 sei ein Spritzgussgehäuse, das in einem Teil gegossen werde. Es enthalte den

O2013\_008 Seite 11 Schaft 3, einen Teil 9a des Pistolengriffs und, im Innern, alle relevanten Kanäle und Kammern, z.B. für die Hochspannungskaskade, welche die der Pistole zugeführte Niederspannung hochtransformiere. Am bereits im Grundelement vorhandenen Teil 9a des Pistolengriffs wer- de das rückwärtige (schwarze) Teil 9b des Pistolengriffs befestigt. In das rückwärtige Teil 9a des Griffs seien Kabel für die Stromzufuhr, die Kom- munikation der Pistole mit dem Steuergerät (sogenannte Signalleitungen) sowie die Erdung integriert. Die Kabel für die Stromzufuhr und die Signal- leitungen mündeten pistolenseitig in einen sechspoligen Stecker 21.

Der Pistolenabzug 17 werde in zwei am unteren Schafrand angeordnete Kanäle eingeschoben. Er umfasse einen Magneten, der in gedrücktem Zustand des Pistolenabzugs einen Reedkontakt 25 schliesse, sowie eine Feder, gegen deren Widerstand der Pistolenabzug gedrückt werden müsse. An der Rückseite des Schafts werde die sogenannte Fernbedienung 7 befestigt und mit dem sechspoligen Stecker 21 verbunden. Die Fernbe- dienung umfasse den bereits erwähnten Reedkontakt 25, der in gedrück- tem Zustand des Pistolenabzugs durch den am Pistolenabzug befestigten Magneten geschlossen werde. An ihrer Rückseite weise die Fernbedie- nung 7 drei Tasten auf. Mit der Taste mit dem Pfeil nach oben könne der Pulverausstoss erhöht, mit der Taste mit dem Pfeil nach unten verringert werden. Die Taste "P" werde im Zusammenhang mit der Spülung der Pis- tole verwendet. Die Fernbedienung 7 heisse so, weil über sie nicht direkt innerhalb der Pistole Vorgänge ausgelöst würden, sondern mit ihr via die bereits erwähnten Signalleitungen das Steuergerät fernbedient werde. Würden die Pfeiltasten gedrückt, sende die Fernbedienung entsprechen- de Befehle zur Erhöhung respektive Ver

O2013\_008 Seite 12 ringerung des Pulverausstosses an das Steuergerät. Werde die "P"-Taste gedrückt, erhalte das Steuergerät die Anweisung, dass von nun an beim Betätigen des Pistolenabzugs 17 keine Pulverpartikel, sondern aus- schliesslich Druckluft zur Pistole geschickt werden solle. Durch das Drü- cken der "P"-Taste werde also nicht etwa der Spülluftstrom initiiert, son- dern lediglich dem Steuergerät mitgeteilt, wie durch zukünftiges Betätigen des Pistolenabzugs ausgelöste Impulse zu verstehen seien. Werde der Pistolenabzug während den folgenden ca. 15 Sekunden nicht betätigt oder die "P"-Taste ein zweites Mal gedrückt, wisse das Steuergerät, dass von nun an wieder Pulver zur Pistole geschickt werden solle, wenn der Pistolenabzug betätigt werde. Sei dem Steuergerät durch Drücken der "P"-Taste mitgeteilt worden, dass der Benutzer in den Spülmodus wech- seln

wolle, stünden dem Benutzer zwei verschiedene Spülfunktionen zur Verfügung. Werde der Pistolenabzug 17 einmal betätigt, sende die Steuereinheit in einem vorgegebenen Rhythmus während rund 17 Sekunden Druckluftstöße zur Pistole. Durch zweimaliges Betätigen des Pistolenabzugs werde die manuelle Spülung aktiviert, d.h. der Benutzer könne dann den Rhythmus der Druckluftimpulse mittels des Pistolenabzugs selbst bestimmen. Die Beklagte erhebt unter anderem die Einrede des freien Standes der Technik: Werde der klägerischen Darstellung der OptiFlex 2 gefolgt, sei die OptiFlex 2 gegenüber der US 3,740,612 (D2) nicht neu. Gemäss den Ausführungen der Klägerin handle es sich bei der OptiFlex 2 um eine Handpistole umfassend einen horizontal verlaufenden Abschnitt (Schaft) und einen davon schräg nach unten abgehenden Griffteil (Pistolengriff), die beide physisch miteinander verbunden seien. Die OptiFlex 2 weise am vorderen Ende des Schaftes ein Zerstäubersystem auf, das eine Düse und eine unmittelbar vor der Düse angeordnete Hochspannungselektrode aufweise, durch die elektrostatisch aufgeladenes Pulver nach vorne aus der Pistole austrete. Wenn der Abzug betätigt werde, werde der Strom, die Pulverförderung und die Spülluft eingeschaltet; der Pistolenabzug wirke dabei als "coating material flow control member". Ausserdem könne der Pistolenabzug zusätzlich als "purge air flow control member" qualifiziert werden: Der Pistolenabzug sei mit dem Pistolengriff bzw. Griffteil verbunden, und es sei klar, dass der Pistolenabzug durch Drücken den Spülluftstrom triggere. Diese Beschreibung der OptiFlex 2 treffe eins zu eins auch auf die in der D2 offenbarte Sprühpistole zu. Damit sei, wenn man der klägerischen Argumentation und Beschreibung der OptiFlex 2 folge, die OptiFlex 2 mit den von der Klägerin als für die Verletzung des Klagepatents relevant erachteten Bestandteilen und Funktionen gegenüber dem Stand der Technik nicht neu und damit nicht patentwürdig und gehöre somit zum freien Stand der Technik. Zum Stand der Technik gehöre die im Klagepatent erwähnte EP 0 611 603 A1 (D1). Unter Bezugnahme auf die Figur 1 offenbare die D1 eine Handpistole umfassend einen horizontal verlaufenden Abschnitt (Schaft) 13 und einen davon schräg nach unten abgehenden Griffteil (Pistolengriff) 12, die beide physisch miteinander verbunden seien. Die in der D1 offenbarte Sprühpistole weise am vorderen Ende des Schaftes ein Zerstäubersystem auf, das eine Düse 65 und eine unmittelbar vor der Düse angeordnete Hochspannungselektrode 24 aufweise, durch die elektrostatisch aufgeladenes Pulver nach vorne aus der Pistole austrete. Wenn der Pistolenabzug 37 betätigt werde, werde der Strom, die Pulver- und Luftförderung eingeschaltet; der Pistolenabzug wirke dabei als "coating material flow control member". Auch könne die in der D1 offenbarte Sprühpistole mit Spülluft gereinigt werden. Folge man der alternativen Argumentation der Klägerin, wonach nicht der Pistolenabzug gleichzeitig auch das "purge air flow control member" darstelle, sondern die "P"-Taste als "purge air flow control member" zu betrachten sei, sei damit erstellt, dass die OptiFlex 2 gegenüber dem Stand der Technik jedenfalls nicht erfinderisch sei. Auch bei dieser Betrachtungsweise gehöre die OptiFlex 2 mit den von der Klägerin als für die Verletzung des Klagepatents relevant erachteten Bestandteilen und Funktionen zum freien Stand der Technik und könne sich der Schutzbereich des Klagepatents nicht auf sie erstrecken. Sie beschränke sich einstweilen darauf, die wortsinngemässe Verwirklichung der Merkmale O1 und O2, K14, K15 und K16 substantiiert zu bestreiten. Sie behalte sich aber vor, zu einem späteren Zeitpunkt auch die Nichterfüllung weiterer Merkmale aufzuzeigen: Nichterfüllung der Merkmale O1 und O2: Die OptiFlex 2 sei eine Sprühpistole, keine "Vorrichtung zur Anwendung beim Auftrag von Beschichtungsmaterial auf einen Gegenstand, umfassend eine Spritzpistole ..." Sie verwirkliche die Merkmale O1 und O2

des- halb nicht.

O2013\_008 Seite 14 Nichterfüllung von Merkmal K14: Gemäss Merkmal K14 verfüge die erfindungsgemässe Spritzpistole "aus- serdem" über ein "Spülluftstromregelungselement". Bereits der An- spruchswortlaut mache deutlich, dass das "Spülluftstromregelungsele- ment" zusätzlich zu den in den vorangehenden Merkmalen bezeichneten Teilen, insbesondere zusätzlich zu dem in Merkmal O11 genannten "Be- schichtungsmaterialstromregelungselement", vorhanden sein müsse. Was im Zusammenhang mit dem Klagepatent unter einem "Spülluftstromreg- lungselement" zu verstehen sei, werde in der Beschreibung und den Zeichnungen, die zur Auslegung der Patentansprüche heranzuziehen seien, dargelegt. In der Beschreibung werde regelmässig die Wendung "purge air flow control member or secondary trigger" gebraucht. Gemäss den Zeichnungen sei der "purge air flow control member or secondary trigger" ein Abzugsbügel, was sich mit dem allgemeinen Verständnis des Worts "trigger" decke. In der Beschreibung werde sodann die Bedeutung des "purge air flow control member or secondary trigger" in funktioneller Hinsicht erläutert. Gemäss Spalte 6, Zeilen 32-38 und 55-57 werde der Spülluftstrom ausgelöst, wenn und solange der "purge air flow control member or secondary trigger" manuell betätigt werde. Die Klägerin aner- kenne diese Funktion des "purge air flow control member or secondary trigger". Übereinstimmend mit dem Wortlaut von Merkmal K14 sei der Beschreibung und den Zeichnungen weiter zu entnehmen, dass der "pur- ge air flow control member or secondary trigger" zusätzlich zu einem "coating material flow control member or main trigger" ("Beschichtungs- materialstromregelungselement") vorhanden sein müsse und das "Be- schichtungsmaterialstromregelungselement" nicht gleichzeitig auch das "Spülluftstromregelungselement" sein könne. Zusammenfassend sei dem Klagepatent folgende Definition des "Spül- luftstromregelungselements" zu entnehmen: Das "Spülluftstromreglungs- element" sei ein vom "coating material flow control member or main trig- ger" verschiedener Abzugshahn, der, wenn und solange er betätigt wer- de, den Spülluftstrom auslöse. Diese dem Klagepatent zu entnehmende Definition von "Spülluftstromregelungselement" sei für das Verständnis des Klagepatents massgebend. Abschliessend sei darauf hinzuweisen, dass dem Klagepatent gegenüber der US 3,740,612 (D2) die Neuheit fehlen würde, wenn die "coating mate- rial flow control member" und "purge air flow control member" durch den- selben Trigger bedienbar sein dürften.

O2013\_008 Seite 15 Die OptiFlex 2 verfüge nicht über ein derartiges "Spülluftstromreglungs- element". Der Pistolenabzug falle ausser Betracht, weil der "coating mate- rial flow control member or main trigger" nicht zugleich der "purge air flow control member or secondary trigger" sein könne, und die "P"-Taste kön- ne deswegen nicht der "purge air flow control member or secondary trig- ger" sein, weil nicht der Spülluftstrom ausgelöst werde, wenn und solange die "P"-Taste gedrückt werde.

Nichterfüllung von Merkmal K15: Gemäss Merkmal K15 sei das "Spülluftstromregelungselement" mit dem "Griffteil 26" "verbunden". Es gelte, die Bedeutung der beiden merkmals- relevanten Begriffe "Griffteil 26" und "verbunden" zu ermitteln. Das Kla- gepatent unterscheide zwischen "Griffteil 26" und "Verlängerungsteil 28". Beim Griffteil 26 handle es sich um den schräg nach unten verlaufenden Pistolengriff, der ein Basisteil 30 umfasse. In der folgenden, dem Klage- patent entnommenen Darstellung sei das Griffteil 26 blau eingezeichnet. Das Verlängerungsteil 28 verlaufe oberhalb des Griffteils und umfasse ein Basisteil ("base section") 32, ein Gehäuseteil ("housing section") 34 sowie ein Laufteil ("barrel section") 36. Die Beschreibung ordne das

Basisteil 32 klar und eindeutig dem Verlängerungsteil 28 zu, obschon es einstückig mit dem Griffteil ausgeformt sei. In der folgenden Darstellung sei das Verlängerungsteil 28 rot eingezeichnet.

Weiter stelle sich die Frage nach der Bedeutung des Worts "verbunden" im Kontext von Merkmal K15. In der Beschreibung des Klagepatents werde dazu erläutert, dass das Spülluftstromregelungselement am Griffteil angeordnet sei. In der Sprache des Klagepatents bedeute "verbunden mit" demnach, dass ein bestimmtes Bauteil an einem anderen angeord-

O2013\_008 Seite 16 net bzw. direkt daran angebracht sei. Diese Auslegung dränge sich auch vor dem Hintergrund des im Klagepatent zitierten Standes der Technik auf. Das Klagepatent bezeichne die D1 als nächstliegenden Stand der Technik. Darin werde vorgeschlagen, in den Zeichnungen nicht explizit dargestellte Mittel für die Auslösung des Spülvorgangs vorzusehen. Für den Fachmann sei es selbstverständlich, dass diese Mittel am Schlauch- spülanschlusstück 76 oder sonst wo an der Pistole oder an der Druck- luftleitung vorzusehen seien. Die Druckluftleitung werde am Schlauch- spülanschlusstück 76 befestigt, welches wiederum mit dem Kabelhalter 41 am Griffteil befestigt sei. Bereits die D1 offenbare demnach, dass die Mittel für die Auslösung des Spülvorgangs mit dem Griffteil in einem weiteren Sinne "verbunden" seien. Weil ein derartiges, in einem weiten Sinne verstandenes "verbunden" bereits Gegenstand des Standes der Technik gewesen sei, von welchem das Klagepatent ausgehe und gegenüber welchem das Klagepatent den Bedienkomfort erhöhen wolle, ergebe sich für den Fachmann, dass das Merkmal "mit dem Griffteil 26 verbunden" als "am Griffteil 26 angeordnet" verstanden werden müsse.

Andernfalls wäre das Klagepatent gegenüber der D1 nicht neu. In diesem Schluss werde der Fachmann dadurch bestärkt, dass bei einer Sprühpistole und sogar bei einem Sprühsystem insgesamt letztlich alle Teile direkt oder indirekt miteinander verbunden seien; sonst würde die Sprühpistole auseinanderfallen und das System nicht funktionieren. Für den Fachmann sei auch aus diesem Grund klar, dass Merkmal K15 nur dann eine sinnvolle Bedeutung habe, wenn es so verstanden werde, dass das Spülluftregelungselement nicht nur irgendwie mit dem Griffteil verbunden, sondern an diesem angeordnet sein müsse. Aus diesen Betrachtungen folge, dass ein an der "base section 32" angeordnetes "Spülluftstromregelungselement" nicht im Sinne von Merkmal K15 "mit dem Griffteil 26 verbunden" wäre. Bei der OptiFlex 2 sei die "P"-Taste Bestandteil der Fernbedienung. Die Fernbedienung sei bei der OptiFlex 2 in demjenigen Bereich angeordnet, der gemäss Klagepatent dem Basisteil 32 entspreche. Wie gezeigt, zähle das Klagepatent das Basisteil 32 nicht zum Griffteil 26, sondern zum Verlängerungsteil 28. Die "P"-Taste sei also nicht wie vom Klagepatent vorgegeben mit dem Griffteil, sondern mit dem vom Griffteil verschiedenen Verlängerungsteil "verbunden". Werde die "P"-Taste der OptiFlex 2 argumentationshalber als "Spülluftstromregelungselement" betrachtet, würde sie jedenfalls das Merkmal K15 nicht erfüllen.

O2013\_008 Seite 17 Nichterfüllung von Merkmal K16: Gemäss Merkmal K16 werde der Luftstrom durch manuelle Betätigung des "Spülluftstromregelungselements" "initiiert, um Beschichtungsmaterial aus der Spritzpistole (24) zu entfernen". Der massgebliche Ausdruck "initiate" in der englischen Erteilungssprache des Klagepatents bedeute "cause (a process or action) to begin". Dieses Merkmal bestätige die bereits im Zusammenhang mit Merkmal K14 diskutierte funktionelle Bedeutung des "Spülluftstromregelungselements". Merkmal K16 wiederhole, dass der Spülluftstrom ausgelöst werde, sobald und solange das "Spülluftstromregelungselement" manuell betätigt werde. Bei der OptiFlex 2 werde bei

Betätigung der "P"-Taste kein Spülluftstrom initiiert resp. ausgelöst. Es sei auch nicht so, dass auf das Betätigen der "P"-Taste un- ausweichlich die Initiierung einer Spülung folgen werde. Werde länger als ca. 15 Sekunden gewartet oder die "P"-Taste ein zweites Mal gedrückt, werde der Spülmodus wieder deaktiviert, ohne dass ein Spülluftstrom ausgelöst worden wäre. Die "P"-Taste initiiere folglich keinen Spülluftstrom, um Beschichtungsmaterial aus der Spritzpistole zu entfernen, und erfülle deshalb auch Merkmal K16 nicht. Die Klägerin mache eine äquivalente Patentverletzung geltend. Im Prioritätszeitpunkt des Klagepatents seien Sprühpistolen mit Druckluft- oder Lösungsmittelspülung bekannt gewesen und es habe zum Stand der Technik gehört, dass die Spülung an der Pistole selbst ausgelöst werden könne, sei dies mittels desselben Abzugshahns, der auch für das Sprühen verwendet werde, eines an der Schaftrückseite angebrachten Drückers, eines Knopfs einer in der Nähe des Pistolengriffs integrierten Fernbedienung, eines Knopfs an der Rückseite des Pistolengriffs oder eines gleich oberhalb des Pistolengriffs am Schaft angeordneten Knopfs. Unterstelle man argumentationshalber, dass das Klagepatent neu und erfinderisch sei, verbleibe angesichts des Standes der Technik nur eine kleine, eng auf die offenbarte Lehre beschränkte Bereicherung der Technik. Wenn überhaupt sei die Technik höchstens dadurch bereichert worden, dass ein Ausführungsbeispiel dafür gezeigt worden sei, wie die Spülung mittels eines in unmittelbarer Nachbarschaft des Beschichtungsmaterialstromregelungselements am Pistolengriff angebrachten zusätzlichen Abzugshahns ausgelöst und gesteuert werden könne. Entsprechend eng sei der bundesgerichtlichen Rechtsprechung folgend auch der Schutzbereich zu ziehen. Die OptiFlex 2 verwirkliche die patentgemässe Lösung "Einfinger-Bedienung mit zwei benachbarten Abzugshähnen" nicht. Weder sei bei der OptiFlex 2 eine Bedienung mit nur einem Finger möglich,

O2013\_008 Seite 18 noch verfüge die OptiFlex 2 über zwei benachbarte Abzugshähne. Eine äquivalente Verletzung scheidet bereits aus diesem Grund aus. Sodann seien zwei separate Abzugshähne für das Bedienen des Pulverstroms und des Spülluftstroms einerseits (Klagepatent) und ein Abzugshahn mit einem zusätzlichen Knopf, mit dem die Funktion des einen Abzugshahns verändert werden könne, andererseits (OptiFlex 2), nicht funktionsgleiche Mittel. Im ersten Fall bedürfe es zur Auslösung und Bedienung des Spülluftstroms einer einzigen Aktion des Benutzers (er müsse mit demselben Finger lediglich den zweiten Abzugshahn drücken), während der Benutzer im zweiten Fall zunächst mit dem zusätzlichen Knopf die Funktion des einen Abzugshahns umprogrammieren müsse, um danach mit dem einen Abzugshahn den Spülluftstrom auszulösen. Dadurch werde die Bedienung komplizierter, aber die Gefahr von Fehlmanipulationen (unbeabsichtigtes Drücken des falschen Abzugs) reduziert. Auch die zweite Voraussetzung für eine äquivalente Verletzung sei vorliegend deshalb nicht gegeben. Schliesslich setze eine äquivalente Verletzung voraus, dass die abweichende Lösung durch die Patentbeschreibung nahegelegt werde. Die Beschreibung des Klagepatents enthalte nicht den geringsten Hinweis, der den Fachmann auf die Idee bringen könnte, die beiden gemäss Beschreibung direkt benachbart übereinander am Griffteil angebrachten Abzugshähne für die Auslösung des Beschichtungsmaterialstroms und des Spülluftstroms durch einen Abzugshahn und eine an der Rückseite des Verlängerungsteils platzierte Fernbedienung, die der Umprogrammierung der Funktion des Abzugshahns diene, zu ersetzen. Eine solche Lösung sei im Klagepatent durch nichts vorgezeichnet. Ferner erhebt die Beklagte für den Fall, dass Anspruch 1 des Klagepatents als durch die OptiFlex 2 verletzt erachtet werden sollte, den Einwand der Nichtigkeit des Klagepatents. Sie macht geltend, es fehle dem Klagepatent

an der erforderlichen Neuheit (gegenüber D1 sowie D2), eventualiter mangle es ihm an erfinderischer Tätigkeit (im Lichte der D1 in Kombination mit dem allgemeinen Fachwissen, im Lichte der D1 in Kombination mit der US 5,381,962 (D3) sowie im Lichte der D1 in Kombination mit der US 3,606,170 (D4) oder der US 3,837,575 (D5) oder der US 4,193,546 (D6)).

### **E. 2.5**

Auf diese und weitere Parteivorbringen ist nachfolgend nur insoweit einzugehen, als dies für die Entscheidungsfindung notwendig ist.

O2013\_008 Seite 19

## **E. 3**

Prozessuales

### **E. 3.1**

Zuständigkeit Die Klägerin hat ihren Sitz in den USA, die Beklagte in der Schweiz. Es handelt sich somit um einen Sachverhalt mit internationalem Bezug. Gemäss Art. 2 Abs. 1 und Art. 22 Nr. 4 LugÜ sowie Art. 26 PatGG ist das Bundespatentgericht örtlich und sachlich zuständig.

### **E. 3.2**

Anwendbares Recht Gemäss Art. 110 Abs. 1 IPRG ist zur Beurteilung der vorliegenden Klage schweizerisches Recht anwendbar.

## **E. 4**

Beurteilung

### **E. 4.1**

Zur Frage der Rechtsbeständigkeit und der Patentverletzung erstattete Richter Dr. sc. nat. Tobias Bremi ein Fachrichtervotum. Das Fachrichtervotum kommt zum Schluss, dass das Patent rechtsbeständig ist und durch Nachmachung verletzt wird. Im Resultat folgt der Spruchkörper dem Fachrichtervotum mit teilweise abweichender Begründung.

### **E. 4.2**

Auslegung des Anspruchs 1: Im Streit steht ein Schweizer Teil eines Europäischen Patents. Nach Art. 70 (1) EPÜ ist die Fassung in der Verfahrenssprache, hier die englische Fassung, die verbindliche Fassung. Der Schweizer Gesetzgeber hat darauf verzichtet, Einschränkungen dieses Grundsatzes wegen Einreichung einer Übersetzung im Sinne von Art. 70 (3) EPÜ vorzusehen. Die verbindliche Fassung für das Bundespatentgericht ist damit die englische Fassung. Anspruch 1 des Klagepatents, aufgeschlüsselt in einzelne Merkmale unter Verwendung der Terminologie der Klägerin, lautet wie folgt: O1 An apparatus (20) for use in applying coating material to an object O2 comprising a spray gun (24) having O3 a handle portion (26), O4 an extension portion (28)

O2013\_008 Seite 20 O5 which is connected with the handle portion (26), O6 a nozzle (42) O7 connected with the extension portion (28), O8 an electrode (46) O9 disposed adjacent to the nozzle (42) O10 and away from which electrostatically charged coating material flows toward the object, O11 a coating material flow control member (74) O12 connected with the handle portion (26) and O13 manually operable to an actuated condition to initiate a flow of coating material from a coating material passage (62) in said extension portion (28) through

the nozzle (42) toward the object, characterised in that K14 the spray gun (24) also has a purge air flow control member (110) K15 connected with the handle portion (26) and K16 which is manually operable to initiate a flow of air from the coating material passage (62) in the extension portion (28) through the nozzle (42) to remove coating material from the spray gun (24). Strittig hinsichtlich Auslegung bzw. Verwirklichung in der Verletzungsform sind nur die Merkmale O1 und O2 sowie insbesondere K14, K15 und K16. Zu diesen Merkmalen im Einzelnen Folgendes: Die Merkmale O1 und O2 definieren auf Deutsch eine "Vorrichtung zur Anwendung beim Auftrag von Beschichtungsmaterial auf einen Gegenstand, umfassend eine Sprühpistole". Diese Formulierung schliesst damit eine Vorrichtung ein, welche ausschliesslich durch die Sprühpistole mit den weiteren Anspruchsmerkmalen gebildet ist, aber auch Vorrichtungen, welche neben einer solchen Sprühpistole noch andere Elemente aufweisen. Da im Anspruch 1 keine weiteren Elemente der Vorrichtung neben der Sprühpistole mit den weiteren Merkmalen des Anspruchs aufgeführt werden, umfasst Anspruch 1 auch die Situation, wo nur eine solche Sprühpistole enthalten ist.

O2013\_008 Seite 21 Das Merkmal K14 definiert, dass "die Sprühpistole auch ein Spülluftstromregelungselement hat" ("the spray gun also has a purge air flow control member"). Dieses Merkmal ist insbesondere im Zusammenhang mit dem ebenfalls an der Sprühpistole angeordneten Beschichtungsmaterialstromregelungselement auszulegen. Das Beschichtungsmaterialstromregelungselement wird in der allgemeinen Beschreibung im Absatz [0003] des Streitpatents vorgestellt als am Griffteil angeordnetes Element zur Kontrolle des Beschichtungsmaterialstroms. Im nachfolgenden Absatz [0004] wird das ebenfalls am Griffteil angeordnete Spülluftstromregelungselement vorgestellt, das manuell bedient werden kann, um einen Luftstrom durch die Passagen für das Beschichtungsmaterial und durch die Düse zu veranlassen, um überschüssiges Beschichtungsmaterial aus diesen Passagen / aus der Düse auszublasen. Ein ausdrücklicher Hinweis, dass Beschichtungsmaterialstromregelungselement und Spülluftstromregelungselement zwingend zwei separate Bauteile sein müssen und nicht auch durch ein einziges Bauteil realisiert werden können, ist dieser allgemeinen Beschreibung und auch dem Anspruchswortlaut nicht zu entnehmen. Die beiden unterschiedlichen Funktionen dieser "control member" können damit durch zwei individuelle, räumlich-strukturell separate Elemente realisiert sein, sie können aber auch durch ein einziges funktionsalternatives Element realisiert sein. Im Ausführungsbeispiel ist das Beschichtungsmaterialstromregelungselement mit dem Bezugszeichen 74 versehen (vgl. insbesondere Figuren 1, 2 und 5). Die Funktion des Beschichtungsmaterialstromregelungselementes wird ausführlich beschrieben in Absatz [0020] und besteht darin, das pulverförmige Beschichtungsmaterial durch einen entsprechenden Kanal (in der Pistole gebildet durch die Elemente 58, 60, 62) an der Elektrode 46 vorbei durch die Düse 42 auszutreiben. Vgl. Figur 1:

O2013\_008 Seite 22

Das Spülluftstromregelungselement ist mit dem Bezugszeichen 110 versehen (vgl. dieselben Figuren) und ist gemäss Ausführungsbeispiel unmittelbar oberhalb des Spülluftstromregelungselementes 74 angeordnet. Dieses Element wird ausführlich in den Absätzen [0029]-[0037] beschrieben; seine Funktion besteht darin, zu veranlassen, dass Spülluft durch die Beschichtungsmaterialkanäle (in der Pistole gebildet durch die Elemente 60, 62) sowie die Düse hindurch getrieben und dadurch überschüssiges

Beschichtungsmaterial aus diesen Kanälen ausgetrieben wird. Damit wird im Ausführungsbeispiel zwar immer von zwei räumlich- strukturell separaten Elementen gesprochen. Da aber dem Anspruch immer die breiteste Auslegung gegeben werden muss, und die Ausführungsbeispiele nicht zur einschränkenden Auslegung des Anspruchs hinzugezogen werden dürfen, muss Merkmal K14 von Anspruch 1 vom hier zuständigen Fachmann so ausgelegt werden, dass am Griffteil Beschichtungsmaterialstromregelungselement und Spülluftstromregelungselement als zwei individuelle Elemente oder aber auch als ein einziges funktions- alternatives Element ausgestaltet sein können (in der Folge als funktions- alternative Belegung bezeichnet). Das Landgericht Düsseldorf kommt in seinem Verletzungsurteil vom 12. Juni 2014 (Aktennummer 4b O 25/13) zu einem anderen

1 Der einschlägige Fachmann ist im Lichte des Streitpatents ein Entwicklungs- ingenieur im Bereich der automatisierten Beschichtungstechnik namentlich für elektrostatische Sprühpistolen für pulverförmige Beschichtungsmaterialien. Dies gilt für die Auslegung wie auch für die folgende Frage der Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit.

O2013\_008 Seite 23 Schluss. Dies mit der Begründung, dass aus dem Anspruchswortlaut eine Unterscheidung mit den entsprechenden räumlich-körperlichen Vorgaben hervorgehe. Dieser Argumentation kann nicht gefolgt werden, denn die dem deutschen Urteil zugrunde liegende und im Düsseldorfer-Urteil auch betonte deutsche Übersetzung, wonach die patentgemässe Spritzpistole "ausserdem" ein Spülluftstromregelungselement aufweise, die gegebenenfalls eine räumlich-körperliche Trennung der Elemente "Beschichtungsmaterialstromregelungselement" und "Spülluftstromregelungselement" suggerieren könnte, darf nicht Basis für die vorzunehmende Auslegung sein. Basis muss vielmehr die englische Formulierung mit "also" sein, was zutreffender mit "auch" zu übersetzen ist und gerade keine räumlich-körperliche Trennung der beiden "control member" fordert. Die separate Nennung von diesen zwei Elementen im englisch-sprachigen Anspruch schliesst mit anderen Worten nicht aus, dass diese im Anspruch terminologisch auch nur funktional voneinander unterschiedenen Elemente strukturell auch durch ein einziges funktionsalternatives Bauteil, d.h. einen einzigen Trigger, realisiert werden können. Entgegen der Auffassung des Landgerichts Düsseldorf ist auch nicht davon auszugehen, dass die patentgemässe Erfindung im Falle einer Doppelbelegung für den Durchschnittsfachmann ungenügend offenbart wäre. Das Merkmal K15 definiert, dass das Spülluftstromregelungselement verbunden mit dem Griffteil angeordnet ist ("connected with the handle portion"). Es wird hier die gleiche Formulierung verwendet wie beim Beschichtungsmaterialstromregelungselement (vgl. Merkmal O11). In der allgemeinen Beschreibung wird die Anordnung dieser beiden Elemente präzisierend formuliert als "disposed on the handle portion" (vgl. [0003] sowie [0004]), was sich übersetzen lässt als "angeordnet am Griffteil". Im Ausführungsbeispiel ist das Spülluftstromregelungselement im Übergangsbereich zwischen dem nach unten gerichteten Griffteil und dem nach vorne gerichteten Erweiterungsbereich 28 mit der Elektrode und der Düse angeordnet (vgl. insbesondere Figuren 1 und 5). Zumindest dieser Bereich ist eindeutig als verbunden mit dem Griffteil zu betrachten. Zudem ist der ganze hintere Bereich der Pistole, d.h. der eigentliche Griffteil, der Basisbereich 32 und augenscheinlich auch der untere, an den eigentlichen Griffteil angrenzende nach vorne gerichtete Bereich des Erweiterungsbereichs 28 (vgl. insbesondere die Figuren 4, 5 sowie 12) aus einem einzigen Stück geformt (vgl. [0013]).

O2013\_008 Seite 24 Im Anspruch 1 wird der Griffteil nicht ausdrücklich vom Erweiterungsbereich abgegrenzt, d.h. es wird nicht definiert, wo der Erweiterungsbereich aufhört und wo der Griffteil anfängt. Zudem lässt die Begrifflichkeit "connected with the handle portion" auch eine mittelbare Befestigung zu. Wesentlich für die Funktion der unter Schutz gestellten Sprühpistole ist für den Fachmann bei der Lektüre des gesamten Offenbarungsgehalts des Streitpatents, dass Beschichtungsmaterialstromregelungselement und Spülluftstromregelungselement mit jener Hand, die den Griffteil umgreift und ohne diesen loszulassen betätigt werden können (ebenso das Landgericht Düsseldorf im Urteil vom 12. Juni 2014, S. 11 f.). Damit ist unter dem Merkmal K15 "connected with the handle portion" zu verstehen, dass das Spülluftstromregelungselement wenigstens mittelbar am Griffteil befestigt sein muss, wobei aber die Befestigung am Griffteil derart realisiert sein muss, dass es einem durchschnittlichen Benutzer möglich ist, bei ergriffenem Griffteil ohne weiteres das Spülluftstromregelungselement zu betätigen. Davon umfasst ist damit auch der rückwärtige Bereich, der im Streitpatent als Basisbereich 32 bezeichnet wird und im Streitpatent einstückig mit dem eigentlichen Griffteil ausgebildet ist, solange eben das Spülluftstromregelungselement bei ergriffenem Griffteil ohne weiteres betätigt werden kann. Entgegen der Auffassung der Beklagten und des Landgerichts Düsseldorf (s. Urteil des Landgerichts Düsseldorf vom 12. Juni 2014, S. 12 Abs. 1) bedeutet diese Auslegung des Merkmals K15 nicht, dass das Spülluftstromregelungselement irgendwo auf der Pistole angebracht sein kann, sondern eben nur in demjenigen Bereich, der eine einhändige Bedienung erlaubt. Was diese Auslegung bedeutet, lässt sich z.B. im Prospekt der Beklagten erkennen:

Das Merkmal K16 definiert, dass das Spülluftstromregelungselement manuell betätigt werden kann, um einen Luftstrom auszulösen und zwar einen Luftstrom von der Beschichtungsmaterialpassage im Erweiterungsbereich

O2013\_008 Seite 25 durch die Düse, um Beschichtungsmaterial aus der Sprühpistole zu entfernen ("which is manually operable to initiate a flow of air from the coating material passage in the extension portion through the nozzle to remove coating material from the spray gun"). Wichtig bei der Auslegung dieses Merkmals ist es zunächst, festzuhalten, dass der Anspruch ausdrücklich die Spülung nicht nur der Düse, sondern auch der Beschichtungsmaterialpassage (im Streitpatent mit Bezugszeichen 62 bezeichnet und in Figur 1 und 2 erkennbar als neben der Elektrode angeordnet) fordert. Diese Spülung nicht nur der Düse, sondern auch der Beschichtungsmaterialpassage, wird auch in der allgemeinen Beschreibung (vgl. [0004]) sowie in der Beschreibung des Ausführungsbeispiels (vgl. [0030]) betont und ist für den Fachmann zweifelsfrei wichtig und erkennbar, denn es geht darum, das überschüssige Pulver aus der gesamten Pistole zu entfernen. Es stellt sich weiter die Frage, was unter "manually operable to initiate a flow of air" zu verstehen ist, insbesondere ob darunter auch eine Situation verstanden werden kann, in welcher eine entsprechende Taste als Spülluftstromregelungselement entweder (i) nur auslöst, wenn eine andere Taste die Spülfunktion vorgängig aktiviert hat, oder (ii) nicht eigentlich den Spülluftstrom unmittelbar veranlasst, sondern nur mittelbar, indem durch diesen Knopf ein anderer Betriebsmodus eingestellt wird, der dann z.B. über das Beschichtungsmaterialstromregelungselement effektiv zur Spülung freigegeben wird. Im Ausführungsbeispiel werden die beiden unterschiedlichen Funktionen Beschichten und Spülen durch die beiden als zwei separate Abzüge ausgestalteten individuellen Elemente 74 und 110 wahrgenommen. Die Handhabung der Sprühpistole wird so beschrieben, dass

bei Betätigung des Spülluftstromregelungselementes das Beschichtungsmaterialstromregelungselement unbetätigt bleibt (vgl. [0029] letzter Satz sowie [0031]). Auch beim Ausführungsbeispiel ist es aber so, dass die Funktion des Spülens durch den Abzug 110 nicht direkt, sondern mittelbar über die Ansteuerung eines entsprechenden Controllers 70 erfolgt, der seinerseits entsprechende Ventile freigibt (vgl. [0029]). Weder der Anspruchswortlaut noch die allgemeine Beschreibung geben einen Hinweis, dass ein anspruchsgemässes Spülluftstromregelungselement immer als solches direkt aktivierbar sein muss, oder ggf. auch erst oder nur einen Spülluftstrom auslöst, wenn es zuvor gewissermassen aktiviert oder "entsichert" wurde. Unter diesem Merkmal K16 ist damit einer-

O2013\_008 Seite 26 sei eine Situation zu verstehen, bei welcher eine entsprechende Taste den Spülluftstrom zu aktivieren erlaubt, dies auch dann, wenn die Taste zuvor für diese Funktion aktiviert oder freigegeben werden muss. Der Wortlaut "initiate" ist aber zudem vom Fachmann breiter zu verstehen als einfach nur die Situation, bei welcher (ggf. nach Aktivierung) bei Betätigung des Spülluftstromregelungselements direkt und unmittelbar der Spülluftstrom veranlasst wird. Es genügt zur anspruchsgemässen Verwirklichung auch, wenn das Spülluftstromregelungselement veranlasst, dass der entsprechende Spülluftstrom möglich wird. Dies kann entweder unmittelbar, mittelbar automatisch über den Controller (wie beim Ausführungsbeispiel), oder aber auch mittelbar erst durch eine zusätzliche Aktivierung des Benutzers, beispielsweise über das Beschichtungsmaterialstromregelungselement, geschehen. Damit erfasst die Auslegung von Merkmal K16 auch eine Situation, bei welcher das Spülluftstromregelungselement den Spülluftstrom nicht direkt unmittelbar auslöst, sondern nur mittelbar, indem durch dieses Element ein anderer Betriebsmodus eingestellt wird, der dann das Auslösen der Spülung durch eine weitere Taste ermöglicht.

### **E. 4.3**

Neuheit Die Beklagte macht mangelnde Neuheit sowohl gegenüber der EP 0 611 603 (D1) als auch gegenüber der US 3,740,612 (D2) geltend. Die D1 wurde bereits im europäischen Prüfungsverfahren berücksichtigt und wird in der Einleitung des Streitpatents in [0001] als Stand der Technik gewürdigt. Das Streitpatent hält fest, dass die D1 alle Merkmale des Oberbegriffs offenbart, was unstrittig ist. Wie die Beklagte selber festhält, legt die D1 ausdrücklich nicht fest, wo die Mittel für die Steuerung der Spülluft angeordnet sind. Tatsächlich findet sich in Spalte 8:5-8 der D1 nur ein allgemeiner Hinweis, dass entsprechende Ventile zur Steuerung der Spülluft angeordnet sein können, nicht aber, wo diese angeordnet sind und wie sie betätigt werden können (automatisch oder manuell). Damit liegt keine mangelnde Neuheit gegenüber der D1 vor, denn D1 offenbart wenigstens die Merkmale K15 (connected with the handle portion) und K16 (manually operable) nicht. Die Beklagte macht geltend, in der D1 würde eine Zuleitung für Spülluft an der Pistole offenbart, und damit offenbare die D1 auch ein Element zum Regeln des Spülluftstromes. Dieser Argumentation kann nicht gefolgt werden, denn die vorn an der Pistole und

O2013\_008 Seite 27 nicht am Griff vorgesehene Zuleitung der D1 enthält kein Element, welches es ermöglicht, den Spülluftstrom an der Pistole irgendwie zu kontrollieren, geschweige denn manuell zu kontrollieren. Diese Beurteilung deckt sich übrigens mit der Beurteilung des Deutschen Bundespatentgerichts in der Sache 4 Ni 26/13 (EP) vom 29. April 2015. Auch dort wurde erkannt, Anspruch 1 unterscheide sich vom Offenba-

rungsgehalt der D1 insofern, als die D1 die Merkmale 7.1 (entspricht Merkmal K15 in diesem Verfahren) und 7.2 (entspricht K16 in diesem Verfahren) nicht offenbare. Die D2 beschreibt eine grundsätzlich gattungsgleiche Sprühpistole. Dabei gibt es einen Abzug 36, welcher in einer ersten Position ein erstes Ventil öffnet, welches einen gezielten Luftstrom über die Kanäle 51 in der Düse veranlasst (vgl. Figur 2 und 3 sowie insbesondere Spalte 1:51-54).

Dabei geht es bei dieser ersten Position darum, in der Düse (und nur dort) vor der Zuführung des Pulvers einen geeigneten Luftwirbel aufzubauen, der dann für das Verteilungsmuster des Pulvers verantwortlich zeichnet (vgl. insbesondere auch Spalten 3:48-4:10). In einer zweiten Position wird dann, wenn dieser Wirbel aufgebaut ist, über den gleichen Abzug 36 der Luftstrom und die Pumpe für das Pulver ausgelöst (vgl. Figuren 2 und 3 sowie Spalten 1:54-64). Wie erwähnt, wird Merkmal K16 nur vorweggenommen, wenn nicht nur die Düse, sondern auch der vorgeschaltete Zuführungskanal für das Beschichtungsmaterial mit Spülluft gespült wird. Die erste Position und das erste Ventil bzw. die Zuführung von Luft über die Kanäle 51 in die Düse gemäss der D2 können also das Merkmal K16 nicht vorwegnehmen.

O2013\_008 Seite 28 Es gibt in der D2 durchaus auch eine Offenbarung zur Spülung durch den Zuführungskanal des Pulvers in der Pistole, namentlich wird von einem manuell zu betätigenden Ventil auf einem Bediengerät (control panel 11) der Pulverpumpe gesprochen (vgl. Spalte 2:7-12). Wie Figur 1 und der zugehörigen Beschreibung in Spalte 5:34-54 entnommen werden kann, ist dieses Bediengerät aber nicht Teil der Pistole, sondern vielmehr eine weit von dieser entfernte separate Einheit, die über lange Schläuche mit der Pistole verbunden ist.

Entsprechend gibt es in diesem Dokument D2 keine Offenbarung eines Spülluftstromregelungselements, welches an der Pistole selber angeordnet ist. Damit liegt keine mangelnde Neuheit gegenüber D2 vor. Auch dies deckt sich mit der Beurteilung des Deutschen Bundespatentgerichts.

#### **E. 4.4**

**Erfinderische Tätigkeit** Die Beklagte macht fehlende erfinderische Tätigkeit im Lichte der EP 0 611 603 (D1) in Kombination mit dem allgemeinen Fachwissen geltend, konkret argumentiert mit der US 5,381,962 (D3), und nur pauschal

O2013\_008 Seite 29 angedeutet mit der US 3,606,170 (D4), mit der US 3,837,575 (D5) oder mit der US 4,193,546 (D6). Die D1, unstrittig und zu Recht als nächstliegendes Dokument des Standes der Technik zu betrachten, beschreibt eine Konstruktion, bei welcher am Griffteil der Pistole über einen Abzug 37 ausschliesslich die manuelle Steuerung der Zufuhr von Pulver vorgesehen ist. Das Dokument D1 betrifft einen spezifischen Adapter 76 für den Zuführungsschlauch 72 für das Pulver, mit welchem über den einseitigen Einlass 87 Spülluft zugeführt werden kann, was sich auch am Anspruch 1 sowie an der Zusammenfassung der D1 zeigt. Die grundsätzliche Idee, bei einer derartigen Sprühpistole zur Reinigung der Sprühpistole Spülluft nicht nur bei der Düse, sondern auch stromauf davon in den Passagen für das Pulver fliessen zu lassen, ist also aus dem Dokument D1 bekannt. Die konkrete Lösung, die das Dokument D1 vorschlägt, besteht nun darin, den genannten Adapter vorzusehen. Dieser Adapter 76 ist, wie Figur 1 entnommen werden kann, vom Griffteil 12 weit entfernt:

Wie die Beklagte selber zugesteht, gibt es in der D1 keinen Hinweis, wo die entsprechenden Steuerungsventile für die Zuführung der Spülluft angeordnet sind. Auch gibt es keinen Hinweis in der D1, wie die Steuerungsventile gesteuert werden, ob z.B. automatisch, getaktet, sensorisch oder manuell. Der Fachmann muss bei der Lektüre des Dokuments D1 davon ausgehen, dass die Steuerung, wie beispielsweise bei der D2 (vgl. dort Figur 1), bei einer separat von der Pistole ausgebildeten Kontrolleinheit angeord-

O2013\_008 Seite 30 net ist. Wie diese Steuerung dort funktioniert, ob z.B. automatisch, erfährt der Fachmann aus der D1 nicht. Folglich kann nicht darauf geschlossen werden, dass der Fachmann allein aus der D1 heraus ohne erfinderisch tätig zu werden darauf gekommen wäre, die Steuerung der Spülluft am Griffteil der Pistole manuell vorzusehen und nicht in einer separaten Einheit. Es bestehen auch durchaus valable Alternativen, welche die Kontrolle des Spülluftstromes für den Benutzer und damit den Bedienungskomfort erleichtern und nicht zur beanspruchten Erfindung führen, wie z.B. Steuerung des Spülluftstromes über ein Fusspedal, eine getaktete oder sensorische Steuerung in der entfernten Einheit, oder auch eine Kontrolleinheit für die andere Hand des Benutzers zu manueller Steuerung des Spülluftstromes. Ausgehend von der D1 allein liegt also die beanspruchte Erfindung nicht nahe. Zu einem anderen Schluss kommt das Deutsche Bundespatentgericht, verfällt dabei aber einer unzulässigen rückschauenden Betrachtungsweise. Wenn es argumentiert: "Ein derart häufig und darüber hinaus auch noch leicht zu aktivierender Spülluftstrom vermittelt dem Fachmann jedoch, dass das Spülluftstromregelungselement in seiner unmittelbaren Nähe positioniert sein muss und demzufolge nicht entfernt von der Spritzpistole platziert sein kann, da er die Steuerung der Spülluft zudem individuell und somit manuell vornehmen wird. Da die D1 selbst keine Angaben macht, wo ein derartiges Regelungselement angebracht ist, positioniert der Fachmann dieses in unmittelbarer Nähe des Bedieners, wobei die Spritzpistole selbst als Ort der Positionierung am nächstliegenden erscheint", so verkennt es, dass in der D1 gerade keine solche Anordnung des Spülluftstromregelungselements in der unmittelbaren Nähe des Bedieners beschrieben wird, die fehlende Nähe auch in der D1 nicht als problematisch hervorgehoben wird, und dass in der D1 auch eine manuelle Betätigung einer Spülluftstromreglung gar nicht erwähnt wird. Geht man von der D1 aus, lässt sich das objektive Problem so formulieren, dass bei einer einfachen Bauweise der Bedienkomfort und der uniforme Pulverauftrag bei einer elektrostatischen Sprühpistole für Pulver verbessert werden soll. So wird die Aufgabe im Streitpatent ausdrücklich formuliert (vgl. [0002]). Davon abzuweichen, gibt es vorliegend keine Veranlassung, zumal ja auch die D1 bereits im Streitpatent als Stand der Technik genannt ist (Spalte 1:7). Ausgehend von der D1, die zwar die Einbringung von Spülluft offenbart, nicht aber die Spülluftstromreglung speziell anspricht oder als problematisch hervorhebt, ist eine andere und

O2013\_008 Seite 31 vor allem fokussiertere Formulierung der Aufgabe nicht angemessen. So wäre z.B. die Formulierung der Aufgabe als Verbesserung der Steuerung der Spülluft bei einer elektrostatischen Sprühpistole für Pulver nicht sachgemäß, da sie einen Teil der erfindungsgemässen Lösung bereits in die Aufgabenstellung aufnehmen und einer rückschauenden Betrachtungsweise Vorschub leisten würde.<sup>2</sup> Das Streitpatent löst diese Aufgabe, indem ein Spülluftstromregelungselement zur Kontrolle der Spülluft am Griffteil angeordnet wird, und indem dieses manuell betätigt werden kann. Der einschlägige Fachmann zur Lösung dieser Aufgabe ist ein Entwicklungingenieur im Bereich der

automatisierten Beschichtungstechnik namentlich für elektrostatische Sprühpistolen für pulverförmige Beschichtungsmaterialien. Die D3 stammt nicht aus dem gleichen Gebiet wie die D1, handelt es sich doch hier nicht um eine Pulverauftragungspistole, sondern um eine konventionelle Sprühvorrichtung für Flüssigkeiten wie Farben, Pestizide, Waschmittel etc. (vgl. Spalte 1:19-22 sowie Anspruch 1, und die Zusammenfassung, die beide ausdrücklich von Flüssigkeiten sprechen). Damit stellt sich die Frage, ob ausgehend von der D1 betreffend elektrostatische Pulverspritzpistolen der Fachmann zur Lösung einer solchen Aufgabe die D3 betreffend hydraulische Flüssigkeitsspritzpistolen überhaupt hinzugezogen hätte. In der D1 wird ausdrücklich auf die Konstruktion von elektrostatischen Sprühpistolen hingewiesen (vgl. Spalte 1:6-50). Insbesondere wird darauf hingewiesen, wie die hohen Spannungen bei der Elektrode erzeugt werden können. Der Fachmann geht entsprechend davon aus, dass bei solchen elektrostatischen Sprühpistolen für Pulver spezielle Gesetzmässigkeiten gelten und insbesondere nur vorsichtig konstruktive Änderungen vorgenommen werden dürfen. Im Gegensatz dazu sind die hydraulischen Flüssig-Sprühpistolen gemäss der D3 solchen Restriktionen wenn überhaupt sehr viel weniger ausgesetzt, gibt es doch keine Hochspannungselemente in der Pistole selber.

2 vgl. auch BGE 114 II 82 E. 2 c) sowie Kroher zu Art. 56 RZ. 41 ff. in Singer/ Stauder, Dieter Stauder, Stefan Luginbühl, Hrsg., Europäisches Patentübereinkommen EPÜ, Kommentar, Carl Heymanns Verlag, 6. Auflage 2013;

O2013\_008 Seite 32 Entsprechend würde der Fachmann ausgehend von der D1 die D3 zur Lösung des obigen Problems gar nicht hinzuziehen. Der Fachmann würde also bei dieser Problemstellung ausgehend von der D1 die D3 nicht ohne erfinderische Zutun konsultieren, und damit ist Anspruch 1 erfindersch im Lichte einer Kombination der D1 mit der D3. Selbst wenn der Fachmann die D3 konsultieren würde, so würde dies die Erfindung aber nicht nahelegen. In der D3 wird im Zusammenhang mit einem auf der Pistole angeordneten control panel auf die Möglichkeit hingewiesen, eine Spülfunktion auszulösen (vgl. Spalte 6:41-45), bei welcher alle Ventile für die konzentrierten Farbflüssigkeiten abgeschaltet werden. Der entsprechende Schalterbereich 10 ist nicht am Griffteil angeordnet, sondern an der vorderseitigen Erweiterung der Pistole. Wie von der Klägerin richtig dargelegt, geht es bei der Konstruktion gemäss der D3 um Bauweisen, bei welchen ausdrücklich ein flüssiger Träger für die Farben vorgesehen wird. Dabei ist es möglich, nur noch den Flüssigkeitsstrom zu aktivieren ohne Beimischung von Farben. Diese Funktion wird als "rinse" bezeichnet und kann über den Knopf 39 aktiviert werden. In der zugehörigen Beschreibung gibt es keinen Hinweis, dass unter dieser Spülfunktion eine solche mit dem Zweck der Reinigung der Zuführungskanäle vorgesehen ist, sondern nur Hinweise, dass das Spülen sich auf ein Spülen des zu bearbeitenden Objektes bezieht (vgl. Spalte 1:43-47). Auch wenn dies nicht beschrieben ist, mag die "rinse" Funktion in D3 inhärent eine Reinigung der Zuführungskanäle bewirken. Aufgrund der fehlenden Beschreibung erhält der Fachmann aus der D3 aber keinerlei Anregung, eine derartige Reinigungsfunktion z.B. in einer Konstruktion nach der D1 vorzusehen. Damit offenbart das Dokument D3 nicht nur keine Spülfunktion mit Spülluft, sondern enthält auch keine Anregung für eine Spülfunktion im Sinne des Streitpatents zur Reinigung der Pistole, sondern eben nur eine Spülfunktion mit Flüssigkeit zur Reinigung des zu bearbeitenden Objektes. Es ist damit rückschauend, die in diesem Dokument D3 beschriebene Spülfunktion jener aus der D1 gleichzusetzen. Würde der Fachmann ausgehend von der D1 die D3 nämlich konsultieren,

würde er nicht ohne weiteres erkennen, dass die Funktion "Spülen" gemäss der D3 -gedacht für ein Spülen des zu bearbeitenden Objektes mit Flüssigkeit - mit dem Spülluftstrom gemäss der D1 überhaupt etwas zu tun hat. Dies weil die beschriebene Funktion eine andere ist (Spülen des zu bearbeitenden Objektes versus Spülen der Pistole) und weil es in der D3 um eine Flüssig-

O2013\_008 Seite 33 keit geht und nicht um einen Luftstrom. Zudem sind die Steuerungselemente 30-39 nach der D3 in einem Bereich angeordnet, in welchem bei einer elektrostatischen Pistole nach der D1 die Elektrode mit der hohen Spannung angeordnet ist. Der Fachmann würde entsprechend auch deswegen nicht auf die Idee kommen, eine solche Steuerung gemäss der D3 bei einer Pistole nach der D1 anzuordnen. Des Weiteren sind die Schaltelemente in der D3 nicht am Griffteil angeordnet und auch nicht offensichtlich eindeutig bei ergriffenem Griffteil mit der gleichen Hand zu betätigen. Selbst wenn also der Fachmann die D1 mit der D3 kombinieren würde, würde er nicht in naheliegender Weise zum Anspruchsgegenstand kommen. Auch hier kommt das deutsche Bundespatentgericht zu einem anderen Schluss, wenn es die Kombination mit der D3 beurteilt. Warum die Kombination mit einem Sekundärdokument die Erfindung nahe legen soll wird aber in der Entscheidung des deutschen Bundespatentgerichts nicht detailliert unter Bezugnahme auf die D3 ausgeführt, sondern nur unter Bezugnahme auf ein anderes Dokument D30, das nicht in das vorliegende Verfahren eingeführt wurde. Eine qualifizierte Auseinandersetzung mit dem Urteil des deutschen Bundespatentgerichts ist entsprechend nicht möglich. Die Beklagte macht zudem fehlende erfinderische Tätigkeit im Lichte der EP 0 611 603 (D1) in Kombination mit der US 3,606,170 (D4), der US 3,837,575 (D5) oder mit der US 4,193,546 (D6), geltend. In all diesen Fällen D4-D6 geht es um Mehrkomponenten-Sprühpistolen, das heisst um Sprühpistolen, bei welchen zwei untereinander hoch reaktive flüssige Komponenten in der Pistole möglichst kurz vor dem Auftragen miteinander vermischt werden sollen, so dass sie nach Austritt aus der Pistole, insbesondere beim Auftreffen auf das Objekt oder kurz danach, gut miteinander vermischt eine chemische Reaktion eingehen können. Ziel muss es dabei immer sein, absolut sicher zu vermeiden, dass die vermischten Komponenten in der Pistole eine chemische Reaktion eingehen. Die Konstruktionen gemäss der D4-D6 benötigen keine Elektroden und beziehen sich nicht auf elektrostatische Pulverbeschichtung. Entsprechend würde der Fachmann ausgehend von der D1 die aus einem anderen technischen Gebiet stammenden Dokumente D4-D6 beim Versuch der Lösung der oben genannten objektiven Aufgabe nicht in Betracht ziehen. Diese Kombinationen können die beanspruchte Erfindung also ebenfalls nicht nahe legen.

O2013\_008 Seite 34

#### **E. 4.5**

Verletzung Hinsichtlich Verwirklichung der Merkmale O1-O13 des Oberbegriffs bestreitet die Beklagte nur die Erfüllung der Merkmale O1-O2 mit der Begründung, es handle sich bei der Konstruktion der Beklagten nicht um eine "Vorrichtung zur Anwendung beim Auftrag von Beschichtungsmaterial auf einen Gegenstand, umfassend eine Spritzpistole". Sie tut dies einerseits ohne Begründung, andererseits kann das Argument aber auch nicht überzeugen. Die Sprühpistole der Beklagten ist offensichtlich eine Vorrichtung zur Anwendung beim Auftragen von Beschichtungsmaterial umfassend eine Spritzpistole. Damit ist nur die Erfüllung der Merkmale K14-K16 substantiiert bestritten und weiter zu diskutieren. Merkmal K14: Wie oben dargelegt, wird Merkmal K14

von Anspruch 1 vom hier zuständigen Fachmann so ausgelegt, dass am Griffteil Beschichtungsmaterialstromregelungselement und Spülluftstromregelungselement als zwei individuelle Elemente oder aber auch als ein einziges funktionsalternatives Element ausgestaltet sein können. Damit ist der Argumentation der Klägerin zu folgen, dass der Pistolenabzug 17 der angegriffenen Ausführungsform durch seine Doppelfunktion als Beschichtungsmaterialstromregelungselement gemäss Merkmal O11 und gleichzeitig auch als Spülluftstromregelungselement gemäss Merkmal K14 betrachtet werden kann. Somit verwirklicht die angegriffene Ausführungsform Merkmal K14 wort-sinn-gemäss (Nachmachung). Selbst wenn man, entgegen der oben angegebenen Auslegung und wie von der Beklagten vertreten, ausschliesst, dass das Beschichtungsmaterialstromregelungselement gleichzeitig auch als Spülluftstromregelungselement dienen kann (keine funktionsalternative Belegung), liegt eine Verwirklichung von Merkmal K14 vor: Die mit P bezeichnete Taste T3 zur Aktivierung des Spülvorgangs am hinteren Ende der Pistole kann bei einer solchen Auslegung als Spülluftstromregelungselement betrachtet werden, womit die Bauweise der Beklagten dann das Merkmal K14 ebenfalls wortsinn-gemäss verwirklicht, wobei dann aber zu überprüfen ist, ob diese auch tatsächlich die weiteren Merkmale K15 und K16 erfüllt. Merkmal K15: Wie oben dargelegt, kann Merkmal K15 "connected with the handle portion" nur so verstanden werden, dass das Spülluftstromre-

O2013\_008 Seite 35 gelungselement wenigstens mittelbar am Griffteil befestigt sein muss. Der gemäss obiger Darlegung das Merkmal K14 verwirklichende Pistolenabzug 17 der angegriffenen Ausführungsform ist unbestrittenermassen direkt am Griffteil angeordnet, womit auch eine wortsinn-gemässe Verwirklichung dieses Merkmals K15 gegeben ist. Wenn man, entgegen der oben angegebenen Auslegung und wie von der Beklagten vertreten, ausschliesst, dass das Beschichtungsmaterialstromregelungselement gleichzeitig auch als Spülluftstromregelungselement dienen kann (keine funktionsalternative Belegung), stellt sich die Frage, ob die mit P bezeichnete Taste T3 zur Aktivierung des Spülvorgangs am hinteren Ende der Pistole als "connected with the handle portion" betrachtet werden kann im Sinne von Merkmal K15. Die Befestigung am Griffteil umfasst den ganzen Bereich, welcher es einem durchschnittlichen Benutzer erlaubt, bei ergriffenem Griffteil ohne weiteres das Spülluftstromregelungselement zu betätigen. Davon umfasst ist damit insbesondere der rückwärtige Bereich, der im Streitpatent als Basisbereich 32 bezeichnet wird und im Streitpatent einstückig mit dem eigentlichen Griffteil ausgebildet ist, solange eben das Spülluftstromregelungselement bei ergriffenem Griffteil ohne weiteres betätigt werden kann. Die mit P bezeichnete Taste T3 befindet sich an der Pistole der Beklagten nicht am eigentlichen von der Hand umgriffenen Bereich des Griffteils, sondern vielmehr etwas nach hinten versetzt. Selbst wenn die Pistole von einem Benutzer mit einer kleinen Hand betätigt wird, ist es ohne weiteres möglich, bei ergriffenem Griffteil das Spülluftstromregelungselement in dieser Position zu betätigen. Das von der Beklagten geltend gemachte Bild eines Youtube-Videos, das übrigens inzwischen gelöscht zu sein scheint, bei welchem ein Benutzer den Knopf T3 mit der anderen Hand bedient, zeigt dabei nur, dass auch eine Bedienung mit der anderen Hand möglich ist, schliesst aber nicht aus, dass eine Bedienung mit der gleichen Hand möglich ist (vgl. auch die Darstellung in der beklagatischen Gebrauchsanleitung selber, wie oben zur Illustration der Auslegung von Merkmal K15 dargestellt). Das Merkmal K15 wird damit auch bei dieser etwas anderen Auslegung von Merkmal K14 von der Bauweise der Beklagten erfüllt. Merkmal K16: Wie oben dargelegt, muss Merkmal K16 so ausgelegt werden, dass einerseits darunter

jedenfalls eine Situation zu verstehen ist, bei welcher eine entsprechende Taste den Spülluftstrom auch nur dann zu veranlassen vermag, wenn sie zuvor für diese Funktion aktiviert wurde

O2013\_008 Seite 36 (funktionsalternative Belegung). Die Aktivierung der Spülluftfunktion bei der Bauweise der Beklagten funktioniert so, dass nach Aktivierung der mit P bezeichneten Taste T3 über den eigentlichen Pistolenabzug 17 wahlweise entweder eine Serie von Druckluftstößen ausgelöst oder eine manuelle Spülung veranlasst werden kann. Damit wird durch die Taste P der Pistolenabzug 17 zum Spülluftstromregelungselement aktiviert, und es liegt eine wortsinngemässe Verwirklichung dieses Merkmals K16 vor. Selbst wenn man, wie von der Beklagten vertreten, den Anspruch so auslegt, dass keine funktionsalternative Belegung geschützt ist, liegt eine Verwirklichung des Merkmals vor: Es genügt zur anspruchsgemässen Verwirklichung auch, wenn das Spülluftstromregelungselement nur veranlasst, dass der entsprechende Spülluftstrom möglich wird. Dies kann entweder unmittelbar, mittelbar automatisch über den Controller (wie beim Ausführungsbeispiel), oder aber auch mittelbar erst durch eine zusätzliche Aktivierung des Benutzers, beispielsweise über das Beschichtungsmaterialstromregelungselement, geschehen. Die Aktivierung der Spülluftfunktion bei der Bauweise der Beklagten funktioniert so, dass nach Aktivierung der mit P bezeichneten Taste T3 über den eigentlichen Pistolenabzug 17 wahlweise entweder eine Serie von Druckluftstößen ausgelöst oder eine manuelle Spülung veranlasst werden kann. Damit initiiert die mit P bezeichnete Taste T3 das manuell schaltbare Spülluftstromregelungselement und löst damit (indirekt) einen Luftstrom aus dem Beschichtungsmaterialkanal in den Verlängerungsteil durch die Düse, um Beschichtungsmaterial aus der Spritzpistole zu entfernen. Damit wird auch bei dieser Auslegung Merkmal K16 durch die Bauweise der Beklagten erfüllt. Zusammengefasst erfüllt die Bauweise der Beklagten alle Merkmale von Anspruch 1 wortsinngemäss, so dass eine Nachmachung vorliegt (Art. 66 lit. a PatG).

#### **E. 4.6**

Einrede des freien Standes der Technik Die Beklagte macht ferner die Einrede des freien Standes der Technik geltend). Sie trägt vor, dass die Bauweise der Beklagten – wenn man den Ausführungen der Klägerin hierzu folgen würde – nicht neu sei gegenüber der D2 respektive nicht erfinderisch gegenüber der D1. Aus den gleichen Gründen, aus denen Anspruch 1 gegenüber D2 neu und gegenüber D1 erfinderisch ist, ist auch die Bauweise der Beklagten neu und erfinderisch. Eigentlich ist dies nicht eine Einrede des freien

O2013\_008 Seite 37 Standes der Technik, sondern eine Nichtigkeitseinrede. Dass diese nicht erfolgreich ist, wurde oben dargelegt. Die Einrede des freien Standes der Technik könnte ohnehin nur zum Zug kommen, wenn nicht eine wortsinngemässe Patentverletzung, sondern Äquivalenz zu beurteilen ist. Letztere wird von der Beklagten zwar bestritten, nicht aber mit dem Argument des freien Standes der Technik. Entsprechend ist dieses Argument vom Gericht nicht weiter zu verfolgen. Da – wie oben dargelegt – aber ohnehin eine Nachmachung (wortsinngemässe Patentverletzung) vorliegt, würde es auch ins Leere greifen.

#### **E. 5**

Bopp/Bessenich, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO-Komm., N 16 zu Art. 85 ZPO

O2013\_008 Seite 41 welche als Anhaltspunkte für die Entstehung und die Höhe des geltend gemachten Schadens in Frage kommen, und dafür Beweise anzubieten. Die von der Klägerin vorgebrachten Umstände müssen geeignet sein, den Bestand des Schadens zu belegen und seine Grössenordnung zu umreissen,<sup>6</sup> denn das Prozessrecht kennt keinen Ausforschungsbeweis. Auf die diesbezügliche Behauptungslast der Klägerin kann nur – vorläufig – verzichtet werden, wenn sie sich – wie hier – auf materiellrechtliche Auskunft- und Rechnungslegungspflichten stützen kann, d.h. vorliegend auf Art. 66 lit. b PatG.<sup>7</sup>

### **E. 5.1**

Die Klägerin machte geltend, wenn das Gericht in der ersten Stufe der Stufenklage die Patentverletzung gutheisse, dann stehe ihr ein materiellrechtlicher Anspruch auf Auskunftserteilung und Rechnungslegung gestützt auf Art. 423 OR zu. Obschon die eidgenössische Immaterialgüterrechtsgesetzgebung den Anspruch auf eine Erteilung finanzieller Auskünfte und Rechnungslegung nicht explizit vorsehe, werde ein solcher von Lehre und Rechtsprechung in Verbindung mit einer Stufenklage insbesondere bei der Geschäftsanmassung und im Bereicherungsrecht eingehellig bejaht. Doch auch im Schadenersatzrecht erscheine es in Übereinstimmung mit einem namhaften Teil der Lehre, älterer kantonaler Rechtsprechung und der Tatsache, dass finanzielle Auskünfte als Nebenpflichten einer Schadenersatzpflicht oder eines Beseitigungsanspruches anerkannt seien, geboten, die Beklagte nach Treu und Glauben sowie im Rahmen des Zumutbaren zur obgenannten Mitwirkung bei der Sachverhaltsabklärung zu verpflichten, zumal sie und nur sie alleine über die entscheidenden Tatsachen Bescheid wisse. Die Klägerin stellte mit ihrer Klage den Verfahrens Antrag, das Verfahren in der ersten Stufe der Stufenklage vorerst auf die Frage der Verletzung bzw. Unterlassung (gegebenenfalls Rechtsbeständigkeit), Auskunftserteilung und Rechnungslegung zu beschränken und bezüglich Wiedergutmachungsansprüche (Schadenersatz oder Gewinnherausgabe) zu sistieren. Die Klägerin behielt sich daher nähere tatsächliche und rechtliche Ausführungen zu den Voraussetzungen der Kompensationsansprüche sowie zum Umfang der Verletzung bzw. zum erlittenen Schaden der Klägerin oder zum erzielten Gewinn der Beklagten für die zweite Stufe der Stufenklage vor. Falls das Bundespatentgericht wider Erwarten bereits im Zuge des Schriftenwechsels in der ersten Stufe der Stufenklage Ausführungen zu den tatsächlichen und rechtlichen Anspruchsgrundlagen und

O2013\_008 Seite 38 -voraussetzungen bezüglich Schadenersatz oder Gewinnherausgabe erwarten würde, gehe sie davon aus, dass sie mittels abweisendem prozessleitendem Entscheid (Abweisung des Verfahrens Antrags) oder anlässlich der Instruktionsverhandlung aufgefordert werde, bereits in ihrer Replik ausführlich zu den Wiedergutmachungsansprüchen Stellung zu nehmen.

### **E. 5.2**

Die Beklagte machte anlässlich der Hauptverhandlung geltend, die Klägerin habe eine Stufenklage eingeleitet, und diese sei eine Spielform der unbezifferten Forderungsklage gemäss Art. 85 Ziff. 1 ZPO. Die Forderung sei zu beziffern, sobald die klagende Partei nach Abschluss des Beweisverfahrens oder nach Auskunftserteilung durch die beklagte Partei dazu in der Lage sei. Die Lehre präzisiere dies dahingehend, dass nicht nur die Bezifferung, sondern auch die Substantiierung der Anspruchshöhe nach erfolgter Auskunftserteilung erfolgen könne. Auf keinen Fall aber werde hinsichtlich der Forderungsklage einfach das Behauptungsverfahren insgesamt in die zweite Stufe

verschoben. In die zweite Stufe verschoben werde nur, wofür es der vorgängigen Auskunftserteilung durch die beklagte Partei bedürfe – also das Substantiieren des Quantums. Was in der ersten Phase des Verfahrens behauptet und substantiiert werden könne, nämlich alles aus der Sphäre der klagenden Partei, sei auch in der ersten Phase des Verfahrens vorzutragen. Und das aus gutem Grund: Erstens sei die Rechnungslegung ein massiver Eingriff in die Rechtsstellung der beklagten Partei; die herauszugebenden Informationen seien etwas vom Vertraulichsten eines jeden Unternehmens. Zweitens sei die Rechnungslegung mit einem enormen Aufwand verbunden. Eine Rechnungslegung sei deshalb nur gerechtfertigt, wenn die klagende Partei die Voraussetzungen für die geltend gemachten finanziellen Ansprüche vor der Rechnungslegung soweit behauptet und substantiiert habe, wie ihr dies möglich sei, mindestens aber soweit, dass sich beurteilen lasse, ob diese finanziellen Ansprüche denn überhaupt bestünden, falls sich die behauptete Patentverletzung bewahrheite. Das Handelsgericht Zürich beispielsweise habe in einem Entscheid aus dem Jahr 2005 folgendes festgehalten: "Das Gericht hat mit anderen Worten darüber zu befinden, ob die rechtlichen Voraussetzungen der geltend gemachten finanziellen Ansprüche gegeben sind, bevor es eine Auskunftserteilung anordnet" (Urteil vom 3. Juni 2005, HG920584). Vorliegend habe die Klägerin nichts dergleichen getan. Z.B. habe sie überhaupt nichts zu den Voraussetzungen der für einen Gewinnherausgabeanspruch erforderlichen Bösgläubigkeit der Beklagten ausgeführt. Bösgläubigkeit sei alles andere als selbstverständlich im vorliegenden Fall, und die Klägerin hätte die Sach-

O2013\_008 Seite 39 verhaltenselemente, aus denen sich eine Bösgläubigkeit ergeben solle, darlegen und begründen müssen. Immerhin hätten zwei renommierte deutsche Gerichte entschieden, dass das Streitpatent nicht verletzt und in der erteilten Fassung nicht gültig sei. Jetzt könne natürlich das schweizerische Bundespatentgericht zu einem anderen Ergebnis gelangen. Das würde aber nichts daran ändern, dass die deutschen Urteile zeigten, dass die Beklagte bei der Aufmerksamkeit, die von ihr nach den Umständen verlangt werden dürfe, in guten Treuen habe annehmen dürfen, das Streitpatent sei ungültig und werde nicht verletzt. Der gute Glaube werde nicht dadurch zerstört, dass eines von mehreren Gerichten zu einer abweichenden Würdigung gelange. Auch zum Schadenersatzanspruch hätte die Klägerin die elementaren Voraussetzungen behaupten und substantiiieren können und müssen. Sie verlange Schadenersatz für entgangenen Gewinn, habe aber nicht einmal behauptet, geschweige denn substantiiert, dass sie mit patentgemässen Sprühpistolen überhaupt einen Gewinn erziele und damit überhaupt einen Schaden in Form entgangenen Gewinns habe erleiden können. Ohne Schaden bestehe kein Schadenersatzanspruch, auch kein unbezifferter. Weiter habe die Klägerin nicht ansatzweise dargetan, auf welchen Märkten sie seit wann mit patentgemässen Sprühpistolen auf dem Markt sei. Nur in Märkten, in denen sie mit patentgemässen Pistolen auf dem Markt sei, könne ihr seit dem Markteintritt in diesen Märkten Gewinn entgangen sein, und deshalb bestehe auch ein schutzwürdiges Interesse nur an einer Rechnungslegung mit Bezug auf diese Märkte ab dem Zeitpunkt des Markteintritts der Klägerin. Weil eine Angabe der Märkte und der relevanten Zeiträume fehle, könne auch keine Auskunftserteilung erfolgen. Werde die Beklagte zur Rechnungslegung verurteilt, geschehe dies quasi auf Vorrat. Sie würde verpflichtet, mit enormem Aufwand Daten zusammenzustellen und sensitive Informationen an eine Konkurrentin herauszugeben, ohne dass auch nur ansatzweise dargetan sei, dass die elementaren Anspruchsvoraussetzungen, zu denen die Klägerin ohne weiteres hätte plädieren können, gegeben seien. Eine Verurteilung zur Rechnungslegung, ohne dass dargetan sei, dass die Klägerin diese Informationen überhaupt zur Bezifferung

eines bestehenden Anspruchs benötige, sei nicht annehmbar. Die Klägerin habe kein ausgewiesenes Rechts- schutzinteresse an den verlangten Informationen. Die Begehren auf Rechnungslegung und finanzielle Wiedergutmachung seien aus diesem Grund unabhängig von der Verletzungsfrage abzuweisen.

O2013\_008 Seite 40

### **E. 5.3**

Bei der Stufenklage tritt neben das Hauptbegehren auf Verurteilung zu einer Geldzahlung ein selbständiges Hilfsbegehren, das auf vorgängi- ge Auskunftserteilung oder Rechnungslegung durch die beklagte Partei geht, wobei das Hauptbegehren erst aufgrund des Ergebnisses des Hilfs- begehrens beziffert wird. Beim "Hilfsbegehren" handelt es sich um ein Begehren, das Gegenstand einer selbständigen Klage sein könnte und idealtypisch vor dem Hauptbegehren zu beurteilen ist.<sup>3</sup> Die Stufenklage besteht somit aus einer Informationsklage (Hilfsanspruch) und einer un- bezifferten Forderungsklage (Hauptanspruch), die in sukzessiver Klagen- häufung verbunden sind. Die sukzessive Häufung bedingt, dass die An- sprüche gestuft behandelt werden, zuerst der Hilfsanspruch, dann der Hauptanspruch.<sup>4</sup> Das Gericht hat erheblichen Spielraum, um den Verfahrensablauf bei un- bezifferten Forderungsklagen sinnvoll zu gestalten. Die Parteien können das Gericht dabei mit entsprechenden Verfahrensanträgen unterstützen. So kann bspw. das Gericht nach Art. 125 lit. a ZPO bzw. Art. 222 Abs. 3 ZPO das Verfahren auf einzelne Fragen oder Rechtsbegehren beschrän- ken. Bei der Stufenklage kann das Gericht das Verfahren bezüglich der unbezifferten Forderungsklage sistieren, bis über den Informations- oder Rechnungslegungsanspruch entschieden worden ist.<sup>5</sup> Das Bundespa- tentgericht verfährt hingegen, wie den Parteien anlässlich der Instrukti- onsverhandlung erläutert wurde, so, dass das Gericht in einem ersten Schritt Rechtsbeständigkeit und Verletzung, und wenn beides bejaht wird, den Rechnungslegungsanspruch behandelt. Dann ergeht entweder ein Urteil auf Klageabweisung, wenn Rechtsbeständigkeit und/oder Verlet- zung verneint wird, oder, wenn beides und der Rechnungslegungsan- spruch bejaht wird, ein Teilurteil auf 1. Unterlassung und 2. Rechnungs- legung innert 60 Tagen nach Rechtskraft dieses Teilurteils. Nach erfolgter Rechnungslegung wird dann die Klägerin zur Substantiierung und Bezif- ferung ihrer Forderung aufgefordert werden. Und nach Stellungnahme der Beklagten dazu wird dann mit dem Endurteil über das Quantitativ ent- schieden. Diese zwei Etappen ergeben sich aus der Natur der Stufenkla- ge. Die unbezifferte Forderungsklage enthebt die Klägerin grundsätzlich nur vermindert ihrer Behauptungs- und Substantiierungslast. Sie ist in der Regel bereits bei Klageanhebung gehalten, die Tatsachen anzugeben,

<sup>3</sup> BK ZPO-Markus, N 16 f. zu Art. 85 ZPO <sup>4</sup> Baumann Wey, a.a.O., N 647 ff.

### **E. 5.4**

Der Hauptanspruch ist vorliegend der von der Klägerin verlangte Schadenersatz oder die Gewinnherausgabe gemäss Rechtsbegehren Ziff. 2. 1), wobei dieser mit dem Hilfsanspruch gemäss Rechtsbegehren Ziff. 1. 2), d.h. nach erfolgter Auskunft und Rechnungslegung zu begrün- den und zu beziffern ist (Art. 85 Abs. 2 ZPO). Bei der Auskunftspflicht handelt es sich um einen materiell-rechtlichen Anspruch,<sup>8</sup> der sich unmittelbar aus Art. 66 lit. b PatG ergibt.<sup>9</sup> Dies geht auch aus der Botschaft zur Änderung des Patentgesetzes vom 23. No- vember 2005 hervor: "Artikel 66 Buchstabe b E-PatG übernimmt für das Patentrecht den Regelungs- gehalt von Artikel 35 Absatz 1 Buchstabe c DesG (zivilrechtlicher Schutz) bzw.

Artikel 41 Absatz 1 Buchstabe c DesG (strafrechtlicher Schutz). Der Auskunftsanspruch nach Buchstabe b eröffnet die Möglichkeit, von der beklagten Partei auch Angaben über den Adressaten und das Ausmass der Weitergabe widerrechtlich hergestellter Gegenstände an gewerbliche Abnehmer zu verlangen. Diesem Rechtsanspruch kommt vor allem im Hinblick auf die Verfolgung von Fälschungshandlungen eine besondere Bedeutung zu. Die vorgeschlagene Formulierung erfasst die gesamte Produktions- und Absatzkette; ihre Anwendung erleichtert die Feststellung des Ursprungs von rechtswidrigen Handlungen dieser Art. Die Regelung eines entsprechenden Auskunftsanspruchs ist in Artikel 47 des TRIPS-Abkommens ausdrücklich vorgesehen".<sup>10</sup> Die entsprechenden Bestimmungen finden sich neben dem Designgesetz auch im Markenschutz- (Art. 55 Abs. 1 lit. c bzw. Art. 61 Abs. 2 MSchG)

### **E. 5.5**

Somit ist zunächst im Rahmen eines Teilentscheids über das Unterlassungsbegehren sowie die Auskunfts- und Rechnungslegungspflicht zu befinden. Wie dargelegt ist das Klagepatent rechtsbeständig und eine Patentverletzung seitens der Beklagten ist gegeben. Damit ist das Unterlassungsbegehren gemäss Rechtsbegehren Ziff. 1.2 gutzuheissen und die Voraussetzung für Auskunft und Rechnungslegung ist gegeben. Bezüglich der Forderungsklage hat die Klägerin den Schaden bzw. den Bruttogewinn nachzuweisen. Dieser Betrag kann jedoch erst aus Informationen, die der Klägerin derzeit nicht bekannt sind, ermittelt werden, weshalb die Klägerin auf die entsprechende Auskunft und Rechnungslegung durch die Beklagte angewiesen ist. Was den Umfang des Auskunftsanspruchs der Klägerin betrifft, so gilt grundsätzlich, dass dieser so weit reicht, als er zur Durchsetzung eines möglichen Hauptanspruchs notwendig ist. Der Anspruch auf Auskunft im engeren Sinn bezieht sich auf die Offenlegung des Umfangs und der

### **E. 5.6**

Wie bereits erwähnt (s. oben Ziff. 5.2), moniert die Beklagte, dass die Klägerin keinerlei Ausführungen zur Forderungsklage gemacht habe. Die Klägerin hätte die elementaren Voraussetzungen zum Schadenersatzanspruch behaupten und substantiieren können und müssen. Die Klägerin habe kein ausgewiesenes Rechtsschutzinteresse an den verlangten Informationen. Betreffend den Informationsanspruch wurde bereits ausgeführt, dass dieser aufgrund der Patentverletzung seitens der Beklagten gegeben ist. Wie ebenfalls bereits erwähnt (s. oben Ziff. 5.3), kann auf die entsprechende Behauptungslast der Klägerin vorläufig verzichtet werden, wenn sie sich im Rahmen der Stufenklage auf materiell-rechtliche Auskunfts- und Rechnungslegungspflichten stützen kann. Im Zusammenhang mit der Substantiierung der Forderungsklage hat die Klägerin einen entsprechenden Verfahrens Antrag gestellt und in ihrer Klagebegründung darauf hingewiesen, dass sie davon ausgehe, dass das Bundespatentgericht sie mittels abweisendem prozessleitendem Entscheid (Abweisung des Verfahrens Antrags) darauf hinweise oder sie anlässlich der Instruktionsverhandlung aufgefordert werde, bereits in ihrer Replik ausführlich zu den Wiedergutmachungsansprüchen Stellung zu nehmen, falls wider Erwarten bereits im Zuge des Schriftenwechsels in der ersten Stufe der Stufenklage Ausführungen zu den tatsächlichen und rechtlichen Anspruchsgrundlagen und -voraussetzungen bezüglich Schadenersatz oder Gewinnherausgabe erwarten würde (s. oben Ziff. 5.1). Anlässlich der Instruktionsverhandlung vom 5. Dezember 2013 wurde die

### **E. 5.7**

Mangels eines entsprechenden Antrags (vgl. Art. 236 Abs. 3 ZPO) ist die Verpflichtungen auf Unterlassung sowie auf Auskunft und Rechnungslegung nicht mit einer Vollstreckungsmassnahme (Art. 343 ZPO) zu verbinden.<sup>13</sup> 6. Kosten- und Entschädigungsfolgen Das vorliegende Teilurteil stellt bezüglich Verletzung und Auskunft einen Endentscheid dar. Entsprechend ist über die diesbezüglichen Prozesskosten jetzt zu entscheiden (Art. 104 Abs. 1 ZPO). Die Prozesskosten sind der Beklagten als unterliegende Partei aufzuerlegen (Art. 106 Abs. 1 ZPO). Der Streitwert beläuft sich auf insgesamt CHF 2,6 Mio.. Der Entscheid betreffend Rechtsbeständigkeit und Verletzung war mit erheblichem Aufwand verbunden. Die auf dieses Teilurteil entfallende Gerichtsgebühr ist entsprechend auf CHF 70'000.– festzusetzen (Art. 31 und 33 PatGG in Verbindung mit Art. 1 KR-PatGer). Die Gerichtsgebühr ist mit dem von der Klägerin geleisteten Vorschuss zu verrechnen und der Klägerin von der Beklagten zurückzuerstatten (Art. 111 Abs. 1 und Abs. 2 ZPO). Die an die Klägerin zu entrichtende Entschädigung für die berufsmässige rechtsanwaltliche Vertretung ist tarifgemäss auf CHF 80'000.– festzusetzen (Art. 32 und 33 PatGG i.V.m. Art. 3 ff. KR-PatGer). Als Patentanwaltskosten macht die Klägerin CHF 114'185.64 geltend, was die Beklagte zu kommentieren verzichtet hat (Protokoll, act. 91 S. 11). Nachdem der Betrag insbesondere angesichts des Streitwerts angemessen erscheint, ist er zuzusprechen (Art. 3 i.V.m. Art. 9 Abs. 2 KR-PatGer). Damit ist die Beklagte zu verpflichten, der Klägerin eine Parteientschädigung von CHF 194'185.64 zu bezahlen. Das Bundespatentgericht erkennt:

#### **E. 6**

BGE 122 III 219 E. 3a

#### **E. 7**

BK ZPO-Markus, N 14 zu Art. 85 ZPO

#### **E. 8**

Calame/Hess-Blumer/Stieger-Hess-Blumer, Kommentar PatGG, S. 567, N 83

#### **E. 9**

Leumann Liebster, Die Stufenklage im schweizerischen Zivilprozessrecht, Diss., Basel/Genf/München 2005, S. 7 f.; BK ZPO-Markus, N 18 zu Art. 85 ZPO; Heinrich, PatG/EPÜ, 2. A., Bern 2010, N 7 zu Art. 66 PatG und N 5 zu Art. 76 PatG; vgl. David, Urheberrechtsgesetz, S. 666 f., N 28 f.

#### **E. 10**

BBl 2006 1, S. 119 f.

O2013\_008 Seite 42 und im Urheberrechtsgesetz (Art. 62 Abs. 1 lit. c bzw. Art. 67 Abs. 1 lit. k URG). Aber anders als in diesen Gesetzen, wo der zivilrechtliche und der strafrechtliche Schutz in separaten Bestimmungen geregelt ist – wobei für den zivilrechtlichen Schutz ausdrücklich eine entsprechende Leistungsklage vorgesehen ist – gilt Art. 66 lit. c PatG sowohl für den zivilrechtlichen als auch für den strafrechtlichen Schutz. Angesichts der nur schwer verständlichen Formulierung von Art. 66 lit. b PatG<sup>11</sup> muss dieser Bestimmung eine Auslegung im Sinne der obigen Erläuterungen in der Botschaft und im Sinne der parallelen Regelungen in den anderen Immaterialgüterrechtsgesetzen gegeben werden, dahingehend, dass hinsichtlich des zivilrechtlichen Schutzes der Beklagte verpflichtet werden kann, Herkunft und Menge der in seinem

Besitz befindlichen Gegenstände, die in Verletzung des Klagepatentes widerrechtlich hergestellt oder in Verkehr gebracht wurden, anzugeben und Adressaten sowie Ausmass einer Weitergabe an gewerbliche Abnehmer zu nennen. Dieser materiell-rechtliche Anspruch auf Auskunftserteilung und Rechnungslegung besteht bei Vorliegen einer Patentverletzung zunächst unabhängig davon, ob die Patentinhaberin die Grundlagen eines Anspruchs auf finanzielle Kompensation aufgezeigt hat.

#### **E. 11**

vgl. umfangreiche Erläuterungen in: Blum/Pedrazzini, Das Schweizerische Patentrecht, 2. ergänzte Auflage, Art. 66 Anm 11 ff., wo es unter anderem zu Recht heisst: "Vor dieser Vorschrift, die dem aPatG Art. 38 Ziff 5 nachgebildet ist, bleibt man einfach perplex".

O2013\_008 Seite 43 Dauer der Verletzungshandlungen oder z.B. mittels Vorlage eines Katalogs der verkauften Produkte. Der Anspruch auf Rechnungslegung bezweckt eine Aufstellung der Anzahl gelieferter Produkte, deren Abnehmer (mit Namens- und Adressangabe), der Lieferzeiten und -preise, der Einkaufspreise und der Gestehungskosten etc. Demnach ist das Rechtsbegehren Ziff. 1.2 gutzuheissen und die Beklagte ist zu verpflichten, über die von ihr getätigten Verkäufe und den von ihr erzielten Gewinn aus den von ihr hergestellten oder vertriebenen Handspritzpistolen gemäss Rechtsbegehren Ziff. 1.1 nach anerkannten Grundsätzen der Rechnungslegung Auskunft zu erteilen, wobei der Gewinn separat nach Geschäftsjahr ab dem 9. Juli 2003 (Datum der Erteilung des Klagepatents, act. 1\_6) auszuweisen ist.

#### **E. 12**

Jenny, Die Eingriffskonditionen bei Immaterialgüterrechtsverletzungen, S. 161 f.; Heinrich, a.a.O., N 18 zu Art. 66 PatG

O2013\_008 Seite 44 Klägerin im Zusammenhang mit ihrem Verfahrensantrag darauf hingewiesen, dass das Gericht in einem ersten Schritt Rechtsbeständigkeit und Verletzung prüfen werde und wenn beides bejaht werde, den Rechnungslegungsanspruch behandeln. Wenn dies auch bejaht werde, werde die Klägerin nach erfolgter Rechnungslegung zur Substantiierung und Bezeichnung ihrer Forderung aufgefordert werden. Damit hat das Gericht auf die entsprechende Behauptungslast der Klägerin vorläufig verzichtet.

#### **E. 13**

Stahelin, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO-Komm., N 26 zu Art. 236 ZPO; BK ZPO-Killias, N 41 zu Art. 236 ZPO

O2013\_008 Seite 45 1. Der Beklagten wird verboten, die nachfolgend definierten Sprühpistolen herzustellen, anzubieten, zu verkaufen, zu vertreiben, zu exportieren, zu importieren oder anderweitig in Verkehr zu bringen, nämlich

Handspritzpistolen für die elektrostatische Beschichtung,

die über ein Pistolenkabel, einen Pulverschlauch und einen Spülluftschlauch an ein Steuergerät anschliessbar sind,

mit einem horizontal verlaufenden Schaft und

einem damit fest verbundenen, schräg nach unten abgehenden Pistolengriff

einer am vorderen Ende des Schaftes angeordneten Düse und

einer unmittelbar in Strömungsrichtung vor der Düse angeordneten Elektrode, durch welche Düse elektrostatisch aufgeladenes Pulver nach vorne aus der Pistole austritt,

mit einem vorne am Pistolengriff angeordneten Pistolenabzug

der einen Sprüh- oder Reinigungsvorgang über einen berührungslosen, manuell betätigbaren, über das Pistolenkabel mit dem Steuergerät zusammenwirkenden Schalter auslöst,

welcher durch einen Magneten im Pistolenabzug aktiviert wird

wobei der Pistolenabzug entweder die Pulverförderung über einen in der Pistole verlaufenden Beschichtungsmaterialkanal durch die Düse einschaltet oder

alternativ durch vorgängiges Drücken einer zusätzlichen, am hinteren Ende des Schafts angeordneten Taste, die über das Pistolenkabel mit dem Steuergerät zusammenwirkt, eine Spülluftfunktion initiiert,

um damit im Rahmen eines Reinigungsvorgangs restliches Beschichtungsmaterial aus dem Beschichtungsmaterialkanal durch die Düse zu entfernen. Insbesondere wird der Beklagten verboten, Handspritzpistolen gemäss folgender Produktabbildung sowie der drei Funktionsabbildungen herzustellen, anzubieten, zu verkaufen, zu vertreiben, zu exportieren, zu importieren oder anderweitig in Verkehr zu bringen:

O2013\_008 Seite 46 Produktabbildung:

Erste Funktionsabbildung:

O2013\_008 Seite 47 Zweite Funktionsabbildung:

Dritte Funktionsabbildung:

2. Die Beklagte wird verpflichtet, innert 60 Tagen nach Rechtskraft dieses Teilurteils über die von ihr getätigten Verkäufe und den von ihr erzielten Gewinn aus den von ihr hergestellten oder vertriebenen Handspritzpistolen gemäss Dispositiv-Ziffer 1 nach anerkannten Grundsätzen der Rechnungslegung Auskunft zu erteilen, wobei der Gewinn separat nach Geschäftsjahr ab dem 9. Juli 2003 auszuweisen ist. Namentlich wird die Beklagte verpflichtet, anhand ihrer Finanz- und Betriebsbuchhaltung, vollständig Auskunft zu geben und Rechnung zu legen über ihre Einstandspreise, die einzelnen Verwaltungs-, Vertriebs- und Gemeinkosten, den erzielten Verkaufserlös und den daraus von ihr errechneten Gewinn, alles unter Einreichung der entsprechenden Buchhaltungsunterlagen.

3. Die Gerichtsgebühr wird festgesetzt auf CHF 70'000.–

O2013\_008 Seite 48 4. Die Gerichtskosten werden der Beklagten auferlegt. Sie werden mit dem von der Klägerin geleisteten Vorschuss verrechnet. Die Gerichtskosten von CHF 70'000.– sind der Klägerin von der Beklagten zu erstatten. 5. Die Beklagte wird verpflichtet, der Klägerin eine Parteientschädigung von CHF 194'185.64 zu bezahlen. 6. Schriftliche Mitteilung an die Parteien sowie nach Eintritt der Rechtskraft an das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum, je gegen Empfangsbestätigung.

Rechtsmittelbelehrung: Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in Zivilsachen geführt werden (Art. 72 ff., 90 ff. und 100 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Die Rechtsschrift ist in einer Amtssprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der

angefochtene Entscheidung und die Beweismittel sind, soweit sie die beschwerdeführende Partei in Händen hat, beizulegen (vgl. Art. 42 BGG).

St. Gallen, 25. August 2015 Im Namen des Bundespatentgerichts Präsident Erste  
Gerichtsschreiberin

Dr. iur. Dieter Brändle lic. iur. Susanne Anderhalden

Versand: 25.08.2015

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.