

BPatGer O2020_003 vom 17. September 2021

Bundespatentgericht, 2021-09-17, DE

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bpatger_O2020_003

FR: TFB O2020_003 du 17 septembre 2021

IT: TFB O2020_003 del 17 settembre 2021

Regeste

Erfinderische Tätigkeit, Fachrichtervotum, Neuheit, Patentansprüche Auslegung, Unzulässige Änderung (Art. 123(2) EPÜ)

Erwägungen

E. 1

Uster Technologies AG, Sonnenbergstrasse 10, 8610 Uster, vertreten durch die Rechtsanwälte Dr. iur. Andri Hess, lic. iur. Julian Schwaller und Rechtsanwältin Dr. iur. des. Angelika Murer, Homburger AG, Prime Tower, Hardstrasse 201, 8005 Zürich, patentanwaltlich beraten durch Dr. Paul Pliska, Uster Technologies AG, Sonnenbergstrasse 10, 8610 Uster,

E. 2

Am 8. Juni 2020 erstatteten die Beklagten 1 und 2 die Klageantwort mit dem Antrag, die Klage sei unter Kosten- und Entschädigungsfolgen ab- zuweisen.

E. 3

Am 1. September 2020 fand eine Instruktionsverhandlung statt, eine güt- liche Einigung konnte dabei nicht gefunden werden.

E. 4

Mit Eingabe vom 14. Oktober 2020 erstattete der Kläger die Replik, wobei die Rechtsbegehren angepasst wurden (Änderungen bezüglich der ur- sprünglich gestellten Rechtsbegehren hervorgehoben, insbesondere die Figur im Rechtsbegehren 1 wurde hinzugefügt, aber auch der Textteil da- nach): «1) Der Beklagten 1 sei zu verbieten, Faserreinigungsmaschinen (Fiber Cleaning) der Typen Uster® Jossi Vision Shield T, Uster® Jossi Vision Shield 2 herzustellen, anzubieten, zu lagern, in Verkehr zu bringen und zu exportieren oder bei einer dieser Handlungen mitzuwirken, die die folgenden Merkmale auf- weisen: Die Anlagen zum Reinigen von natürlichen Textilfasern, insbes. Baumwollfasern, umfassen eine Vorrichtung zum Ausscheiden von Fremdpartikeln aus vorgerei- nigtem Fasermaterial aus einem ersten Transportluftstrom, wobei die Fremdpartikel optisch erkannt und weitgehend selektiv aus dem Fa- serpartikelluftstrom ausgeblasen (umgeleitet) werden, und zwar in einen Übergang («Trichter»), wobei an dessen Ausgang eine Öff- nung für einen zweiten Luftstrom vorhanden ist und die Fremdpartikel mit bzw. von diesem zweiten Luftstrom abgeführt werden Verbindungskanal 14 gemäss folgender Abbildung

O2020_003 Seite 6 Wobei der Verbindungskanal (14) an seinem Eingang «Ü1/Ü2» eine grössere lichte Weite aufweist als an seinem Ausgang «A1 /A3» und sich in Durchström- richtung eingangsseitig in Folge eines abgerundeten Übergangs bei Ü1 verjüngt und dann in

einen parallelwandigen Bereich übergeht und am Ausgang «A1/A2» des Verbindungskanals eine Öffnung für einen zweiten, vom Transportluftstrom unabhängigen Luftstrom vorhanden ist und die Fremdpartikel von diesem zweiten Luftstrom abgeführt werden. [2) -10) unverändert]».

E. 5

Die Beklagten erstatteten die Duplik mit Eingabe vom 30. November 2020, ohne die Rechtsbegehren zu ändern. Eine irrtümlich falsche Aussage in einem mit der Duplik eingereichten Ergänzungsgutachten korrigierten die Beklagten unverzüglich mit Eingabe vom 9. Dezember 2020.

E. 6

In der Folge wurden die Parteien auf den 7. Juli 2021 zur Hauptverhandlung vorgeladen.
O2020_003 Seite 7

E. 7

Die Stellungnahme des Klägers zur Duplik erfolgte mit Eingabe vom 18. Januar 2021. Diese Stellungnahme wurde mit Schreiben vom 21. Januar 2021 den Beklagten mit dem verfahrensleitenden Hinweis zugestellt, auf weitere schriftliche Eingaben zu verzichten, es könne anlässlich der Hauptverhandlung zum Inhalt und zur Zulässigkeit der letzten Eingabe des Klägers Stellung bezogen werden. Mit Eingabe vom 29. Januar 2021 wiesen die Beklagten darauf hin, dass dieser verfahrensleitende Hinweis das Prinzip der Waffengleichheit und den Anspruch auf rechtliches Gehör verletze, und zum Nachteil der Beklagten wegen unwidersprochener Aussagen des Klägers gegebenenfalls einen Einfluss auf das Fachrichtervotum und die Vorbereitung des Spruchkörpers auf die Hauptverhandlung haben werde, dass man sich aber an die Anordnung halte.

E. 8

Mit Eingabe vom 25. Februar 2021 reichte der Kläger aus dem parallelen Patentverletzungsverfahren in der Türkei angeblich erst kürzlich wegen eines Augenscheins verfügbar gewordene Bilder der angegriffenen Ausführungsformen ein. Gemäss Stellungnahme der Beklagten vom 11. März 2021 fand der Augenschein bereits am 2. Februar 2021 statt, die Einreichung sei deshalb mehr als drei Wochen nach den Aufnahmen erfolgt und entsprechend verspätet.

E. 9

Am 21. April 2021 erstattete der Referent sein Fachrichtervotum.

E. 10

Die Stellungnahmen der Parteien dazu erfolgten mit Eingaben vom 1. Juni 2021 bzw. vom 7. Juni 2021.

E. 11

Am 7. Juli 2021 fand die Hauptverhandlung statt. Zuständigkeit

E. 12

Der Kläger, eine natürliche Person, ist der Erfinder und eingetragene Inhaber des Schweizer Patents CH 698 484 B1 bzw. C1 (nachfolgend «Streitpatent») und hat seinen Wohnsitz in der Schweiz. Er macht Ansprüche aus der Verletzung des Streitpatents

geltend.

O2020_003 Seite 8 Die Beklagten 1 und 2 sind schweizerische Aktiengesellschaften mit Sitz in der Schweiz. Die örtliche und sachliche Zuständigkeit des Bundespatentgerichts für die Beurteilung der vorliegenden Streitsache ist demnach gegeben (Art. 10 Abs. 1 lit. b ZPO, Art. 26 Abs. 1 lit. a PatGG). Verwirkung

E. 13

Die Verwirkung als Ausprägung des allgemeinen Rechtsmissbrauchsverbots (Verbot widersprüchlichen Verhaltens) kann auch gegenüber patentrechtlichen Unterlassungsansprüchen geltend gemacht werden.¹ Entscheidend ist, dass das Verhalten des Rechtsinhabers beim Verletzer zum Vertrauen geführt hat, der Rechtsinhaber werde seine Ansprüche nicht mehr durchsetzen, und der Verletzer dieses Vertrauen betätigt hat.² Das blosses Zuwarten mit der Rechtsdurchsetzung genügt alleine nicht, um Verwirkung eintreten zu lassen. Lehre und Rechtsprechung haben als Voraussetzungen der Verwirkung durch Zeitablauf herausgearbeitet, dass (i) der Patentinhaber tatsächlich Kenntnis von der Verletzung hat oder bei Anwendung pflichtgemässer Sorgfalt Kenntnis haben müsste; (ii) die Verletzung aus objektivierter Sicht des Verletzers erkennbar ist; (iii) die Rechtsdurchsetzung während längerer Zeit unterlassen wurde;³ (iv) die Rechtsdurchsetzung für den Verletzer erkennbar zumutbar ist; und (v) die Verletzung zu einem wertvollen Besitzstand des Verletzers geführt hat.⁴ Zu den Sorgfaltsobliegenheiten des Patentinhabers hat das Bundespatentgericht im Zusammenhang mit der prozessualen Verwirkung des Anspruchs auf Erlass vorsorglicher Massnahmen ausgeführt, die Anforderungen an die Marktbeobachtungsobliegenheit dürften nicht überspannt werden. Den Patentinhaber trifft keine Obliegenheit, Konkurrenzprodukte zu zerlegen, um festzustellen, ob sie von der patentgemässen Lehre Gebrauch machen. Nur wo die Patentverletzung bereits aufgrund der äusserlich wahrnehmbaren Form eines Produkts erkennbar und ohne Erwerb des Produktes feststellbar ist und der Patentinhaber aufgrund der Umstände vom Konkurrenzprodukt Kenntnis haben muss, kann man ihm

1 BGer, Urteil 4A_48/2008 vom 10. Juni 2008, E. 3 – «Radiatoren». 2 BGE 117 II 575 E. 5b – «Iba/Iba.com». 3 In BGer, Urteil 4A_48/2008 vom 10. Juni 2008, E. 3 – «Radiatoren» rund zehn Jahre. 4 Vgl. Schweizer, Verwirkung patentrechtlicher Ansprüche, sic! 2009, 325 ff.

O2020_003 Seite 9 eine Verletzung seiner Sorgfaltsobliegenheiten vorwerfen, wenn er eine solch offensichtliche Verletzung nicht erkennt.⁵ Die Beweislast für die Umstände, die auf Rechtsmissbrauch schliessen lassen, trägt derjenige, der sich auf Rechtsmissbrauch beruft.⁶ Da die Verwirkung ein Ausfluss des Rechtsmissbrauchsverbots ist, tragen die Beklagten die Beweislast für das Vorliegen der Umstände, die auf ein übermässig langes Zuwarten bis zur Einreichung der Klage schliessen lassen. Ansprüche, die der Verjährung unterstehen, wie die aus einer Patentverletzung folgenden finanziellen Wiedergutmachungsansprüche, verwirken innerhalb der gesetzlichen Verjährungsfristen nur unter ganz besonderen Umständen.⁷

E. 14

Die Beklagten machen geltend, die Unterlassungsansprüche seien verwirkt. Das behauptete Verletzungsobjekt sei schon vor dem Anmeldetag des Streitpatents öffentlich zugänglich gewesen und sei es auch bis heute geblieben. Der Kläger habe die Marktführerin Jossi AG nicht nur gekannt, sondern habe auch Kontakte zu ihr gehabt. Er habe am 28.

September 2007 die Patentanmeldung CN 101 230 506 A in China angemeldet. Zu dieser Anmeldung habe das chinesische Patentamt SIPO am 14. Juli 2010 einen ersten Amtsbescheid erlassen, darin werde die Anmeldung WO 2006/079426 A 1 («WO 426») von Jossis Muttergesellschaft Jossi Holding AG als einziger Stand der Technik genannt und als neuheits- schädlich für die Ansprüche 1-6 angesehen. Der Gegenstand von WO 426 stimme weitgehend mit dem behaupteten Verletzungsobjekt überein. Deshalb habe der Kläger spätestens im Jahr 2010 Kenntnis von der behaupteten Verletzung gehabt. Trotzdem sei er seither untätig ge- blieben. Die Beklagten hätten unterdessen offensichtlich einen eigenen wertvollen Besitzstand erlangt. Selbst wenn sie hätten ahnen können (was nicht der Fall sei), wie sinnentleert der Kläger das Merkmal «Trichter» interpretiere, hätten sie sich darauf verlassen dürfen, dass der Kläger auch weiterhin untätig bleiben würde.

5 BPatGer, Urteil S2018_006 vom 8. Februar 2019, E. 14 – «Siliziumspirale». 6 BGE 138 III 425 E. 5.2. 7 BGE 127 III 357 E. 4c.

O2020_003 Seite 10 Der Kläger bestreitet, vor 2018 Kenntnis von der Funktionsweise der an- gegriffenen Ausführungsformen gehabt zu haben, die es ihm erlaubt hät- te, die Patentverletzung zu erkennen. Er habe erst 2018 in der Türkei ein erstes Mal Zugang und Einblick in eine angegriffene Ausführungsform er- langt. Die Beklagten wüssten zudem von anderen Klageverfahren, die der Kläger in den vergangenen Jahren gegen Branchenunternehmen wie z.B. gegen die Trützscher GmbH & Co KG, Mönchengladbach, Deutschland, angestrengt habe, dass er seine Schutzrechte vehement verteidige und könnten daher nicht in guten Treuen darauf vertrauen, dass er das Streit- patent nicht gegen sie durchsetzen würde.

E. 15

Vorliegend lässt sich entgegen den Ausführungen der Beklagten aus öf- fentlich zugänglichen Unterlagen nicht erkennen, ob die angegriffenen Ausführungsformen «Uster® Jossi Vision Shield T» und «Uster® Jossi Vision Shield 2» bzw. das 2010 eingeführte Vorgängermodell «Vision Shield Inspect» die Merkmale des geltend gemachten Anspruchs aufwei- sen. Insbesondere lässt sich dem Prospekt zum «Vision Shield Inspect» von Oktober 2009 nicht entnehmen, dass dieser einen «Trichter» im Sin- ne des Anspruchs aufweist (zur Auslegung des Begriffs siehe hinten, E. 26). Im Prospekt wird von der neuen Geometrie des «collecting duct» gesprochen. «Duct» lässt sich als «Röhre, Schacht, Gang, Kanal oder Rohr» übersetzen.⁸ Aus dem Begriff «duct» lassen sich keine Rück- schlüsse auf die spezifische Geometrie des Kanals ziehen. Aus dem Prospekt von Oktober 2009 ergibt sich daher nicht mit hinreichender Be- stimmtheit, dass das darin beworbene Produkt das Streitpatent verletzt. Bei den angegriffenen Ausführungsformen handelt es sich um relativ kostspielige Anlagegüter. Es ist dem Kläger nicht zuzumuten, auf blossen Verdacht hin eine solche Vorrichtung zu erwerben und zu öffnen, um de- ren Funktionsweise, die von aussen nicht erkennbar ist, zu untersuchen. Weil die Patentverletzung äusserlich nicht erkennbar ist, kann dem Kläger auch nicht vorgeworfen werden, keine Kenntnis von der Verletzung ge- habt zu haben, obwohl er mit den Beklagten an den gleichen Fachmes- sen war. Den Beklagten, die die Beweislast tragen, gelingt es daher nicht, nach- zuweisen, dass der Kläger bereits seit 2010 Kenntnis von der Verletzung hatte oder bei pflichtgemässer Sorgfalt hätte haben müssen.

⁸ siehe dict.leo.org/englisch-deutsch/duct (zuletzt besucht am 3. August 2021).

O2020_003 Seite 11 Die Beklagten verweisen ferner darauf, dass dem Kläger die Anmeldung WO 426, die gemäss ihrem Vortrag eine Vorrichtung zeige, die im Wesentlichen den angegriffenen Ausführungsformen entspreche, seit 2010 bekannt gewesen sei. Die Anmeldung hätte beim Kläger den Verdacht wecken müssen, dass die Beklagten Vorrichtungen gemäss WO 426 auch herstellen und anbieten. Die Frage offenlassend, ob aus einer Patentanmeldung bei pflichtgemässer Sorgfalt abgeleitet werden kann, dass der Anmelder die beanspruchte Erfindung auch kommerzialisiert, taugt die Entgegenhaltung der WO 426 im chinesischen Patenterteilungsverfahren auf jeden Fall nicht als Vertrauensgrundlage. Bei der Prüfung der Verwirkung ist der Blickwinkel des angeblichen Verletzers einzunehmen; entscheidend ist, ob das Verhalten des Rechtsinhabers beim angeblichen Verletzer zum Vertrauen geführt hat, der Rechtsinhaber werde sein Recht nicht mehr durchsetzen.⁹ Die Beklagten behaupten nicht, dass ihnen bereits 2010 bekannt war, dass das chinesische Patentamt die Anmeldung WO 426 der Jossi Holding AG einer Anmeldung des Klägers entgegeng gehalten hat. Aus dieser Entgegenhaltung lässt sich daher kein Vertrauen ableiten, dass der Kläger seine Ansprüche gegen Vorrichtungen, wie sie in WO 426 offenbart sind, nicht mehr durchsetzen wird. Der Einwand der Verwirkung ist entsprechend abzuweisen. Streitpatent

E. 16

Der Kläger macht eine Verletzung des Streitpatents geltend, das am 21. Oktober 2004 ohne Beanspruchung einer Priorität vom Kläger eingereicht und am 31. August 2009 nach umfangreichen Änderungen im Prüfungsverfahren sowohl an der Beschreibung als auch an den Ansprüchen erteilt wurde. Kurz vor der Einreichung der Klage hat der Kläger mit Eingabe vom 24. Januar 2020 beim Eidgenössischen Institut für geistiges Eigentum (IGE) nach Art. 24 Abs. 1 lit. a PatG teilweise auf das Patent verzichtet. In diesem Teilverzicht, der vom IGE eingetragen wurde, und der zur Publikation der neuen Patentschrift CH 698 484 C1 führte, wurde der ursprünglich erteilte unabhängige Anspruch 1 nicht eingeschränkt, es wurden aber die ursprünglich erteilten abhängigen Ansprüche 3 und 4 gestrichen und

9 BGE 117 II 575 E. 5b – «Iba/Iba.com».

O2020_003 Seite 12 die Rückbezüge und die Nummerierung der ursprünglich erteilten abhängigen Ansprüche 5 und 6 angepasst. Zudem wurde im Teilverzicht auf die Figuren 2 und 3 verzichtet. Letzteres reflektiert sich ausdrücklich in der nach dem Teilverzicht publizierten Patentschrift, indem dort der gemäss Art. 97 Patentverordnung vorgesehene Wortlaut ausdrücklich ergänzt wurde durch den hervorgehobenen Satzteil: «Soweit Teile der Beschreibung und der Zeichnungen mit der Neuordnung der Patentansprüche nicht vereinbar sind, namentlich die Figuren 2 und 3, sollen sie als nicht vorhanden gelten». Massgebliche Fassung der Patentschrift

E. 17

Die Beklagten machen geltend, bei einem Teilverzicht dürften die Beschreibung und Zeichnungen nur insoweit geändert werden, als sie mit der Änderung der Patentansprüche nicht vereinbar seien. Die Figuren 2 und 3 seien mit der Streichung der erteilten abhängigen Ansprüche 3 und 4 vereinbar. Entsprechend sei der in der C1 Fassung der Patentschrift eingefügte Satz dahingehend zu verstehen, dass die Figuren 2 und 3 nur soweit, als sie mit den Änderungen nicht vereinbar seien, als nicht vorhanden gelten. Wenn man den Satz anders verstehe, nämlich so, dass die Figuren 2 und 3 insgesamt als nicht vorhanden gälten,

dann sei der Satz gesetzeswidrig und als nicht vorhanden zu betrachten. Der Kläger argumentiert, er habe im Rahmen des Teilverzichts verbindlich auf die Figuren 2 und 3 verzichtet, dieser Verzicht sei auch für das Gericht bindend. Die massgebliche C1 Fassung der Patentschrift umfasse daher die Figuren 2 und 3 nicht.

E. 18

Gemäss Art. 24 PatG kann der Patentinhaber auf das Patent teilweise verzichten, indem er beim IGE den Antrag stellt, a) einen Patentanspruch aufzuheben, b) einen unabhängigen Patentanspruch durch Zusammenlegung mit einem oder mehreren von ihm abhängigen Patentansprüchen einzuschränken, oder c) einen unabhängigen Anspruch auf anderem Weg einzuschränken. Obwohl vorliegend durch die Streichung von abhängigen Ansprüchen ohne Änderung des unabhängigen Anspruchs keine Einschränkung des Schutzbereichs erfolgt, ist der Teilverzicht zulässig, da Art. 24 Abs. 1 lit. a PatG ausdrücklich auf die Möglichkeit der Aufhebung eines abhängigen

O2020_003 Seite 13 Patentanspruchs hinweist, indem er auf Art. 55 PatG verweist, der die abhängigen Ansprüche beschlägt. Gemäss Art. 97 Abs. 2 PatV können die die Beschreibung, die Zeichnungen und die Zusammenfassung im Rahmen eines Teilverzichts nicht geändert werden. Der Teilverzicht soll indessen eine Erklärung folgender Art enthalten: «Soweit Teile der Beschreibung und der Zeichnungen mit der Neuordnung der Patentansprüche nicht vereinbar sind, sollen sie als nicht vorhanden gelten». In den Richtlinien für die Sachprüfung wird dazu ausgeführt, die Rechtssicherheit gebiete, dass nur die durch den Verzicht bedingten Änderungen zugelassen würden. Der Teilverzicht dürfe weder vom Patentinhaber noch vom IGE als Gelegenheit benutzt werden, etwas anderes nachzuholen, das im Erteilungsverfahren übersehen wurde.¹⁰

E. 19

Die vorliegend in die C1 Fassung der Patentschrift eingefügte Erklärung, dass die Teile der Beschreibung und der Zeichnungen, die mit der Neuordnung der Patentansprüche nicht vereinbar sind, namentlich die Figuren 2 und 3, als nicht vorhanden gelten sollen, kann entgegen den Beklagten nur so verstanden werden, dass die Figuren 2 und 3 komplett gestrichen werden, und nicht nur die Teile der Figuren 2 und 3, die nicht mit der Änderung vereinbar sind. Damit hat das IGE gegen Art. 97 PatV und die eigenen Prüfungsrichtlinien verstossen, denn materiell unvereinbar sind die Figuren 2 und 3 mit der Streichung der abhängigen Ansprüche 3 und 4 nicht. Dies hat aber nicht zur Folge, dass die für das Gericht massgebliche Fassung des Streitpatents die Figuren 2 und 3 enthält. Gemäss Art. 26 Abs. 1 lit. c PatG kann das zuständige Zivilgericht die Nichtigkeit eines Patents feststellen, wenn der Gegenstand des Patents über den Inhalt des Patentgesuchs in der für das Anmeldedatum massgebenden Fassung hinausgeht. Das Gericht kann also prüfen, ob z.B. ein Teilverzicht dazu führt, dass der Gegenstand des Patents über den Inhalt des Patentgesuchs in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht. Gegenstand der Prüfung ist aber, offensichtliche Versehen vorbehalten, die vom IGE erteilte Fassung der Patentschrift. Wenn diese Fehler enthält, sind

¹⁰ IGE, Richtlinien für die Sachprüfung der nationalen Patentanmeldungen, Bern Januar 2021, Ziff. 12.2.1 (S. 94).

O2020_003 Seite 14 sie im Verwaltungsverfahren zu bereinigen.¹¹ Soweit dies nicht im Rahmen der Feststellung der teilweisen Nichtigkeit eines Patents geschieht, ist das Zivilgericht nicht zuständig, an einer erteilten Fassung einer Patentschrift Änderungen

vorzunehmen, wie z.B. vorliegend gestrichene Figuren wieder einzufügen. Für die Beurteilung massgeblich ist daher die erteilte C1 Fassung der Patentschrift, d.h. die Fassung ohne die Figuren 2 und 3. Technischer Hintergrund

E. 20

Gemäss Zusammenfassung betrifft das Streitpatent eine Vorrichtung zum Ausschleusen und Ausscheiden von faserartigen Fremdpartikeln in einem Fasertransportluftstrom, wobei die Partikel in einen Trichter geblasen werden und am Ausgang des Trichters ein weiterer Luftstrom die ausgeschleusten Partikel übernimmt. Anlagen zum Ausscheiden von Fremdpartikeln aus einem Strom von (Baumwoll-) Fasern sind im Stand der Technik bekannt. Typischerweise wird dazu der Transportluftstrom in einem verbreiterten Kanal an einer oder mehreren Kameras vorbeigeführt. Erkennen diese einen Fremdpartikel, wird dieser durch einen Druckluftstoss aus einer oder mehreren stromabwärts befindlichen Druckluftdüsen selektiv aus dem Transportluftstrom ausgeblasen. Nachstehend ist dies auf Basis der Figur 1 aus dem Streitpatent dreidimensional schematisch gezeigt, wobei es sich bei dieser Abbildung um eine vom Kläger erstellte Zeichnung handelt, deren Offenbarungsgehalt nicht der originalen Figur 1 aus dem Streitpatent entspricht.

11 Vgl. BPatGer, Urteil O2017_016 vom 12. Juni 2018, E. 4.2.2 – «Sevelamer»; BGer, Urteil 4A_415/2018 vom 7. Dezember 2018, E. 3.2 (in BGE 145 III 91 nicht publiziert).

O2020_003 Seite 15 Abbildung 1: Dreidimensionale Darstellung auf Basis von Fig. 1 aus dem Streitpatent (vom Kläger erstellt) Das Streitpatent beschlägt die weitere Entfernung der Fremdpartikel. Es sei bereits vor dem Anmeldedatum bekannt gewesen, zum Ausschleusen von Fremdfasern detektierte Fremdteile aus dem Transportkanal in einen annähernd luftdichten Raum zu blasen (vgl. Abs. [0001]). Gemäss der aus der EP 0 989 214 A1 (im Folgenden «EP 214») als Stand der Technik bekannten Vorgehensweise würden die Fasern in einen «annähernd luftdichten Raum» hineingeblasen, und aus diesem Raum werde durch einen Ventilator zeitweise oder permanent die Luft und Fremdfasern abgesaugt (vgl. Abs. [0004]). Würden jedoch einmal kurzzeitig sehr viele Ausschleusungen getätigt, was in der Praxis vorkomme, verstopfe der Ventilator und die Maschine sei in Störung. Werde ein leistungsfähigerer Ventilator eingesetzt, würden zu viele gute Fasern aus dem Flockenstrom entnommen (vgl. Abs. [0006]). Aufgabe der Erfindung ist es gemäss Streitpatent, eine Konstruktion zu schaffen, die gelegentlich anfallende grosse Fasermassen sicher entfernt, ohne viele Gutfasern aus dem Flockenstrom zu saugen (vgl. Abs. [0007]). Als Lösung wird beschrieben, dass die Fremdfasern in einen Trichter ausgeblasen werden, der «naturgemäss» (wohl im Sinne von «das ist ja wohl klar» für den Fachmann) oben eine grosse Öffnung über die ganze Maschinenbreite hat und am unteren Ende eine etwas kleinere Öffnung. Quer zur Ausgangsöffnung des Trichters wird ein sogenannt «starker» Luftstrom erzeugt, der die Fremdfasern übernimmt, was angeblich dazu führt, dass die guten Fasern nicht in den Trichter gezogen werden, und

O2020_003 Seite 16 trotzdem gelegentlich anfallende grosse Fremdfasermengen sicher übernommen und abgesaugt werden können (vgl. Abs. [0009]). Massgeblicher Fachmann

E. 21

Die Kenntnisse und Fähigkeiten des massgeblichen Fachmannes sind in zwei Schritten zu bestimmen: Zuerst ist das für die zu beurteilende Erfindung massgebliche Fachgebiet, anschliessend Niveau und Umfang der Fähigkeiten und Kenntnisse des Fachmannes des entsprechenden Fachgebiets zu bestimmen. Das massgebliche Fachgebiet bestimmt sich

nach dem technischen Gebiet, auf dem das von der Erfindung gelöste Problem liegt.¹² Die Fähigkeiten und Kenntnisse des Fachmannes umschreibt das Bundesgericht mit der Formulierung, der durchschnittlich gut ausgebildete Fachmann, auf den bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit abgestellt werde, sei «weder ein Experte des betreffenden technischen Sachgebiets noch ein Spezialist mit hervorragenden Kenntnissen. Er muss nicht den gesamten Stand der Technik überblicken, jedoch über fundierte Kenntnisse und Fähigkeiten, über eine gute Ausbildung sowie ausreichende Erfahrung verfügen und so für den in Frage stehenden Fachbereich gut gerüstet sein».¹³ Was dem fiktiven Fachmann fehlt, ist jede Fähigkeit des assoziativen oder intuitiven Denkens.¹⁴

E. 22

Den massgeblichen Fachmann definiert der Kläger als Maschinenbauingenieur mit Fachhochschulabschluss und mehrjähriger Erfahrung auf dem Gebiet von Textilmaschinen. Die Beklagten ihrerseits meinen, einschlägig sei ein Maschinenbauingenieur mit Fachhochschulabschluss und mehrjähriger Erfahrung auf dem Gebiet der textilen Faserreinigung. Das Gebiet von Textilmaschinen sei schier unüberschaubar. Es erstrecke sich von Maschinen für die Spinnereivorbereitung über diejenigen für das Spinnen, Spulen, Weben, Stricken, Sticken, Färben, Schneiden und Bedrucken bis zu Nähmaschinen, und ein Fachmann mit mehrjähriger Erfahrung in diesen ganz unterschiedlichen Bereichen von Textilmaschinen sei unvorstellbar.

12 BPatGer, Urteil S2017_001 vom 1. Juni 2017, E. 4.4. 13 BGE 120 II 71 E. 2. 14 BGE 120 II 312 E. 4b – «cigarette d'un diamètre inférieur»; CR-PI-LBI-SCHEUCHZER, Art. 1 N 122.

O2020_003 Seite 17

E. 23

Tatsächlich gibt es verschiedene Unterbereiche zu den Textilmaschinen als Oberbegriff. Der einschlägige Fachmann ist auf jeden Fall ein Maschinenbauingenieur mit Fachhochschulabschluss auf dem Gebiet von Textilmaschinen (diese schliessen die textile Faserreinigung mit ein). Die Auffassung der Beklagten widerspricht dem Kläger nicht eigentlich, sondern präzisiert dessen Definition. Die Präzisierung ist zutreffend, schliesst aber nicht aus, dass der einschlägige Fachmann auf den anderen Gebieten der Textilmaschinen zumindest über Grundkenntnisse verfügt. Entsprechend ist der Fachmann zu definieren als Maschinenbauingenieur mit Fachhochschulabschluss mit mehrjähriger Erfahrung auf dem Gebiet von Textilmaschinen und vertieften Kenntnissen auf dem Gebiet der textilen Faserreinigung. Im Zusammenhang mit der Definition des Fachmanns ist zwischen den Parteien weiter strittig, wie vertieft dessen Kenntnisse insbesondere im Bereich der Fluidmechanik und auch der damit im Zusammenhang stehenden computergestützten numerischen Strömungssimulationen sind. Der einschlägige Fachmann in diesem Gebiet verfügte zum Anmeldezeitpunkt über vertiefte Grundkenntnisse im Bereich der Fluidmechanik, weil dies zur Grundausbildung im Maschinenbau gehört und dieses Gebiet im hier relevanten Bereich der luftstromgeführten Fasertrennung für die Arbeit des Fachmanns unabdingbar ist. Auslegung der geltend gemachten Patentansprüche

E. 24

Patentansprüche sind nach den Grundsätzen von Treu und Glauben,¹⁵ d.h. der Bereitschaft, den Anspruch zu verstehen und ihm einen vernünftigen technischen Sinn zu geben, zu

lesen.¹⁶ Dabei ist grundsätzlich vom Patentanspruch als Ganzes auszugehen.¹⁷ Wo sich einem Anspruch auch nach Auslegung unter Berücksichtigung von Beschreibung und Zeichnungen keine glaubhafte technische Lehre entnehmen lässt, trägt der Pa-

15 BGE 107 II 366 E. 2 – «Liegemöbel-Gestell». 16 Die ständige Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA, verwendet den Ausdruck «with a mind willing to understand», z.B. T 190/99 vom 6. März 2001, E. 2.4: «He [the skilled person] should try [...] to arrive at an interpretation of the claim which is technically sensible and takes into account the whole disclosure of the patent (Article 69 EPC). The patent must be construed by a mind willing to understand not a mind desirous of misunderstanding.» 17 BGE 107 II 366 E. 2 – «Liegemöbel-Gestell».

O2020_003 Seite 18 tentinhaber die Folgen der unrichtigen, unvollständigen oder widersprüchlichen Definition des beanspruchten Gegenstandes.¹⁸ Patentansprüche sind aus der Sicht des massgebenden Fachmanns im Lichte der Beschreibung und der Zeichnungen auszulegen (Art. 51 Abs. 3 PatG). Das allgemeine Fachwissen ist als sogenannter liquider Stand der Technik ebenfalls Auslegungsmittel.¹⁹ Definiert die Patentschrift einen Begriff nicht abweichend, so ist vom üblichen Verständnis im betreffenden technischen Gebiet auszugehen. Patentansprüche sind funktional auszulegen, d.h. ein Merkmal soll so verstanden werden, dass es den vorgesehenen Zweck erfüllen kann.²⁰ Der Anspruch soll so gelesen werden, dass die im Patent genannten Ausführungsbeispiele wortsinngemäss erfasst werden; andererseits ist der Anspruchswortlaut nicht auf die Ausführungsbeispiele einzuschränken, wenn er weitere Ausführungsformen erfasst.²¹ Wenn in der Rechtsprechung von einer «breitesten Auslegung» von Anspruchsmerkmalen gesprochen wird,²² so muss das derart verstandene Merkmal immer in der Lage sein, seinen Zweck im Rahmen der Erfindung zu erfüllen. D.h. der Anspruch ist grundsätzlich nicht unter seinem Wortlaut auszulegen, aber auch nicht so, dass Ausführungsformen erfasst werden, die die erfindungsgemässe Wirkung nicht erzielen.²³ Die Entstehungsgeschichte bzw. das Erteilungsverfahren ist für die Auslegung der Patentansprüche nicht massgebend.²⁴

18 Vgl. T 1018/02 vom 9. Dezember 2003, E. 3.8; BGer, Urteil 4A_490/2020 vom

E. 25

Patentanspruch 1 des Streitpatents lautet wie folgt (Merkmalsanalyse des Klägers, akzeptiert von den Beklagten): O1 Vorrichtung zum Ausschleusen und Abscheiden von faserartigen Fremdpartikeln (8) O2 aus einem Transportluftstrom O3 mittels optischer Erkennung (2) O4 durch selektives Ausblasen (4) dadurch gekennzeichnet, dass K1 die auszuscheidenden Partikel (8) in einen Trichter (5) geblasen werden, K2 bei dessen Ausgang sich eine Öffnung (6) für einen weiteren Luftstrom befindet, K3 sowie eine weitere Öffnung zur Abführung der Fremdpartikel mit diesem Luftstrom vorhanden ist. Die Parteien vertreten unterschiedliche Auffassungen zur Bedeutung der Merkmale des kennzeichnenden Teils, d.h. K1-K3. Auslegung von «die auszuscheidenden Partikel (8) in einen Trichter (5) geblasen werden» (Merkmal K1)

E. 26

Nach allgemeinem Sprachgebrauch ist ein Trichter ein (zum Abfüllen, Eingiessen von Flüssigkeiten oder rieselnden Stoffen in Flaschen oder andere Gefässe mit enger Öffnung bestimmtes) Gerät von konischer Form, das an seinem unteren Ende in ein enges Rohr übergeht.²⁵ In der schematischen Figur 1 des Streitpatents wird der Trichter so dargestellt,

dass die Seitenwände kontinuierlich linear konvergent verjüng- end zusammenlaufen, weder in der Beschreibung noch im Anspruch wird das aber ausdrücklich gefordert. Dort ist «nur» von einem Trichter die Rede.

25 www.duden.de/rechtschreibung/Trichter (zuletzt besucht am 3. August 2021).

O2020_003 Seite 20 Abbildung 2: Fig. 1 aus dem Streitpatent mit Trichter (5) und Partikel (8) Klar ist, dass ein Trichter gemäss Streitpatent nicht konisch (kegelförmig) sein muss. Als Kegel wird ein geometrischer Körper bezeichnet, dessen Oberfläche von einer in einer Spitze endenden, gleichmässig gekrümm- ten Fläche über einer kreisförmigen oder elliptischen Grundfläche gebil- det wird. Weder muss der Querschnitt des Trichters gemäss Streitpatent kreisförmig oder elliptisch sein, noch muss er in einer Spitze enden. Abbildung 3: Mögliche Formen eines anspruchsgemässen Trichters (vom Kläger erstellt) Hingegen muss ein Trichter monoton, aber nicht notwendigerweise konti- nuierlich, verjüngende Wände aufweisen, so dass ein grösseres (breite- res) und ein kleineres (engeres) Ende gebildet werden (vgl. Abs. [0009]). Das weitere Ende wird dabei als «Eingang», das engere Ende als «Aus- gang» des Trichters bezeichnet. Der Ausgang des Trichters befindet sich da, wo sich sein Querschnitt wieder verbreitert, d.h. schliesst sich an den verjüngenden Bereich ein Bereich mit parallelen Wänden (bzw. mit kon- stantem Querschnitt) an, so befindet sich der Ausgang des Trichters am Ende dieser parallelen Wände.

O2020_003 Seite 21 Abbildung 4: Ausgang des Trichters befindet sich bei E2 (Abbildung vom Kläger erstellt) Abbildung 3 zeigt verschiedene Formen eines anspruchsgemässen Trich- ters. Nicht mehr unter den Begriff des Trichters fällt hingegen ein Kanal mit durchgängig parallelen Wänden (bzw. konstantem Querschnitt). Der Kläger verkennt, dass funktionale Auslegung nicht bedeutet, dass jedes Merkmal, das die technische Wirkung eines anspruchsgemässen Merk- mals erzielt, das Merkmal wortsinngemäss erfüllt. Es mag sein, dass auch ein Verbindungskanal von geeigneter Länge mit parallelen Wänden «funktioniert» (so der Kläger). Das Patent beansprucht aber einen «Trich- ter», und ein solcher muss einen weiteren Eingang und einen engeren Ausgang aufweisen. Auslegung von «bei dessen Ausgang sich eine Öffnung (6) für einen weiteren Luftstrom befindet» (Merkmal K2) und «sowie eine weitere Öffnung zur Abführung der Fremdpartikel mit diesem Luftstrom vorhanden ist» (Merkmal K3)

E. 27

Strittig ist im Zusammenhang mit den Merkmalen K2 und K3, ob die «wei- tere Öffnung» mit der Trichteröffnung zusammenfallen kann oder ob es sich um eine zusätzliche Öffnung handeln muss, und wo sich diese wei- re Öffnung zur Abführung der Fremdpartikel mit dem weiteren Luftstrom befinden muss: ebenfalls beim Ausgang des Trichters wie die erste Öff- nung (so die Beklagten) oder an einem beliebigen Ort, d.h. möglicher- weise beim Ausgang des Trichters, oder aber auch vom Ausgang des Trichters entfernt am weiteren Luftstrom (so der Kläger). Anspruch 1 umfasst nur sehr wenige strukturelle Merkmale, zu diesen gehören der Ausgang des Trichters, eine Öffnung und eine weitere Öff- nung. Die Öffnung für den «weiteren Luftstrom» gemäss Merkmal K2 be- findet sich, genau wie die Öffnung gemäss Merkmal K2 (dazu gleich

O2020_003 Seite 22 nachstehend), beim Ausgang des Trichters. Bereits sprachlich ist damit klar, dass es sich um eine vom Ausgang des Trichters verschiedene Öff- nung handeln muss. Nichts Anderes offenbaren Beschreibung und Zeich- nung. Wäre die «weitere Öffnung zur Abführung der Fremdpartikel» gemäss Merkmal K3 identisch mit dem

Ausgang des Trichters, bräuchte sie im Anspruch nicht erwähnt zu werden. Dass der Ausgang des Trichters nicht luftdicht verschlossen sein kann, ist vor dem technischen Hintergrund klar, ebenso, dass die Fremdpartikel den Trichter durch dessen Ausgang verlassen. Entsprechend zeigt auch hier bereits der Wortlaut an, dass es sich bei der «weiteren Öffnung» um eine zum Ausgang des Trichters – der notwendigerweise offen sein muss – zusätzliche Öffnung handeln muss. Nichts Anderes offenbaren Beschreibung und Zeichnung. Daher ist Merkmal K3 dahingehend zu verstehen, dass die «weitere Öffnung zur Abführung der Fremdpartikel» eine vom offenen Ausgang des Trichters verschiedene Öffnung sein muss. Der Kläger geht davon aus, dass es der Wortlaut des Anspruchs offenlässt, wo sich diese «weitere Öffnung» befinden muss. Die von ihm verwendete Merkmalsanalyse teilt die funktional mit dem weiteren Luftstrom verbundenen strukturellen Merkmale der Öffnung und der weiteren Öffnung, sowie ihre Lagen beim Ausgang des Trichters, in zwei Teilmerkmale auf. Die nachfolgende auf die Funktion des Trichters und auf die Funktion des weiteren Luftstromes bezogene Aufteilung der kennzeichnenden Merkmale: die auszuscheidenden Partikel (8) in einen Trichter (5) geblasen werden, bei dessen Ausgang sich eine Öffnung (6) für einen weiteren Luftstrom befindet, sowie eine weitere Öffnung zur Abführung der Fremdpartikel mit diesem Luftstrom vorhanden ist. zeigt zusammen mit dem Begriff «sowie», dass beide Öffnungen beim Ausgang sein müssen. Die funktionale Auslegung gebietet es zudem, einem Merkmal die Bedeutung zu geben, die es ihm erlaubt, die erfindungsgemässe technische Wirkung zu erzielen.

O2020_003 Seite 23 In der Beschreibung wird ausgeführt, dass die untere kleinere Öffnung des Trichters das untere Ende des Trichters bildet, und dass quer zu dieser kleineren Öffnung ein starker Luftstrom erzeugt wird. Nach dem fachmännischen Verständnis muss das Merkmal K2 so verstanden werden, dass sich beim Ausgang des Trichters eine erste (Eintritts-)Öffnung für einen weiteren Luftstrom befindet, wobei diese erste (Eintritts-)Öffnung für den weiteren Luftstrom verschieden ist von der Austrittsöffnung des Trichters, und dass die im Merkmal K3 erwähnte weitere Öffnung sich ebenfalls beim Ausgang des Trichters befinden muss, denn sonst kann kein Querluftstrom abgeführt werden. Rechtsbeständigkeit Zulässigkeit der Änderungen Anwendbares Recht

E. 28

Gemäss Art. 58 Abs. 2 PatG dürfen die technischen Unterlagen nicht so geändert werden, dass der Gegenstand des geänderten Patentgesuchs über den Inhalt der ursprünglich eingereichten technischen Unterlagen hinausgeht. Ein Verstoss gegen diese Vorschrift führt zur Nichtigkeit des Patents (Art. 26 Abs. 1 lit. c PatG). Diese Fassung von Art. 58 Abs. 2 PatG ist seit 1. Juli 2008 in Kraft.²⁶ Bis Ende Juni 2008 führte eine unzulässige Änderung «nur» zu einer Verschiebung des Anmeldedatums auf den Tag der Einreichung der neuen Unterlagen.²⁷ Gemäss Art. 143 PatG unterstehen Patentgesuche, die bei Inkrafttreten der Änderung vom 22. Juni 2007 hängig sind, von diesem Zeitpunkt an dem neuen Recht. Nach Abs. 2 richten sich aber weiterhin nach altem Recht die Ausstellungsimmunität und die Patentierbarkeit, wenn die Voraussetzungen dafür nach altem Recht günstiger sind.

²⁶ Fassung gemäss Art. 2 des Bundesbeschlusses vom 22. Juni 2007, in Kraft seit 1. Juli 2008 (AS 2008 2677; BBl 2006 1). ²⁷ Vor dem 1. Juli 2008 lautete Art. 58 Abs. 2 wie folgt: «Geht der Gegenstand des geänderten Patentgesuches über den Inhalt der ursprünglich eingereichten Unterlagen hinaus, so gilt als Anmeldedatum der Tag, an dem Unterlagen eingereicht werden, welche die beanspruchte Erfindung offenbaren; das ursprüngliche

Anmeldedatum verliert in diesem Fall jede gesetzliche Wirkung».

O2020_003 Seite 24

E. 29

Das Streitpatent wurde am 21. Oktober 2004 angemeldet und am 31. August 2009 erteilt. Zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der Gesetzesänderung am 1. Juli 2008 befand sich das Streitpatent also noch im Gesuchsstadium. Nach der allgemeinen Regel von Art. 143 PatG untersteht es daher dem neuen Recht. Beim Verbot von über den Inhalt der ursprünglich eingereichten technischen Unterlagen hinausgehenden Änderungen handelt es sich nicht um eine Frage der «Patentierbarkeit» i.S.v. Art. 143 PatG. Ein Verstoss gegen das Verbot führt zwar wie erwähnt zur Nichtigkeit des Patents und hat insofern mit der Patentierbarkeit zu tun – der unzulässig geänderte Gegenstand ist nicht patentierbar. Bei der Gesetzesrevision von 2008 wurden aber vor allem neue Einschränkungen bezüglich der patentierbaren Materien eingeführt; ausgeschlossen wurde die Patentierbarkeit des menschlichen Körpers und seiner Bestandteile in ihrer natürlichen Umgebung (Art. 1a Abs. 1 PatG), natürlich vorkommende Gensequenzen als solche (Art. 1b Abs. 1 PatG) und der allgemeine Vorbehalt der öffentlichen Ordnung und guten Sitten (Art. 2 Abs. 1 PatG) wurde konkretisiert. Die Übergangsregelung nach Art. 143 Abs. 2 PatG soll verhindern, dass die neuen Grenzen der Patentierbarkeit gemäss den revidierten Art. 1a-2 PatG auf hängige Patentgesuche angewendet werden. Entsprechend richten sich die Rechtsfolgen einer eventuellen unzulässigen Änderung vorliegend nach neuem Recht, d.h. sie führen zur Nichtigkeit des Streitpatents und nicht bloss zur Verschiebung des Anmeldedatums. Grundsatz

E. 30

BGer, Urteile 4A_109/2011 und 4A_111/2011 vom 11. Juli 2012, E. 4.3.1 – „Federkernmaschine“.

E. 31

SHK PatG-HANSMANN, Art. 58 N 8 unter Hinweis auf BLUMER, Formulierung und Änderung der Patentansprüche im europäischen Patentrecht, St. Gallen 1996, 310 ff.

E. 32

BGE 146 III 177 E. 2.1.3 mit Hinweisen.

E. 33

Weiter behaupten die Beklagten, die Änderung von einem «annähernd luftleeren Raum» auf einen «annähernd luftdichten Raum» in Abs. [0009] sei eine unzulässige Änderung. Der Kläger meint dazu, es handle sich bei dieser Änderung um die Korrektur eines offensichtlichen Fehlers. Durch die Bezugnahme auf die Diskussion des Standes der Technik sei klar, dass es sich nur um einen «annähernd luftdichten Raum» handeln könne, wie er weiter oben im Zusammenhang mit der EP 214 beschrieben werde. Die Beklagten bemerken dazu, es sei völlig unverständlich, weshalb sich die Aussage im letzten Absatz auf der ursprünglichen ersten Seite auf den Stand der Technik beziehen solle. Wäre der Fehler offensichtlich gewesen, so hätte er auch nicht korrigiert werden müssen.

E. 34

Vgl. Art. 22 Abs. 2 PatV sowie analog R. 139 der Ausführungsordnung zum Übereinkommen über die Erteilung europäischer Patente, SR 0.232.142.21.

O2020_003 Seite 28 Zulässigkeit der Änderung von «die Fasern» zu «die Fremdpartikel und die Fasern»

E. 35

Die Beklagten machen weiter geltend, der dritte Satz auf der zweiten Seite der ursprünglichen sei unzulässig geändert worden, eine Änderung, die sich wie folgt zusammenfassen lässt: «Quer zu dieser Öffnung wird ein starker Luftstrom erzeugt, der die Fremdpartikel und die Fasern über- nimmt.» In diesem Anwendungsgebiet handle es sich bei den Fremdpartikeln zum Beispiel um Steinchen mit einer grossen Massendichte, und um solche übernehmen zu können, müsse ein Luftstrom im Allgemeinen wesentlich anders ausgebildet sein, als wenn er nur Fasern mit einer geringeren Massendichte übernehmen müsse. Der Kläger verteidigt sich diesbezüglich mit dem Argument, im ursprünglich eingereichten Anspruch 1 werde von faserartigen Fremdpartikeln gesprochen, und diese würden im gleichen Anspruch auch als abzuführende Partikel bezeichnet. Fremdpartikel und Partikel seien entsprechend als Synonyme zu verstehen und Partikel könnten faserartig sein, müssten aber nicht. Die Beklagten ergänzen dazu, im ursprünglich eingereichten Abs. [0009] sei stets nur von Fremdfasern oder Fasern die Rede, die ausgeschieden würden, und im ursprünglich eingereichten Anspruch 1 werde bei der Verwendung des Begriffs Partikel auf die ebenfalls im gleichen Anspruch genannten faserartigen Fremdpartikel Bezug genommen wie folgt. Der Kläger äussert sich dazu in der Stellungnahme zur Duplik, die Änderung gehe auf einen Kommentar des Prüfers im Amtsexemplar zurück, und der Kläger habe damals keinen Anlass gehabt, zu vermuten, dass sich aus der Änderung ein Problem ergeben könne.

E. 36

In der ursprünglich eingereichten Fassung der Beschreibung wird nur von einer Übernahme «der Fasern» durch den Luftstrom gesprochen, dies wurde geändert auf «die Fremdpartikel und Fasern». Betrachtet man den ursprünglich eingereichten Anspruch, so wird dort von faserartigen Fremdpartikeln gesprochen, und auf diese dann weiter unten Bezug genommen als Partikel und bei der Beschreibung des Beispiels (Seite 2, letzter Absatz) wird von unerwünschten Partikeln gesprochen.

O2020_003 Seite 29 «Faserartige Fremdpartikel» und «Partikel» werden synonym verwendet. Die Erfindung ist für den Fachmann erkennbar darauf gerichtet, Fremdstoffe aus einem Strom von (Baumwoll-)fasern zu entfernen. Jede Art von Fremdstoffen – also alles, was keine Baumwolle ist – soll dabei entfernt werden; ob die Fremdstoffe faserartig sind oder nicht (z.B. Plastikfetzen) spielt ersichtlich keine Rolle. Auch Steinchen, wenn sie klein genug sind, um mit dem Transportluftstrom mitgerissen zu werden, sollen entfernt werden. Die Ergänzung von «Fasern» durch «Fremdpartikel» in Abs. [0009] ist daher im Gesamtkontext der ursprünglichen Anmeldung unmittelbar und eindeutig offenbart. Zulässigkeit der Änderung von «nicht wesentlich durch den Trichter» zu «direkt aus der Umgebungsluft»

E. 37

Weiter machen die Beklagten geltend, die Änderung der ursprünglichen Formulierung des dritten ganzen Satzes auf der zweiten Seite der ursprünglich eingereichten Unterlagen sei unzulässig. Diese Änderung lässt sich wie folgt zusammenfassen: «Die Luft, die den Luftstrom bildet, wird direkt nicht wesentlich durch den Trichter gezogen, sondern aus der Umgebungsluft der Maschine gesaugt.» Dadurch werde eine andere technische Lehre

vermittelt. In der ursprüng- lich eingereichten Fassung werde ein wesentliches Ziehen des Luftstroms durch den Trichter ausgeschlossen, in der neuen Formulierung sei dies aber möglich. Der Kläger verteidigt sich mit dem Argument, dieser Satz in der ursprüng- lich eingereichten Fassung wolle zwei Aussagen treffen: erstens, der Luftstrom am Ende des Trichters werde aus der Umgebungsluft der Ma- schine gesaugt, und zweitens, aus dem Transportfaserstrom solle keine oder wenig Luft übernommen werden. Die ursprünglich eingereichte Figur 1 zeige, dass die Luft des weiteren Luftstroms direkt aus der Umgebungsluft gesaugt werde. Auf jeden Fall sei die Lehre der ursprünglichen An- meldung nicht auf ein technisch wenig sinnvolles indirektes Ansaugen über einen Zwischenspeicher beschränkt.

O2020_003 Seite 30

E. 38

Die ursprüngliche Beschreibung offenbart, dass der weitere Luftstrom nicht wesentlich durch den Trichter gezogen wird, sondern aus der Um- gebungsluft der Maschine stammt. Dies bedeutet, dass kaum Luft durch den Trichter gezogen wird, und dass der Hauptteil aus der Umgebungsluft der Maschine bezogen wird. Ob die Luft direkt aus der Umgebungsluft stammt, oder z.B. über eine vorgeschaltete Kammer angesaugt wird, lässt die ursprüngliche Anmeldung offen. Die geänderte Fassung auf der anderen Seite verlangt, dass die Luft, die den weiteren Luftstrom bildet, direkt aus der Umgebungsluft der Maschi- ne gesaugt wird. Dies schliesst eine indirekte Zufuhr aus der Umge- bungsluft, beispielsweise aus einer vorgeschalteten Kammer, ausdrück- lich aus. Selbst wenn man dem Kläger zustimmt, dass auch die geänderte Formu- lierung dahingehend zu verstehen ist, dass die Luft des weiteren Luft- stroms nicht wesentlich durch den Trichter gezogen wird – denn dann wird sie nicht direkt aus der Umgebungsluft gesaugt – fügt die geänderte Fassung der ursprünglich offenbarten Lehre dennoch ein Merkmal hinzu, das sich nicht unmittelbar und eindeutig aus der ursprünglichen Anmel- dung ergibt. Das vom Kläger vorgetragene Argument, dass Fig. 1 ein direktes Ansau- gen aus der Umgebungsluft zeige, überzeugt nicht. Fig. 1 wie ursprüng- lich eingereicht ist eine stark vereinfachte und schematische Darstellung ohne Gehäuse und genaue Strömungsleitungen, die damit auch offen lässt, woher der Strom bei der Öffnung beim Pfeil links oberhalb des Be- zugszeichens 6 stammt. Es ist zwar gemäss Fig. 1 möglich, dass die Öff- nung 6 die Luft direkt aus der Umgebungsluft ansaugt, aber es ist genau- so möglich, dass eine Kammer vorgeschaltet ist, mithin indirekt Umge- bungsluft angesaugt wird. Entsprechend fehlt es auch in Fig. 1 wie ur- sprünglich eingereicht an einer unmittelbar eindeutigen Offenbarung ei- nes direkt aus der Umgebungsluft angesaugten Luftstroms. Diesbezüglich wurden die ursprünglich eingereichten Unterlagen mithin unzulässig geändert.

O2020_003 Seite 31 Unzulässige Änderung durch Hinzufügen von «die Aufgabe wird mit den Merkmalen von Patentanspruch 1 gelöst»

E. 39

Im Rahmen der Duplik machen die Beklagten weiter geltend, Abs. [0008] des Klagepatents sei unzulässig hinzugefügt worden. Der Kläger äussert sich zur geltend gemachten unzulässigen Hinzufügung von Abs. [0008] des Klagepatents dahingehend, dass es sich um eine Standardfloskel handle. Tatsächlich handelt es sich bei Abs. [0008] des Streitpatents um eine Standardfloskel, die keinen Beitrag zur technischen Lehre liefert, sondern nur auf den Anspruch 1 verweist. Diesbezüglich liegt daher, was die Be- schreibung angeht, keine

unzulässige Änderung vor. Ob Anspruch 1 unzulässig geändert wurde, wird weiter hinten, E. 43 ff., geprüft. Unzulässige Änderung durch Hinzufügen von Bezugszeichen 6 zur Beschreibung

E. 40

Die Beklagten behaupten, in den ursprünglich eingereichten Unterlagen habe es in der Beschreibung keine Bezugnahme auf das Bezugszeichen 6 gegeben. Dieses sei nur in der Figur 1 verwendet worden, und die Bezugnahme sei in der Figur geändert worden. In der Figur 1 wie ursprünglich eingereicht verweise das Bezugszeichen 6 auf eine durchgezogene Linie und damit mutmasslich auf eine Wandung. Dies sei im Prüfungsverfahren geändert worden, das Bezugszeichen zeige nun auf die Öffnung des Kanals für den weiteren Luftstrom, und durch die Hinzufügung des Bezugszeichens werde eine unzulässige Verbindung zwischen der Abbildung der Figur 1 und Abs. [0009] und die dort genannte Bezugnahme auf eine Öffnung hergestellt, die dann abgegrenzt werden könne von der Öffnung am unteren Ende des Trichters. Der Kläger führt dazu aus, die Änderung gehe auf eine Beanstandung des Prüfers zurück, es werde dadurch keine unzulässige Verbindung zur Beschreibung hergestellt, und es werde keine unzulässige Änderung dadurch eingeführt.

O2020_003 Seite 32

E. 41

Tatsächlich zeigt das Bezugszeichen 6 in der ursprünglich eingereichten Figur 1 auf die untere Wandung der unten querverlaufenden Leitung des Absaugkanals, an dessen rechtem Ende der Ventilator 7 angeordnet ist. In der Beschreibung wie ursprünglich eingereicht wird das Bezugszeichen 6 nicht verwendet. Im ursprünglich eingereichten Anspruch 1 wird beschrieben, dass beim Ausgang des Trichters eine Öffnung für einen Luftstrom vorgesehen ist, der im Wesentlichen nicht aus der Gutfasertransportluft besteht, sowie eine weitere Öffnung zur Abführung der Partikel mit diesem Luftstrom vorhanden ist. In einer Gesamtschau der technischen Unterlagen ist für den Fachmann klar, dass dort, wo im Rahmen des Prüfungsverfahrens der Endpunkt des Bezugszeichens 6 angegeben wurde, genau diese Öffnung für den weiteren Luftstrom vorgesehen ist. Entsprechend wurde auch kein nicht offener technischer Sachverhalt eingeführt, indem das ursprünglich nicht beschriebene Bezugszeichen 6 für die ausdrückliche Bezeichnung dieser Öffnung für den weiteren Luftstrom eingesetzt wurde. Diesbezüglich liegt daher keine unzulässige Änderung vor.

E. 42

Zusammenfassend ist somit festzuhalten, dass aus den oben dargelegten Gründen bereits die Änderungen an der Beschreibung im Prüfungsverfahren zu einem Gegenstand führen, der nicht unmittelbar und eindeutig den ursprünglich eingereichten technischen Unterlagen entnommen werden kann, und deswegen das Klagepatent nichtig ist. Unzulässige Änderung durch Ersetzen von «Luftstrom, der im Wesentlichen nicht aus der Gutfasertransportluft besteht» zu «einen weiteren Luftstrom» in Anspruch 1

E. 43

Weiter machen die Beklagten eine unzulässige Änderung von Anspruch 1 und insbesondere Merkmal K2 geltend, weil dort ursprünglich im Zusammenhang mit dem Luftstrom formuliert war: «...für einen Luftstrom befindet, der im Wesentlichen nicht aus der Gutfasertransportluft besteht, so wie ...», was geändert wurde, auf einen «... für einen

weiteren Luftstrom befindet, sowie...». Der ursprünglich eingereichte Anspruch habe entsprechend keine Situationen umfasst, bei denen ein wesentlicher Teil dieses Luftstroms durch die Gutfasertransportluft bereitgestellt werden (bei-

O2020_003 Seite 33 spielsweise durch eine Abzweigung oder durch Umleitung durch den Trichter), während der erteilte Anspruch solche Situationen erfasse. Der Kläger meint dazu, die Streichung sei nur als Klarstellung und Benutzung positiver Merkmale zu verstehen, aus der gesamten Offenbarung des Streitpatents sei klar, dass eine Entkopplung zwischen dem Transportluftstrom der Gutfasern und dem weiteren Luftstrom angestrebt sei, entsprechend könne der weitere Luftstrom zur Abführung der Fremdpartikel nicht aus der Gutfasertransportluft bestehen.

E. 44

Der im ursprünglichen Anspruch genannte «Luftstrom, der im Wesentlichen nicht aus der Gutfasertransportluft besteht», dient anspruchsgemäss dem Abführen der Fremdpartikel der durch selektives Ausblasen in den Trichter geblasenen Fremdpartikel. Die Beschreibung der ursprünglichen Anmeldung erwähnt, dass der Luftstrom aus der Umgebungsluft der Maschine gesaugt werden kann (erster Absatz auf Seite 2 der ursprünglich eingereichten Unterlagen), aus einem zentralen Filter stammen kann (Anspruch 3 der ursprünglich eingereichten Unterlagen), oder im Wesentlichen aus einem Kreislauf mit einer Partikelabscheidevorrichtung stammen kann (vgl. Anspruch 4 wie ursprünglich eingereicht). Es werden also verschiedene Quellen des Luftstroms angegeben, die aber alle vom Gutfasertransportluftstrom verschieden sind. Anspruchsgemäss kann ein geringer Anteil des Luftstroms zu Abtransport der Fremdpartikel aus dem Gutfasertransportluftstrom stammen, denn dieser darf nur «im Wesentlichen» nicht aus der Gutfasertransportluft bestehen. Wie der Kläger zu Recht ausführt, ist es für den Fachmann eindeutig, dass beim selektiven Ausblasen immer ein geringer Anteil der Luft des Gutfasertransportluftstroms in den Trichter geblasen und damit auch mit dem Luftstrom abgeführt wird, der die Fremdpartikel abführt. Der von der Erfindung grundsätzlich beabsichtigten Trennung von Gutfasertransportluftstrom und «Abführluftstrom» steht dies nicht entgegen. Der im erteilten Anspruch genannte «weitere Luftstrom» wird hinsichtlich seiner Zusammensetzung nicht ausdrücklich definiert. Die Verwendung des Adjektivs «weitere» zeigt aber an, dass es sich um einen zum einzigen anderen im Anspruch genannten Luftstrom, dem Gutfasertransportluftstrom, zusätzlichen Luftstrom handeln muss. Entsprechend darf der «weitere Luftstrom», wie ursprünglich offenbart, nicht im Wesentlichen aus dem Transportluftstrom stammen. Den von den Beklagten gezeigten «weiteren» Luftstrom, der aus der Gutfasertransportluft abgezweigt wird,

O2020_003 Seite 34 würde der Fachmann nicht als weiteren Luftstrom im Sinne des Streitpatents bezeichnen. Anspruch 1 ist daher diesbezüglich nicht unzulässig geändert worden. Unzulässige Änderung durch Ersetzung von «System» durch «Vorrichtung» in Anspruch 1

E. 45

In der Duplik machen die Beklagten zum ersten Mal geltend, eine weitere unzulässige Änderung von Anspruch 1 bestehe darin, dass das erste Wort im Anspruch 1 von «System» auf «Vorrichtung» geändert worden sei. Die Beklagten sehen darin einen Kategorienwechsel, der nicht zulässig sei, und ein Systemanspruch unterscheide sich von einem Vorrichtungsanspruch, indem ersterer sich in einem aktiven Betriebszustand be-

finden müsse, letzterer dagegen nur noch eine reine Vorrichtung beanspruche.

E. 46

«System» hat verschiedene Bedeutungen. Allgemein ist ein System ein Prinzip, nach dem etwas gegliedert, geordnet wird. In den Naturwissenschaften wird darunter eine Gesamtheit von Objekten, die sich in einem ganzheitlichen Zusammenhang befinden und durch die Wechselbeziehungen untereinander gegenüber ihrer Umgebung abzugrenzen sind, verstanden. In der Technik wird System als eine Einheit aus technischen Anlagen, Bauelementen, die eine gemeinsame Funktion haben, verstanden.³⁵ In der allgemeinen Bedeutung verweist «System» auf ein Verfahren / eine Methode. Im Bereich der Technik hingegen wird System für eine Vorrichtung verwendet. Im vorliegenden technischen Zusammenhang bedeutet «System» aber «eine Einheit aus Bauelementen». Dies kann man durch «Vorrichtung» ersetzen, ohne dass dadurch eine andere technische Information vermittelt wird. Durch die Ersetzung von «System» durch «Vorrichtung» wird Anspruch 1 daher nicht unzulässig geändert.

³⁵ Alle Bedeutungen gemäss www.duden.de/rechtschreibung/System (zuletzt besucht am 4. August 2021).

O2020_003 Seite 35 Unzulässige Änderung durch Einfügen von «Trichter, der derart ausgebildet ist, dass die Luft für den weiteren Luftstrom ... aus der Umgebungsluft stammt» in Anspruch 2

E. 47

Die Beklagten machen geltend, den ursprünglich eingereichten Unterlagen könne nicht entnommen werden, dass die Luft für den Luftstrom am Ausgang des Trichters durch die strukturelle Ausbildung des Trichters so kontrolliert werde, dass sie im Wesentlichen aus der Umgebung des Systems stamme, wie dies der geänderte Anspruch 2 verlange. Tatsächlich wurde im ursprünglich eingereichten Anspruch 2 nur spezifiziert, dass die Luft für den Luftstrom am Ausgang des Trichters im Wesentlichen aus der Umgebung des Systems stammt. Dass dies durch eine spezifische Ausbildung des Trichters erfolgt, ist weder im ursprünglich eingereichten Anspruch 2 noch in den weiteren ursprünglichen eingereichten technischen Unterlagen unmittelbar und eindeutig offenbart. Anspruch 2 ist daher unzulässig geändert. Unzulässige Änderung durch Änderung von «das Trichterende und die Querschnitte der Luftströmung an dem Trichterende» zu «der Querschnitt des Trichterendes und dadurch der Querschnitt des weiteren Luftstroms an dem Trichterende» in Anspruch 4 (= ursprünglicher Anspruch 6)

E. 48

Die Beklagten monieren, dass sich die Flächenangabe zum Querschnitt des Luftstroms am Trichterende gemäss Anspruch 4 (ursprünglicher Anspruch 6) nach der Änderung auf einen Querschnitt des Trichterendes beziehe, wofür es in der ursprünglichen Anmeldung keine Grundlage gäbe. Weiter werde durch das Einfügen von «dadurch» in den Satz «der Querschnitt des Trichterendes und dadurch der Querschnitt des weiteren Luftstroms an dem Trichterende» suggeriert, dass es der Querschnitt des Trichterendes sei, der den Querschnitt des weiteren Luftstroms offenbare. Tatsächlich ist in den ursprünglich eingereichten Unterlagen nicht offenbart, wie der Querschnitt des Trichterendes den Querschnitt des weiteren Luftstroms, der gemäss der gesamten Offenbarung quer zum Ausgang des Trichters verläuft, bedingen könnte. Zumindest der durch das Einfügen von «dadurch»

behauptete Kausalzusammenhang ändert den Anspruch 4 daher unzulässig.

O2020_003 Seite 36 Zusammenfassung

E. 49

Zusammenfassend ist entsprechend festzuhalten, dass das Streitpatent sowohl hinsichtlich Beschreibung als auch hinsichtlich Ansprüchen unzulässig geändert wurde. Neuheit

E. 50

Beschwerdekammer des EPA, Entscheidung T 606/89 vom 18. September 1990. 51 BGer, Urteil 4A_282/2018 vom 4. Oktober 2018, E. 4.3 – «balancier de montre». 52 Vgl.

Beschwerdekammer des EPA, Entscheidung T 967/97 vom 25. Oktober 2001. 53 BPatGer, Urteil S2017_001 vom 1. Juni 2017, E. 4.6. 54 BGE 138 III 111 E. 2.2 – «Induktionsherd».

O2020_003 Seite 57 Wirkung wie die Erfindung gerichtet sein.⁵⁵ In der Praxis ist der nächstliegende Stand der Technik in der Regel der, der einem ähnlichen Verwendungszweck entspricht und die wenigsten strukturellen und funktionellen Änderungen erfordert, um zu der beanspruchten Erfindung zu gelangen. Die Wahl des Ausgangspunkts ist zu begründen.⁵⁶ 70. Das Streitpatent betrifft eine Vorrichtung zum Ausschleusen und Abscheiden von faserartigen Fremdpartikeln aus einem (Baumwoll-) Fasertransportluftstrom (Titel, Zusammenfassung sowie Anspruch 1 und Abs. [0001]). Das SCAN-e-JET Faserreinigungsgerät betrifft eine gattungsgleiche Vorrichtung (siehe Kapitel «Principle of Operation»), und die Eignung als nächstliegender Stand der Technik für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit wird vom Kläger auch nicht bestritten. Damit ist die erfinderische Tätigkeit ausgehend von dieser Entgegenhaltung in der Folge zu prüfen. DE 173 betrifft ein Verfahren zum Erkennen und Ausscheiden von andersfarbigen Fremtteilen in Faserverarbeitungslinien (Titel, Zusammenfassung Anspruch 1 sowie Spalte 1:42-49). Auch hier wird vom Kläger nicht bestritten, dass dieses Dokument als Ausgangspunkt für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit geeignet ist, entsprechend ist diese ausgehend von diesem Dokument zu prüfen. EP 214 betrifft ein Verfahren und eine Vorrichtung zum Ausscheiden von Fremdstoffen in Fasermaterial, insbesondere in Rohbaumwolle (Titel, Zusammenfassung, Anspruch 1 sowie Abs. [0005]). EP 214 wird im Streitpatent prominent als Ausgangspunkt für den Gegenstand des Streitpatents beschrieben (Abs. [0004]-[0005]). Auch hier bestreitet der Kläger nicht, dass das Dokument als Ausgangspunkt für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit geeignet ist und entsprechend ist in der Folge auch von diesem Dokument ausgehend der Aufgabe-Lösungs-Ansatz durchzuführen.

⁵⁵ Teilurteil O2019_006 vom 22. Dezember 2020, E. 35 – «Fulvestrant-Formulierung». ⁵⁶ BGer, Urteil 4A_282/2018 vom 4. Oktober 2018, E. 4.3 – «balancier de montre».

O2020_003 Seite 58 Erfinderische Tätigkeit ausgehend von SCAN-e-JET Faserreinigungsgerät 71. Beim SCAN-e-JET Faserreinigungsgerät der Hergeth GmbH, Aachen, Deutschland, werden Fremdfasern aus einem Transportluftstrom mit Fasern unter Verwendung von Ausblasdüsen ausgeschieden. In den von den Beklagten vorgelegten, und von der Klägerin hinsichtlich öffentlicher Zugänglichkeit vor dem Anmeldedatum nicht bestrittenen Unterlagen zur Funktionsweise des SCAN-e-JET Faserreinigungsgeräts die nachstehend eingeblendete schematische Darstellung gezeigt. Abbildung 17: Bild aus der Dokumentation zum Scan-e-Jet Faserreinigungsgerät Der Fasertransportluftstrom wird über einen rechteckigen Kanal 2 von links zugeführt und in einen Untersuchungsbereich 3

transportiert. Hier sind sogenannte «illumination tubes» 4, die offenbar Kameras beinhalten und Fremdfasern identifizieren. Identifizierte Fremdfasern werden strom- abwärts des Untersuchungsbereichs 3 über Luftventile 6, die in der oben dargestellten Vorrichtung auf der Innenseite der Kurve für den Transport- luftstrom nach oben angeordnet sind, quer zum Transportluftstrom in ei- nen sogenannten «collecting chute» 5 ausgeschossen, der offensichtlich

O2020_003 Seite 59 konvergent zusammenlaufende Seitenwände aufweist, und deswegen als Trichter qualifiziert. 72. Dass das SCAN-e-JET Faserreinigungsgerät die Merkmale O1-O4 sowie K1 vorwegnimmt, ist unbestritten. Weiter ist unbestritten, dass das SCAN-e-JET Faserreinigungsgerät das Merkmal K2 nicht offenbart. 73. Die Beklagten behaupten, das Merkmal K3 werde durch das SCAN-e-JET Faserreinigungsgerät offenbart, denn es heisse in der Beschreibung «The foreign parts are sucked away from the machine and can be blown into a collecting bag», und damit müsse eine Öffnung zur Abführung der Fremdpartikel mit einem Luftstrom vorhanden sein. Der Kläger bestreitet, dass dies eine Offenbarung von Merkmal K3 dar- stelle, weil diese Aussage auch einfach ein Absaugen der Fremdpartikel aus dem Bereich 5 bei abgeschalteter Maschine mit einem eingeführten Schlauch bedeuten könne. 74. Tatsächlich wird in der Dokumentation zum SCAN-e-JET Faserreini- gungsgerät keine Öffnung zur Abführung der Fremdpartikel im Sinne von Merkmal K3 offenbart. Es bleibt konstruktiv offen, wie die genannte Ab- saugung aus der Maschine respektive das Blasen in einen Auffangsack erfolgen soll, und es nicht ausgeschlossen, dass es so wie vom Kläger behauptet geschieht.

O2020_003 Seite 60 Abbildung 18: Abbildungen aus der Dokumentation zum SCAN-e-JET Faserreinigungs- gerät; Beschriftungen von der Beklagten hinzugefügt Die Beklagten verweisen auf eine weitere Abbildung aus der Dokumenta- tion zum SCAN-e-JET Faserreinigungsgerät, aus der hervorgehe, dass die Absaugung über einen Schlauch zu einem Sammelbehälter («collec- ting bag») erfolge. Der Schlauch sei eine Öffnung i.S.v. Merkmal K3. Abgesehen davon, dass sich aus der besagten Abbildung (vorstehend eingblendet) der angebliche Schlauch kaum erkennen lässt, bleibt offen, wo der Schlauch angebracht ist. Ebenfalls ist, selbst wenn sich der Schlauch am Ausgang des Trichters befinden würde, nicht erstellt, dass das Absaugen über den Schlauch im Sinne der Merkmale K1-K3 unter Erzielung des weiteren Luftstroms erfolgt beziehungsweise möglich ist. Damit unterscheidet sich der Anspruchsgegenstand von der Offenbarung durch das SCAN-e-JET Faserreinigungsgerät durch die Merkmale K2 und K3. 75. Es gibt in der Dokumentation zum SCAN-e-JET Faserreinigungsgerät keine detaillierten Informationen, wie die Fremdpartikel aus dem trichter- förmigen Bereich 5, bzw. dem darunterliegenden schematisch durch ei- nen Kreis dargestellten Bereich, entnommen werden, sondern nur, dass diese herausgesaugt werden oder in einen Auffangsack geblasen werden können.

O2020_003 Seite 61 Die Beklagten behaupten nun, ohne eine Öffnung gemäss Merkmal K2 würden nicht nur die ausgeblasenen Fremdpartikel, sondern auch viele Gutfasern aus dem Transportluftstrom abgesaugt, und das Merkmal K2 verhindere dies, entsprechend sei die objektive Aufgabe die Bereitstel- lung einer Ausschleuseeinheit, mit der nur wenige Gutfasern aus dem Transportluftstrom abgesaugt werden. Der Kläger auf der anderen Seite meint, durch die Unterscheidungs- merkmale K2 und K3 werde nicht bewirkt, dass Fremdpartikel automa- tisch aus einem Ausscheidebehälter entfernt würden, sondern vielmehr, dass auf einen solchen vollkommen verzichtet werden könne, und ent- sprechend die Maschine kompakter gebaut und effizienter betrieben wer- den könne, ohne dass zu

viele gute Fasern aus dem Transportluftstrom abgesaugt würden. Dies unter anderem, weil der kontinuierliche weitere Luftstrom eine kontinuierliche und entkoppelte Abfuhr der Fremdpartikel ermögliche, ohne dass der Transportluftstrom von der Abfuhr stark beeinflusst werde. Tatsächlich ermöglicht die Kombination der Merkmale K2 und K3 eine Abfuhr der Fremdfasern beim Ausgang des Trichters, ohne dass die guten Fasern in diesem Trichter gezogen werden (Abs. [0009], letzter Satz). Als objektive Aufgabe kann entsprechend formuliert werden, dass das SCAN-e-JET Faserreinigungsgerät so modifiziert werden soll, dass die Entfernung der Fremdfasern verbessert wird. 76. Nach Ansicht der Beklagten würde der Fachmann die WO 717 bei dieser Fragestellung naheliegend beiziehen, da in diesem Dokument eine Vorrichtung ähnlicher Art offenbart werde. Gemäss der WO 717 werde detektiertes Fremdmaterial über eine Öffnung 52 in einen Behälter 54 ausgeblasen, und gemäss dem die Seiten 8-9 überbrückenden Absatz könne der Behälter 54 mit Absaugeinrichtungen versehen sein, was die gleiche Problematik wie bei SCAN-e-JET Faserreinigungsgerät darstelle (vgl. den als Abbildung 9 eingeblendeten Ausschnitt aus Fig. 1 von WO 717 vorne, S. 42). Da in der WO 717 auch Öffnungen im Behälter 54 zur Atmosphäre offenbart seien, sei der beanspruchte Gegenstand nicht erfinderisch. Der Kläger bestreitet nicht, dass der Fachmann bei dieser Aufgabe die Offenlegungsschrift WO 717 beiziehen würde, bestreitet aber, dass dadurch die Merkmale K2 und K3 nahegelegt würden. Ein kontinuierlicher

O2020_003 Seite 62 Luftstrom gemäss den Merkmalen K2 und K3 werde in der WO 717 nicht offenbart. 77. Wie vorne im Zusammenhang mit der Diskussion der Neuheit gegenüber der WO 717 diskutiert (E. 54), offenbart zwar das Dokument WO 717 die Möglichkeit, am Behälter 54 Einrichtungen zum Absaugen zum Entfernen des abgeschiedenen Materials vorzusehen, und auch die Möglichkeit, den Behälter nicht geschlossen, sondern mit Öffnungen zur Atmosphäre zu versehen. Die Patentanmeldung WO 717 offenbart aber nicht im Sinne von Merkmal K2, wo eine solche Öffnung zum Absaugen oder auch eine Öffnung als Verbindung zur Atmosphäre beim Behälter 54 angeordnet sein soll. Dass eine Öffnung für einen weiteren Luftstrom beim Ausgang des Trichters angeordnet wird, und eine weitere Öffnung ebenfalls beim Ausgang des Trichters zur Abfuhr der Fremdpartikel mit diesem Luftstrom, behaupten die Beklagten nicht konkret, und das ergibt sich auch nicht naheliegend für den Fachmann, wenn er ausgehend von SCAN-e-JET Faserreinigungsgerät die technische Lehre der WO 717 konsultiert. Der Fachmann würde wohl naheliegend eine Absaugöffnung irgendwo im unteren Abschnitt des kreisförmigen Bereiches unterhalb des Trichters 5 des SCAN-e-JET Faserreinigungsgeräts anordnen, und eine Verbindung zur Atmosphäre in einem oberen Abschnitt des kreisförmigen Bereiches, es ist aber keine Veranlassung erkennbar, die beiden Öffnungen beim Ausgang des Trichters 5 anzuordnen. Die Kombination des SCAN-e-JET Faserreinigungsgeräts mit WO 717 offenbart entsprechend die Merkmale K2 und K3 gar nicht, und diese Merkmale ergeben sich auch nicht naheliegend für den Fachmann bei einer Berücksichtigung der Kombination dieser beiden Dokumente. 78. Weiter behaupten Beklagten, ausgehend vom SCAN-e-JET Faserreinigungsgerät würde der Fachmann naheliegend die DE 011 beiziehen, da es bei diesem Dokument um eine gattungsgleiche Vorrichtung gehe, bei der Fremdstoffe optisch erkannt und selektiv in einen Trichter ausgeblasen und dann in einem Kanal abgeführt würden. Für letzteres gebe es beim Ausgang des Trichters eine Öffnung für einen weiteren Luftstrom. Der Kläger bestreitet nicht, dass der Fachmann ausgehend von SCAN-e-JET Faserreinigungsgerät ein Dokument wie die DE 011 bei der genann-

O2020_003 Seite 63 ten Fragestellung beiziehen würde. Es werde in der DE 011 aber kein kontinuierlicher Luftstrom zur Abführung offenbart. Wie vorne im Zusammenhang mit der Diskussion der Neuheit gegenüber der DE 011 diskutiert (E. 64) offenbart dieses Dokument nicht eindeutig, wo genau die von der Walze losgelösten Verunreinigungen verbleiben, und was genau in dem von den Beklagten als trichterförmig Bereich bezeichneten Abschnitt in Figur 10 geschieht (vgl. Abbildung 16, S. 54). Wie ebenfalls vorne diskutiert offenbart die Offenlegungsschrift DE 011 auf jeden Fall Merkmal K2 nicht. Wie der von den Beklagten in der DE 011 behauptete trichterförmige Bereich in die Konstruktion des SCAN-e-JET Faserreinigungsgeräts integriert werden soll, damit eine Öffnung für einen weiteren Luftstrom beim Ausgang des Trichters angeordnet ist und eine weitere Öffnung beim Ausgang des Trichters zur Abführung der Fremdpartikel mit diesem Luftstrom, ergibt sich nicht naheliegend für den Fachmann, wenn er ausgehend vom SCAN-e-JET Faserreinigungsgerät die technische Lehre der DE 011 konsultiert. Es ist nicht ersichtlich, wie und wo die von den Beklagten behaupteten Öffnungen für den weiteren Luftstrom und die weitere Öffnung in der Konstruktion des SCAN-e-JET Faserreinigungsgeräts berücksichtigt werden könnten. Die Kombination des SCAN-e-JET Faserreinigungsgeräts mit der DE 011 offenbart entsprechend zumindest Merkmal K2 nicht, und dieses Merkmal ergibt sich auch nicht für den Fachmann naheliegend aus der Kombination dieser beiden Entgegenhaltungen. Erfinderische Tätigkeit ausgehend von DE 4340173 A1 79. Die DE 173 beschreibt, wie ein von oben zugeführter Faserstrom zwischen einer Scheibe 18 und einem Transportband 6 verdichtet wird und in eine Schütte 9 abgeführt wird, vergleiche dazu die nachstehend eingeblendete einzige Figur aus der Offenlegungsschrift.

O2020_003 Seite 64 Abbildung 19: Fig. 1 aus DE 173 Im mittleren Bereich der Scheibe 18 ist eine Reihe von Farbsensoren 11 angeordnet, die das beleuchtete Fasergut beobachten. Wird eine Farbabweichung festgestellt, betätigt eine Steuerung zeitversetzt entsprechend der Geschwindigkeit des Bandes das Ventil 15 einer entsprechenden Luftdüse 13, sodass ein Fremdteil und nur ganz wenige Fasern in den Kanal 16 ausgesondert und in einer Kiste 10 gesammelt werden (Spalte 1:42-Spalte 2:30). Unter den Parteien ist unbestritten, dass die DE 173 die Merkmale O1, und O3-O4 sowie K1 offenbart. Einigkeit besteht darüber, dass die Merkmale K2 und K3 in der DE 173 nicht offenbart sind. 80. Tatsächlich geht es bei der DE 173 nicht um Fasern in einem Transportluftstrom, sondern um Fasern, die als Fasermatte gepresst zwischen der Scheibe 18 und dem Transportband 6 nach unten transportiert werden. Das Merkmal O2 wird entsprechend in der DE 173 nicht offenbart.

O2020_003 Seite 65 Damit unterscheidet sich der Anspruchsgegenstand vom Offenbarungsgehalt der DE 173 in den Merkmalen O2, K2 und K3. 81. Nach Ansicht der Beklagten ergibt sich aus den Merkmalen K2 und K3 die Wirkung, dass die Fremdpartikel aus einem Auffangbehälter entfernt werden, ohne dass viele Gutfasern aus dem Faserstrom abgesaugt werden, und die Aufgabe ist entsprechend, die Fremdpartikel automatisch aus einem Auffangbehälter entfernen, ohne viele Gutfasern aus dem Faserstrom zu saugen. Der Kläger stellt sich auf den Standpunkt, diese Aufgabe sei schon deswegen falsch, weil sie nicht berücksichtige, dass auch das Merkmal O2 im Ausgangsdokument nicht offenbart sei, und die Ausrichtung der Aufgabe an einem Auffangbehälter führe zu einer rückschauenden Sichtweise. Der Kläger stellt sich entsprechend auf den Standpunkt, die objektive technische Aufgabe müsse darin bestehen, die Abtrennung der Fremdpartikel von den Gutfasern effizienter zu gestalten. Tatsächlich berücksichtigt die von den Beklagten vorgeschlagene Aufgabe nicht, dass das Merkmal O2 der DE 173 nicht entnommen

werden kann. Die Beklagten formulieren die Aufgabe aber auch nicht als Verhin- derung des Absaugens von Gutfasern aus einem Transportluftstrom, sondern aus einem Faserstrom, was auch in der DE 173 offenbart wird. Als objektive Aufgabe kann entsprechend formuliert werden, dass die Vorrichtung der DE 173 so modifiziert werden soll, dass die Entfernung der Fremdfasern aus dem Auffangbehälter (Kiste 10 in DE 173) verbes- sert und insbesondere möglichst ohne Absaugung von guten Fasern aus dem Faserstrom ermöglicht wird. 82. Die Beklagten kombinieren ausgehend von der DE 173 zur Begründung der fehlenden erfinderischen Tätigkeit mit der WO 717 respektive mit der DE 011. Es werden mithin die gleichen Sekundärdokumente beigezogen, wie bei der Begründung der mangelnden erfinderischen Tätigkeit ausge- hend vom SCAN-e-JET Faserreinigungsgerät. Das SCAN-e-JET Faserreinigungsgerät ist offensichtlich das näher kom- mende Ausgangsdokument als die DE 173 und das bessere Sprungbrett für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit, weil in der DE 173 kein Transportluftstrom für die Fasern offenbart wird, sondern der Transport

O2020_003 Seite 66 eines Faserverbundes, während das SCAN-e-JET Faserreinigungsgerät einen Transportluftstrom offenbart. In beiden Entgegenhaltungen, der DE 173 und dem SCAN-e-JET Faserreinigungsgerät werden die transpor- tierten Fasern nach einer optischen Erkennung durch Luftdüsen in einen Trichter geblasen und hinter dem Trichter in einem Behälter aufgefangen. Im SCAN-e-JET Faserreinigungsgerät gibt es, im Gegensatz zur DE 173, dazu aber noch ausdrücklich einen Hinweis, dass die in diesem Behälter gefangenen Fremdfasern abgesaugt werden können. Ein solcher Hinweis fehlt in der DE 173. Soweit entsprechend ausgehend von Entgegenhaltung wie der DE 173, bei der nicht in einem Transportluftstrom geführte Fasern, sondern als Faserverbund transportierte Fasern von Fremdfasern selektiv getrennt werden sollen, überhaupt als Sekundärdokument auf die WO 717 nahe- liegend zurückgegriffen würde, ist der beanspruchte Gegenstand aus den gleichen Gründen nicht erfinderisch, wie vorne ausgehend von der Kon- struktion des SCAN-e-JET Faserreinigungsgeräts dargelegt. Dass eine Öffnung für einen weiteren Luftstrom beim Ausgang des Trichters 16 der DE 173 angeordnet wird behaupten die Beklagten nicht konkret. Das ergibt sich auch nicht naheliegend für den Fachmann, wenn er ausge- hend von DE 173 die technische Lehre der WO 717 konsultiert: Der Fachmann würde wohl naheliegend eine Absaugöffnung irgendwo im un- teren Abschnitt beim Boden der Kiste 10 weit entfernt des Ausgangs des Trichters 16 der DE 173 anordnen, und eine Verbindung zur Atmosphäre im Deckel der Kiste 10. Es ist aber keine Veranlassung erkennbar, die Lufteintrittsöffnung am unteren Ende des Trichters 16 anzuordnen. Die Kombination von DE 173 mit WO 717 offenbart entsprechend Merk- mal K2 nicht, und dieses Merkmal ergibt sich auch nicht für den Fach- mann naheliegend aus der Kombination dieser beiden Dokumente. Auch ist der beanspruchte Gegenstand aus den gleichen Gründen erfin- derisch, wie vorne ausgehend von der Konstruktion des SCAN-e-JET Fa- serreinigungsgeräts dargelegt, wenn DE 173 mit dem Sekundärdokument DE 011 kombiniert wird. Wie der von den Beklagten in der DE 011 be- hauptete trichterförmige Bereich in die Konstruktion der DE 173 integriert werden soll, damit dann eine Öffnung für einen weiteren Luftstrom beim Ausgang des Trichters angeordnet ist (Merkmal K2), behaupten die Be- klagten nicht konkret. Das ergibt sich auch nicht naheliegend für den Fachmann, wenn er ausgehend von DE 173 die technische Lehre der DE 011 konsultiert, denn es ist nicht ersichtlich, wie und wo die von den

O2020_003 Seite 67 Beklagten behaupteten Öffnungen in der Konstruktion der DE 173 berücksichtigt werden könnten. Die Kombination der DE 173 mit DE 011 offenbart entsprechend mindestens Merkmal K2 nicht, und dieses Merkmal ergibt sich auch nicht naheliegend für den Fachmann aus der Kombination dieser beiden Dokumente. Erfinderische Tätigkeit ausgehend von EP 0 989 214 A1 83. Bei der Begründung der mangelnden erfinderischen Tätigkeit ausgehend von der EP 214 nehmen die Beklagten hypothetisch an, die Merkmale K2 und K3 seien in der EP 214 nicht offenbart. Darin sind sich die Parteien einig. Es stimmt insoweit mit der Beurteilung des Gerichts überein, als dass in EP 214 keine Öffnungen für einen weiteren, vom Transportluftstrom verschiedenen, Luftstrom gezeigt werden, von denen sich beide am Ausgang des Trichters befinden (vorne, E. 52). 84. Als objektive Aufgabe ausgehend von der EP 214 formulieren die Beklagten die automatische Entfernung von Fremdstoffen aus dem Ausscheidbehälter, ohne viele Gutfasern aus dem Faserstrom zu saugen. Der Kläger stellt sich auf den Standpunkt, eine solche Aufgabe sei rückschauend und beinhalte bereits Hinweise auf die Lösung, und formuliert die Aufgabe als Bereitstellung einer effizienteren Ausschleusung von Fremdpartikeln aus dem Transportluftstrom. Wie beim SCAN-e-JET Faserreinigungsgerät wird auch in der EP 214 erwähnt, dass die Fasern aus dem Ausscheidbehälter 8 permanent oder in bestimmten Abständen über eine Schleuse 9, die ausdrücklich dargestellt wird, entfernt werden können, vgl. Fig. 1 (Abbildung 5, S. 38). Die Kombination der Merkmale K2 und K3 ermöglicht einen weiteren Luftstrom zur Abfuhr der Fremdfasern beim Ausgang des Trichters, ohne dass die guten Fasern in diesem Trichter gezogen werden (Streitpatent Abs. [0009], letzter Satz).

O2020_003 Seite 68 Als objektive Aufgabe kann entsprechend, ähnlich wie ausgehend vom SCAN-e-JET Faserreinigungsgerät formuliert werden, dass die Vorrichtung gemäß dem Ausführungsbeispiel von EP 214 so modifiziert werden soll, dass die in der Beschreibung von EP 214 angegebene Entfernung der Fremdfasern verbessert und insbesondere möglichst ohne Absaugung von guten Fasern aus dem Transportluftstrom ermöglicht wird. 85. Die Beklagten kombinieren ausgehend von der EP 214 zur Begründung der erfinderischen Tätigkeit mit der WO 717 respektive mit der DE 011. Es werden also die gleichen Sekundärdokumente beigezogen wie bei der Begründung der mangelnden erfinderischen Tätigkeit ausgehend vom SCAN-e-JET Faserreinigungsgerät. Das SCAN-e-JET Faserreinigungsgerät kommt dem Gegenstand des geltend gemachten Anspruchs gleich nahe wie die EP 214: In beiden Dokumenten gibt es einen Transportluftstrom für die Fasern. In beiden Dokumenten werden die transportierten Fasern nach einer optischen Erkennung durch Luftdüsen in einen Trichter geblasen und hinter dem Trichter in einem Behälter gefangen. In beiden Dokumenten gibt es ausdrücklich einen Hinweis, dass die in diesem Behälter gefangenen Fremdfasern abgeführt werden können. Soweit entsprechend von den Beklagten mangelnde erfinderische Tätigkeit ausgehend von der EP 214 unter Rückgriff auf das Sekundärdokument WO 717 begründet wird, ist der beanspruchte Gegenstand aus den gleichen Gründen erfinderisch, wie vorne ausgehend von der Konstruktion des SCAN-e-JET Faserreinigungsgeräts dargelegt. Dass eine Öffnung für einen weiteren Luftstrom beim Ausgang des Trichters 10 der EP 214 angeordnet wird, behaupten die Beklagten nicht konkret. Das ergibt sich auch nicht für den Fachmann naheliegend, wenn er ausgehend von EP 214 die technische Lehre der WO 717 konsultiert: Der Fachmann würde wohl naheliegend eine Absaugöffnung irgendwo im unteren Abschnitt beim Boden des Behälters 8 bei der Schleuse 9 weit unterhalb des Trichters 10 der EP 214 anordnen, und eine Verbindung zur Atmosphäre im

oberen Bereich der vertikalen Seitenwände des Behälters 8, es ist aber keine Veranlassung erkennbar, die beiden Öffnungen am unteren Ende des Trichters 10 anzuordnen. Die Kombination von EP 214 mit WO 717 offenbart entsprechend mindestens das Merkmal K2 nicht, und dieses Merkmal ergibt sich auch nicht für

O2020_003 Seite 69 den Fachmann naheliegend aus der Kombination dieser beiden Dokumente. Auch ist der beanspruchte Gegenstand aus den gleichen Gründen erfinderisch, wie vorne ausgehend von der Konstruktion des SCAN-e-JET Faserreinigungsgärts dargelegt, wenn als Sekundärdokument das Ausführungsbeispiel gemäss EP 214 mit der DE 011 kombiniert wird. Die Kombination der EP 214 mit DE 011 offenbart mindestens das Merkmal K2 nicht, und dieses Merkmal ergibt sich auch nicht für den Fachmann naheliegend aus der Kombination dieser beiden Dokumente. Erfinderische Tätigkeit ausgehend von DE 102 33 011 A1 86. Bei der Begründung der mangelnden erfinderischen Tätigkeit ausgehend von der DE 011 nehmen die Beklagten, da sie auch argumentieren, die DE 011 sei neuheitsschädlich, hypothetisch an, das Merkmal O2 sei in der DE 011 nicht offenbart. Der Kläger dagegen meint, auch die Merkmale K1-K3 des kennzeichnenden Teils würden durch die DE 011 nicht vorweggenommen. 87. Wie vorne bei der Diskussion der Neuheit gegenüber dem Ausführungsbeispiel gemäss DE 011 dargelegt (vergleiche E. 64), offenbart das Ausführungsbeispiel weder einen Transportluftstrom (Merkmal O2), noch dass die Fasern in einen Trichter geblasen werden (Merkmal K1), entsprechend fehlt es auch an der unmittelbaren und eindeutigen Offenbarung der Merkmale K2 und K3. 88. Unter der Annahme, dass als Unterschied nur das Merkmal O2 vorliegt, formulieren die Beklagten die Aufgabe als Weiterentwicklung der Vorrichtung gemäss Figur 10 der DE 011 so, dass die Fremdteile zuverlässiger erkannt werden können. Der Beklagte formuliert keine seines Erachtens ausgehend von der DE 011 zutreffende Aufgabe, sondern kritisiert nur die von den Beklagten formulierte Aufgabe.

O2020_003 Seite 70 Da das Ausführungsbeispiel gemäss DE 011 im Gegensatz zum Ausführungsbeispiel der bereits diskutierten DE 173 noch nicht einmal unmittelbar und eindeutig einen Trichter gemäss Merkmal K1, in den die auszuscheidenden Partikel geblasen werden, offenbart, ist das Ausführungsbeispiel gemäss DE 011 die weniger nahekommende Entgegenhaltung als die DE 173. Als objektive Aufgabe kann dennoch ähnlich wie ausgehend vom Ausführungsbeispiel gemäss DE 173 formuliert werden, dass die Vorrichtung der DE 011 so modifiziert werden soll, dass die Entfernung der Fremdfasern aus einem Aufnahmebereich verbessert und insbesondere möglichst ohne Absaugung von guten Fasern aus dem Faserstrom ermöglicht wird. Dabei ist aber zu berücksichtigen, dass, wie vorne dargelegt, nicht eindeutig ist, wo genau die Fremdfasern bei der Ausführungsform gemäss Figur 10 der DE 011 landen, und ob sie in der Vorrichtung aufgefangen werden oder gegebenenfalls abtransportiert werden. Die diesbezügliche Beschreibung in Abs. [0041] schweigt sich dazu aus. 89. Die Beklagten kombinieren ausgehend von vom Ausführungsbeispiel gemäss DE 011 zur Begründung der erfinderischen Tätigkeit mit der WO 717, wobei aber nicht nur auf dieses Dokument Bezug genommen wird, sondern auch noch auf ein drittes Dokument, namentlich die DE 195 18 783 A1 (in der Folge DE 783). Die DE 783 wird in der WO 717 bei der Diskussion des Standes der Technik als erstes Dokument beginnend auf Seite 1, zweiter Absatz, erwähnt. Da die Beklagten davon ausgehen, dass die DE 011 die Merkmale K1-K3 offenbart, äussern sie sich bei der Begründung der erfinderischen Tätigkeit nicht, wie der Fachmann ausgehend vom Ausführungsbeispiel gemäss DE 011 auf diese Merkmale

kommen könnte. Sie argumentieren nur zur Frage, wie der Fachmann ausgehend vom Ausführungsbeispiel gemäss DE 011 auf das Merkmal O2 kommen könnte. Damit fehlt es an substantiierten Behauptungen der Beklagten, wie der Fachmann ausgehend vom Ausführungsbeispiel gemäss DE 011 überhaupt in naheliegender Weise zu den Merkmalen K1-K3 gelangen würde. Soweit aber ausgehend vom Ausführungsbeispiel gemäss DE 011 als Sekundärdokument auf die WO 717 zurückgegriffen wird, ist der beanspruchte Gegenstand aus den gleichen Gründen nicht erfinderisch, wie

O2020_003 Seite 71 vorne ausgehend von der Konstruktion des SCAN-e-JET Faserreinigungsgeräts dargelegt. Die Kombination des Ausführungsbeispiels gemäss DE 011 mit der WO 717 offenbart entsprechend mindestens das Merkmal K2, und dieses Merkmal ergibt sich auch nicht für den Fachmann naheliegend aus der Kombination dieser beiden Dokumente. 90. Zusammenfassend ist der Gegenstand von Anspruch 1 des Streitpatents erfinderisch ausgehend vom geltend gemachten Stand der Technik. Verletzung 91. Der Kläger stützt sich für den geltend gemachten wortsinngemässen Eingriff in den Schutzbereich des Anspruchs 1 des Streitpatents unter anderem auf die auch im Rechtsbegehren angegebene Darstellung der angegriffenen Ausführungsform (nachstehend eingeblendet). Abbildung 20: angegriffene Ausführungsform (Schnitt), orange Bezugszeichen durch den Kläger eingefügt)

O2020_003 Seite 72 Die Beklagten bestreiten die Verwirklichung der Merkmale O1-O4 nicht. Entsprechend ist nur die Verwirklichung der Merkmale K1-K3 zu prüfen. 92. Der Eingangsbereich des Kanals, in den die Fremdfaser ausgeblasen werden, ist bei der angegriffenen Ausführungsform an der stromabwärts befindlichen Seite abgerundet. Dadurch ist der Eingangsbereich des Kanals breiter (linker grüner Pfeil in Abbildung 20) als der sich weiter kanalabwärts befindliche Bereich (rechter grüner Pfeil in Abbildung 20). Entsprechend wird ein Trichter i.S.d. der Auslegung (E. 26) mit einem breiteren Eingang und einem engeren Ausgang gebildet. Dass die Abrundung nicht die Funktion hat, die Fremdfasern in den Trichter zu lenken, sondern zu verhindern, dass sich Gutfasern an der Kante festsetzen («wie die Spatzen auf dem Telegrafmast»), spielt keine Rolle, da der Trichter nicht funktional, sondern über seine Form definiert ist. Merkmal K1 ist entsprechend durch die angegriffene Ausführungsform verwirklicht. Abbildung 21: vergrößerter Ausschnitt aus Abbildung 20 (aus den Folien der Beklagten, S. 30) Der Trichter endet dort, wo die Wände wieder breiter werden. Dies ist bei der angegriffenen Ausführungsform dort der Fall, wo ein weiterer Luftstrom über zwei Öffnungen (in Abbildung 21 mit 15 bezeichnet) zugeführt wird. Merkmal K2, (mindestens) eine Öffnung für einen weiteren Luftstrom beim Ausgang des Trichters, wird durch die angegriffene Ausführungsform daher auch verwirklicht.

57 Die Abbildung 21 wurde erst anlässlich der Hauptverhandlung, und damit grundsätzlich verspätet, eingereicht. Sie zeigt jedoch nicht mehr als Abbildung 20 und wird verwendet, weil sie die Verhältnisse klarer zeigt.

O2020_003 Seite 73 Jedoch wird Merkmal K3, eine weitere Öffnung zum Abführen der Fremdpartikel mit diesem Luftstrom, nicht verwirklicht. Bei der angegriffenen Ausführungsform fällt der notwendigerweise offene Ausgang des Trichters und die Öffnung für die Abführung der Fremdpartikel zusammen. Der Anspruch verlangt aber, siehe vorne E. 27, dass neben dem Ausgang des Trichters eine zusätzliche Öffnung für die Abführung der Fremdpartikel beim Ausgang des Trichters vorhanden sein muss. Die angegriffenen Ausführungsformen «Uster® Jossi Vision Shield T» und «Uster® Jossi

Vision Shield 2» verletzen den geltend gemachten Anspruch 1 des Streitpatents daher nicht wortsinn­gemäss. 93. Sowohl in der Klage als auch in der Replik äussert sich der Kläger zur Verletzung durch äquivalente Mittel nur für den Fall, dass Merkmal K1 (Trichter) bei den angegriffenen Ausführungsformen nicht wortsinn­gemäss vorhanden ist, obwohl die Beklagten insbesondere in ihrer Duplik auch die Verwirklichung der Merkmale K2 und K3 bestritten haben. Die angegriffenen Ausführungsformen weisen jedoch einen Trichter, in den die auszuscheidenden Fremdpartikel geblasen werden, auf. Was fehlt, ist die Öffnung für die Abführung der Partikel, die vom Ausgang des Trichters verschieden ist (Merkmal K3). Der Kläger äussert sich jedoch nicht zur äquivalenten Verwirklichung von Merkmal K3, weshalb diese mangels entsprechender Tatsachenbehauptungen – u.a. zur Wirkung des Merkmals – nicht geprüft werden kann. Zusammenfassung 94.

Zusammengefasst ist die Klage abzuweisen, weil das Streitpatent wegen unzulässiger Änderung nicht rechtsbeständig ist und die angegriffenen Ausführungsformen nicht wortsinn­gemäss in den Schutzbereich des geltend gemachten Anspruchs 1 eingreifen, weil sie keine vom Ausgang des Trichters verschiedene Öffnung zur Abführung der Fremdpartikel beim Ausgang des Trichters aufweisen (Merkmal K3). Eine Verwirklichung durch äquivalente Mittel wurde bezüglich dieses Merkmals nicht geltend gemacht.

O2020_003 Seite 74 Kosten- und Entschädigungsfolgen 95. Ausgangsgemäss wird der Kläger kosten- und entschädigungspflichtig (Art. 106 Abs. 1 ZPO). Die Gerichtsgebühr ist ausgehend von einem Streitwert von CHF 1 Mio. auf CHF 60'000 festzusetzen (Art. 1 KR-PatGer) und mit dem Kostenvorschuss des Klägers zu verrechnen (Art. 111 Abs. 1 ZPO). Für die rechtsanwaltliche Vertretung ist die Entschädigung auf CHF 90'000 festzusetzen (Art. 1 Abs. 1 KR-PatGer), dies unter Berücksichtigung, dass die beiden Beklagten zwar durch verschiedene Anwälte vertreten wurden, sich der Aufwand dadurch aber nicht verdoppelte, weil die Anwälte sich koordinierten. Der vorliegende Fall ist zwar komplex, aber dies ist v.a. auf die sehr zahlreichen erfolglosen Angriffe auf die Neuheit und erfinderische Tätigkeit der Beklagten zurückzuführen. Es rechtfertigt sich nicht, ihnen wegen der selbst verursachten Komplexität eine höhere Entschädigung zuzusprechen. Auslagen für die patentanwaltliche Beratung wurden keine geltend gemacht, weil die Beklagten durch konzerninterne Patentanwälte unterstützt wurden, für die praxisgemäss keine Entschädigung geschuldet ist.⁵⁸ Das Bundespatentgericht erkennt:

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