

# **BPatGer S2014\_006 vom 6. Oktober 2014**

Bundespatentgericht, 2014-10-06, DE

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bpatger\\_S2014\\_006](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bpatger_S2014_006)

FR: TFB S2014\_006 du 6 octobre 2014

IT: TFB S2014\_006 del 6 ottobre 2014

## **Regeste**

Erfinderische Tätigkeit, Neuheit, Patentansprüche Auslegung, Patentnichtigkeit Einrede, Rechtsbegehren, Rechtsschutzinteresse, Dringlichkeit

## **Erwägungen**

### **E. 1**

A AG,

#### **E. 1.1**

Die Klägerinnen 1 und 2 sind schweizerische Aktiengesellschaften und gehören demselben Konzern an. Die Klägerin 1 entwickelt und vertreibt Spezialgeräte, die Klägerin 2 entwickelt, vertreibt und stellt Spezialgeräte der Lebensmittel-Verarbeitung her. Dazu gehören Schlagsahneautomaten, Geräte zur Erzeugung von heissem Milchschaum und insbesondere auch Kaffeemaschinen. Die Klägerin 1 ist Inhaberin des Schweizer Patents CH 111 (Klagepatent 1), sowie des Europäischen Patents EP 222 (Klagepatent 2) der gleichen Patentfamilie, welche ein Verfahren und eine Vorrichtung zur Erzeugung von Milchschaum oder Milchgetränken zum Gegenstand haben.

#### **E. 1.2**

Die Beklagte ist ebenfalls eine schweizerische Aktiengesellschaft, welche zur international tätigen C-Gruppe gehört. Sie produziert Kaffeemaschinen und ist diesbezüglich eine weltweit führende Anbieterin. Sie bietet klassische Espressomaschinen, Brühautomaten und Kaffeeautomaten (mit Mahlwerk) an.

#### **E. 1.3**

Im Mittelpunkt des Streits steht ein Verfahren zur automatischen Herstellung von kaltem Milchschaum.

### **E. 2**

Eventualiter: Sollte das Gericht die beantragten vorsorglichen Massnahmen ganz oder teilweise gewähren, sind die Gesuchstellerinnen solidarisch zu verpflichten, vorab eine Sicherheitsleistung im Sinne von Art. 264 ZPO im Betrag von mindestens CHF 2'000'000.00 zu leisten.

#### **E. 2.1**

Mit Eingabe vom 13. Juni 2014 stellten die Klägerinnen folgende Massnahmebegehren: "1) Der Beklagten sei vorsorglich zu verbieten, Kaffeemaschinen herzustellen, anzubieten, anzupreisen, zu verkaufen oder anderweitig in Verkehr zu bringen, die geeignet sind, ein Verfahren zur Erzeugung von Milchschaum oder Milchgetränken mit folgenden Verfahrensschritten auszuführen: - die Milch wird mittels einer Pumpe aus einem Behälter

angesaugt und zu einem Auslass gefördert; - der Milch wird Luft bzw. ein Gas beigemischt; - das Milch-/Luft-/Gas-Gemisch kann im kalten Zustand zu Milchschaum verarbeitet und als kalter Milchschaum zum Auslass gefördert werden; wobei die Kaffeemaschinen die folgende Bestandteile aufweisen: eine Milchschaumerzeugung mit einem Milchbehältnis und einem Auslass für den Milchschaum, einer Milchpumpe, die eingangsseitig über eine erste Leitung mit dem Milchbehältnis verbunden ist

S2014\_006 Seite 3 wobei in diese erste (eingangsseitige) Leitung eine Luftzufuhrstrecke mündet, in welcher ein Rückschlagventil angeordnet ist und die Milchpumpe ausgangsseitig über eine zweite Leitung mit dem Eingang eines Umschaltventils verbunden ist, wobei zwischen der Milchpumpe und dem Umschaltventil eine Drosselstelle mit einer lokalen Verengung des Durchlassquerschnitts angeordnet ist und der eine Ausgang des Umschaltventils über eine dritte Leitung via einem Durchlauferhitzer und der andere Ausgang des Umschaltventils über eine vierte Leitung direkt mit dem Auslass verbunden sind. 2) Der Beklagten sei zu verbieten, das klagepatentgemässe Milchschaumverfahren im Zuge der Qualitätsprüfung ihrer Kaffeemaschinen selber anzuwenden oder in Prospekten, über ihre Internet-Webseite oder in elektronischen oder anderen Werbemedien anzupreisen bei dem die Milch mittels einer Pumpe aus einem Behälter angesaugt und zu einem Auslass gefördert wird, wobei der Milch auf der Ansaugseite vor der Pumpe Luft zugeführt wird und nach der Pumpe eine Drosselstelle in Form einer Blende angeordnet ist, deren Durchlassöffnung verjüngt und wieder ausgedehnt ist, wodurch das hindurch geführte Milch-/Luftgemisch zu kaltem Milchschaum umgewandelt und als kalter Schaum über eine Leitung zum Auslass gefördert werden kann. 3) Der Beklagten sei zu verbieten, durch den Verkauf ihrer Kaffeemaschinen gemäss Rechtsbegehren 1 und/oder Anpreisung des Verfahrens gemäss Rechtsbegehren 2, Dritten die Anwendung des klagepatentgemässen Verfahrens zu ermöglichen. 4) Die Verbote seien für den Widerhandlungsfall mit der Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1000.00 pro Tag nach Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens aber einer Ordnungsbusse von CHF 5000.00 gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO sowie kumulativ mit der Strafindrohung gegenüber den Organen der Beklagten gemäss Art. 292 StGB zu verbinden. 5) Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der Beklagten unter Mitberücksichtigung des patentanwaltlichen Aufwands."

## **E. 2.2**

Die Klägerinnen stützten sich dabei auf die beiden genannten Patente, einerseits das Schweizer Patent CH 111 (Klagepatent 1) andererseits auf das Europäische Patent EP 222 (Klagepatent 2), das die Priorität der Anmeldung zum Klagepatent 1 beansprucht. Die Klägerinnen führten aus, dass sie sich auf beide Patente stützen, weil die Ansprüche nicht ganz identisch seien, weil das Klagepatent 2 im Einspruchsverfahren aufrechterhalten worden sei und schliesslich weil im ordentlichen Verfahren gegebenenfalls nur gestützt auf das Klagepatent 1 vorgegangen würde.

S2014\_006 Seite 4 Hinsichtlich relevanten Standes der Technik wiesen die Klägerinnen auf die folgenden Dokumente R1-R10 hin: R1 = EP 0 157 069 A1, R2 = EP 1 593 330 A2, R3 = US 7,178,453 B2, R4 = EP 0 485 350 A1, R5 = WO 97/27793 A1, R6 = US 6,192,785 B1, R7 = WO 2006/053016 A2, R8 = US 2002/0141742 A1, R9 = DE 10 2004 004 817 A1, R10 = US 2003/0232115 A1. Für den Verfahrensanspruch 1 von Klagepatent 1 verwendeten die Klägerinnen folgende Merkmalsanalyse, die auch im weiteren Verfahren beibehalten wird: 1/O1 Verfahren zur Erzeugung von Milchschaum oder Milchgetränken,

1/O2 bei welchem Milch mittels einer Pumpe (1) aus einem Behälter (3, 3') angesaugt und zu einem Auslass (11') gefördert wird, 1/O3 wobei der Milch Luft bzw. ein Gas beigemischt wird, dadurch gekennzeichnet, dass 1/K4 das Milch/Luft-Gemisch im kalten Zustand zu Milchschaum verarbeitet wird 1/K5 und als kalter Milchschaum zum Auslass (11') gefördert wird, 1/K6 wobei das Milch/Luft-Gemisch von der Pumpe (1) angesaugt und zu dem Auslass (11') gepumpt wird, 1/K7 und zwar über eine Drosselstelle (12), bei der die Durchlassöffnung verjüngt und anschliessend wieder ausgedehnt wird, womit das zugeführte Milch/Luft-Gemisch zu einem Milchschaum umgewandelt wird.

S2014\_006 Seite 5

### **E. 2.3**

Betreffend den unabhängigen Vorrichtungsanspruch 3 von Klagepatent 1 verwendeten die Klägerinnen folgende Merkmalsanalyse, welche im weiteren Verfahren beibehalten wird: 3/O1 Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens nach Anspruch 1 oder 2 3/O2 mit einer die Milch von einem Behälter (3, 3') über eine Ansaugleitung (2) ansaugenden Pumpe (1), 3/O3 mit einer von der Pumpe (1) zu einem Auslass (11') führenden Auslassleitung (10), 3/O4 mit einer in die Ansaugleitung (2) mündenden Luftzufuhrleitung (5), dadurch gekennzeichnet, dass 3/K5 die Auslassleitung (10) zwischen der Drosselstelle (12) und dem Auslass (11) zwei über ein Ventil (15) wahlweise einschaltbare Parallelabschnitte (10a, 10b) aufweist, 3/K6 wobei einem dieser Auslassleitungs-Abschnitte ein Durchlauferhitzer (16) zugeordnet ist.

### **E. 2.4**

Ohne eine entsprechende Merkmalsanalyse von Anspruch 1 von Klagepatent 2 anzugeben, führten die Klägerinnen unter anderem aus, der Verfahrensanspruch 2 des Klagepatents 1 entspreche im Wesentlichen dem im europäischen Einspruchsverfahren aufrechterhaltenen Hauptanspruch 1 von Klagepatent 2.

### **E. 2.5**

Im Hinblick auf die Patentverletzung machten die Klägerinnen geltend, das Produkt S der Beklagten, das unter der Markenbezeichnung "T" angeboten werde, werde von der Beklagten regelmässig infolge ihrer Qualitätskontrollen unter Verwendung des Verfahrens von Anspruch 1 von Klagepatent 1 bzw. Anspruch 1 von Klagepatent 2 eingesetzt, und das Produkt sei eine Nachmachung sowohl des in Anspruch 3 von Klagepatent 1 als auch in Anspruch 2 von Klagepatent 2 geschützten Gegenstandes, wobei sie sich auf einen Prospekt sowie das folgende Wasserverlaufsschema stützten:

S2014\_006 Seite 6

wobei insbesondere der Teil auf der rechten Seite in diesem Schema von Interesse sei. Im verkauften Produkt sei die mit P100 im Schema bezeichnete Pumpe wie folgt ausgebildet:

S2014\_006 Seite 7 und die stromab dieser Pumpe angeordnete, im Schema mit BL0.8 bezeichnete Blende sei wie folgt ausgebildet:

und bilde eine Drosselstelle, an welcher das zugeführte Milch/Luft-Gemisch entspannt werde und so in einen feinporigen, stabilen (kalten) Milchschaum übergehe.

### **E. 2.6**

Bezüglich Verletzung von Anspruch 1 des Klagepatents 1 machten die Klägerinnen geltend, die Beklagte führe das Verfahren gemäss den Verfahrensansprüchen 1 und 2 mit Sicherheit regelmässig im Zuge ihrer Qualitätskontrollen bei ihren Kaffeemaschinen selber aus. Sie biete zudem die erläuterten Kaffeemaschinen auch in der Schweiz zum Verkauf an, bei denen dieses (klagepatentgemässe) Verfahren zur Anwendung komme und womit sie an den patentverletzenden Handlungen teilnehme. Damit verletze die Beklagte selbst den Verfahrensanspruch und leiste zudem auch Beihilfe für die Anwendung des Verfahrens durch Dritte. Darüber hinaus stelle die Beklagte klagepatentgemässe Kaffeemaschinen nach Anspruch 3 von Klagepatent 1 her und verletze damit direkt die Vorrichtungenansprüche des Klagepatents. In Bezug auf die Verletzung des Klagepatents 2 machten die Klägerinnen darüber hinaus geltend, die im Einspruchsverfahren in erster Instanz aufrechterhaltene EP 222 (Klagepatent 2) unterscheide sich in den Ansprüchen von CH 111 (Klagepatent 1) dadurch, dass an die Stelle der Ansprüche 1 und 2 des CH-Patents der Hauptanspruch 1 des EP-Patents trete, und dass an die Stelle der Ansprüche 8 und 9 des CH-Patents der Anspruch 7 des EP-Patents trete. Die Erfüllung des Anspruchs 1 des

S2014\_006 Seite 8 EP-Patents ergebe sich unmittelbar aus der nachgewiesenen Erfüllung der Ansprüche 1 und 2 des CH-Patents. Dasselbe gelte für den Vorrichtungsanspruch 2 des EP-Patents, der mit dem Vorrichtungsanspruch 3 des CH-Patents identisch sei. Für die übrigen Ansprüche des EP-Patents würden die Aussagen gelten, die für die entsprechenden Ansprüche des CH-Patents gemacht worden seien.

#### **E. 2.7**

Mit Massnahmeantwort vom 18. Juli 2014 stellte die Beklagte folgende Begehren: "1. Die Massnahmenbegehren 1-5 der Gesuchstellerinnen vom 13. Juni 2014 seien vollumfänglich abzuweisen, sofern darauf einzutreten ist.

#### **E. 2.8**

Die Beklagte machte einredeweise die Nichtigkeit von Anspruch 1/ Klagepatent 1 geltend wegen mangelnder Neuheit ausgehend von R4 oder R6 oder einer offenkundigen Vorbenutzung mit der Bezeichnung "Esprè Magic". Ferner machte sie Nichtigkeit von Anspruch 2/Klagepatent 1 zusammen mit der Nichtigkeit von Anspruch 1/Klagepatent 2 geltend wegen mangelnder Neuheit ausgehend von R6 oder der offenkundigen Vorbenutzung "Esprè Magic" bzw. wegen mangelnder erfinderischer Tätigkeit bei einer Kombination der R4 mit der R6. Sodann machte die Beklagte Nichtigkeit von Anspruch 3/Klagepatent 1 bzw. Anspruch 2/Klagepatent 2 geltend, d.h. der Vorrichtungsansprüche, und zwar wegen mangelnder Neuheit ausgehend von der R6, der offenkundigen Vorbenutzung "Esprè Magic" sowie wegen mangelnder erfinderischer Tätigkeit ausgehend von der R4. Im Hinblick auf die Verletzung machte die Beklagte geltend, das Produkt S sei nur von Januar 2013 bis Ende Februar 2014 produziert und weltweit vertrieben und nun durch das Produkt U abgelöst worden. Letzteres unterscheide sich wesentlich hinsichtlich Zubereitung des Milchschaumes, namentlich werde hinter der Pumpe eine Gabelung angeordnet, hinter welcher je mit einem eigenen Ventil (Y45 und Y46) zwei Leitungsabschnitte vorgesehen seien, wobei hinter jedem Ventil eine Blende ange-

S2014\_006 Seite 9 ordnet sei, die als jeweils selbstständiges Drosselventil wirke, was im entsprechenden Schaltschema wie folgt dargestellt sei:

Die Beklagte äusserte sich nicht zur Frage, inwieweit die "alte" Konstruktion S keinen Eingriff in den Schutzbereich darstelle, sondern äusserte sich nur zum Nicht-Eingriff durch das Modell U. Weder wurden die von den Klägerinnen behaupteten Verletzungshandlungen mit S (Durchführung des Verfahrens im Zuge von Qualitätskontrollen, Teilnahmehandlungen sowie Verletzung durch Verkauf der Produkte) bestritten, noch wurde aufgezeigt, inwieweit das ermöglichte Verfahren bzw. die Bauweise von S die Merkmale von Anspruch 1 bzw. Anspruch 3 von Klagepatent 1 oder von Rechtsbegehren 1 nicht erfülle.

## **E. 2.9**

Mit Massnahmereplik vom 11. August 2014 stellten die Klägerinnen die nachfolgend aufgeführten neuen Rechtsbegehren:

S2014\_006 Seite 10 "1) Das Massnahmeverfahren sei unverändert auf den von der Klägerin beantragten Streitgegenstand (ursprünglicher "Baustand" der S mit einer Drosselstelle) gemäss Massnahmebegehren der Klägerinnen vom 13. Juni 2014 zu beschränken. 2) Das Rechtsbegehren 1 gemäss Massnahmebegehren vom 13. Juni 2014 wird rein vorsorglich zusätzlich wie folgt mit Abbildungen der verletzenden Kaffeemaschine ergänzt und die Drosselstelle näher definiert, sodass die konkrete "Art der Milchpumpe", die "Querschnitte der Leitungen" und insbesondere die "Geometrie der Drosselstelle" wie folgt bildlich ersichtlich sind (wörtliche Ergänzung fett, kursiv und unterstrichen): Rechtsbegehren 1 Der Beklagten sei vorsorglich zu verbieten, Kaffeemaschinen herzustellen, anzubieten, anzupreisen, zu verkaufen oder anderweitig in Verkehr zu bringen, die geeignet sind, ein Verfahren zur Erzeugung von Milchschaum oder Milchgetränken mit folgenden Verfahrensschritten auszuführen: - die Milch wird mittels einer Pumpe aus einem Behälter angesaugt und zu einem Auslass gefördert; - der Milch wird Luft bzw. ein Gas beigemischt; - das Milch-/Luft-/Gas-Gemisch kann im kalten Zustand zu Milchschaum verarbeitet und als kalter Milchschaum zum Auslass gefördert werden; wobei die Kaffeemaschinen die folgende Bestandteile aufweisen: eine Milchschaumerzeugung mit einem Milchbehältnis und einem Auslass für den Milchschaum, einer Milchpumpe,

S2014\_006 Seite 11 die eingangsseitig über eine erste Leitung mit dem Milchbehältnis verbunden ist wobei in diese erste (eingangsseitige) Leitung eine Luftzufuhrstrecke mündet, in welcher ein Rückschlagventil angeordnet ist und die Milchpumpe ausgangseitig über eine zweite Leitung mit dem Eingang eines Umschaltventils verbunden ist, wobei zwischen der Milchpumpe und dem Umschaltventil eine hydraulische Drossel

mit einer lokalen Verengung des Durchlassquerschnitts angeordnet ist und der eine Ausgang des Umschaltventils über eine dritte Leitung via einem Durchlauferhitzer und der andere Ausgang des Umschaltventils über eine vierte Leitung direkt mit dem Auslass verbunden sind. 3) Das Rechtsbegehren 2 gemäss Massnahmebegehren vom 13. Juni 2014 wird ebenfalls mit einem Verweis auf die Abbildung der Drosselstelle gemäss Rechtsbegehren 1 oben ergänzt (kursiv, fett und unterstrichen): Rechtsbegehren 2 Der Beklagten sei zu verbieten, das klagepatentgemässe Milchschaumverfahren im Zuge der Qualitätsprüfung ihrer Kaffeemaschinen selber anzuwenden oder in Prospekten, über ihre Internet-Webseite oder in elektronischen oder anderen Werbemedien anzupreisen bei dem die Milch mittels einer Pumpe aus einem Behälter angesaugt und zu einem Auslass gefördert wird, wobei der Milch auf der Ansaugseite vor der Pumpe Luft zugeführt wird und nach der Pumpe eine hydraulische Drossel gemäss Rechtsbegehren 1 angeordnet ist, deren Durchlassöffnung verjüngt und wieder ausgedehnt ist, wodurch das hindurch geführte

Milch-/Luft-

S2014\_006 Seite 12 gemisch zu kaltem Milchschaum umgewandelt und als kalter Schaum über eine Leitung zum Auslass gefördert werden kann. 4) Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der Beklagten, unter Mitberücksichtigung des patentanwaltlichen Aufwands."

#### **E. 2.10**

Die Klägerinnen ersetzten somit die ursprünglichen Rechtsbegehren durch die Rechtsbegehren in der Replik und hielten zudem ausdrücklich fest, dass das Verfahren nach wie vor nur die Bauweise S betreffe, und die neue von der Beklagten vorgetragene Bauweise U nicht erfasst sei. Die Klägerinnen hielten fest, dass auch so das Rechtsschutzinteresse gegeben sei, weil sich die Beklagte dem ursprünglichen Massnahmebegehren weder formell noch rechtsverbindlich unterzogen habe. Die Wiederholungsgefahr mit der ursprünglichen Bauweise S sei damit offensichtlich nicht gebannt. Zur geltend gemachten offenkundigen Vorbenutzung "Esprè Magic" führten die Klägerinnen insbesondere aus, dass die vorgelegten Unterlagen nicht glaubhaft machen könnten, dass diese Maschinen im Jahr 2001 die gleiche Bauweise gehabt hätten wie heute und legte zudem dar, warum – selbst wenn davon auszugehen wäre – die Technik dieser Konstruktion die beanspruchten Gegenstände nicht vorwegnehmen oder nahelegen könne.

#### **E. 2.11**

Mit Duplik vom 26. August 2014 stellte die Beklagte folgende geänderte Rechtsbegehren: "1. Die Massnahmebegehren 1-5 der Gesuchstellerinnen vom 13. Juni 2014 und die angepassten Massnahmebegehren 1-5 vom 11. August 2014 seien vollumfänglich abzuweisen, sofern darauf einzutreten ist. 2. Eventualiter: Sollte das Gericht die beantragten vorsorglichen Massnahmen ganz oder teilweise gewähren, sind die Gesuchstellerinnen solidarisch zu verpflichten, vorab eine Sicherheitsleistung im Sinne von Art. 264 ZPO im Betrag von mindestens CHF 2'000'000. 00 zu leisten.

#### **E. 2.12**

Mit Eingabe vom 1. September 2014 reichten die Klägerinnen die Belege für die Bemühungen des beigezogenen Patentanwalts ein sowie als echtes Novum zwei einstweilige Verfügungsurteile des Landgerichts Düsseldorf zu den beiden Bauweisen S und U. Beide Urteile seien zum Schluss gekommen, dass ein Eingriff in den Schutzbereich vorliege und auch in Bezug auf die S eine Wiederholungsgefahr verbleibe, wobei zur Frage der Rechtsbeständigkeit die offenkundige Vorbenutzung "Esprè Magic" auch in diesen beiden Verfahren berücksichtigt worden sei.

#### **E. 2.13**

Mit Eingabe vom 5. September 2014 reichte die Beklagte ihrerseits die Kostennoten ein zusammen mit einer Stellungnahme zur Eingabe der Klägerinnen vom 1. September 2014.

#### **E. 2.14**

Mit Eingabe vom 9. September 2014 opponierten die Klägerinnen gegen die Berücksichtigung der Kosten des deutschen Patentanwalts der Beklagten.

#### **E. 2.15**

Mit Eingabe vom 15. September 2014 nahmen die Beklagten dazu nochmals Stellung. Prozessuales

### E. 3

Die Zuständigkeit des Bundespatentgerichts steht vorliegend nicht in Frage und ist ohne Weiteres gegeben (Art. 26 PatGG).

### E. 4

Gemäss Art. 23 Abs. 3 PatGG sind vorsorgliche Massnahmen in einer Dreierbesetzung zu entscheiden, wenn wie vorliegend das Verständnis des technischen Sachverhalts für den Entscheid von besonderer Bedeutung ist. Da es – wie nachfolgend zu zeigen sein wird – für die Beurteilung nicht einer besonderen Fachkunde bedarf, sondern ein allgemeines technisches Verständnis genügt (vgl. BGE 4A.52/2008, E. 3.4), ist kein Fachrichtervotum im Sinne von Art. 183 Abs. 3 ZPO i.V.m. Art. 37 Abs. 3 PatGG erforderlich. 5.1 Die Beklagte machte geltend, es fehle ein genügendes Rechtsschutzinteresse, da es sich beim von den Klägerinnen im Massnahmege- such beschriebenen Verletzungsgegenstand um die Kaffeemaschine des Typs S handle. Die Herstellung und den Vertrieb des Typs S habe sie jedoch anfangs März 2014 eingestellt. Seither würden ausschliesslich Maschinen des weiterentwickelten und verbesserten Typs U in der Schweiz hergestellt und vertrieben. Daher bestehe betreffend die Maschine S keine akute und drohende Verletzungsgefahr.

S2014\_006 Seite 14 5.2 Das Vorliegen eines Rechtsschutzinteresses ist als Prozessvoraussetzung von Amtes wegen zu prüfen (Art. 59 f. ZPO). Ein rechtlich geschütztes Interesse an einem Unterlassungsbegehren besteht nur, wenn eine Verletzung droht, das heisst, wenn das Verhalten der Beklagten die künftige Rechtsverletzung ernsthaft befürchten lässt. Indiz für einen bevorstehenden Eingriff kann sein, dass gleichartige Eingriffe in der Vergangenheit stattgefunden haben und eine Wiederholung zu befürchten ist. Wiederholungsgefahr kann regelmässig angenommen werden, wenn der Verletzer die Rechtswidrigkeit seines Verhaltens bestreitet. Das trifft etwa zu, wenn der Verletzer zwar im Hinblick auf den Prozess das beanstandete Verhalten eingestellt hat, in den Rechtsvorträgen aber nach wie vor sein Verhalten als rechtmässig verteidigt.<sup>1</sup> Dabei handelt es sich um eine widerlegbare natürliche Vermutung. Eine Wiederholungsgefahr entfällt in der Regel, wenn der Beklagte eine bedingungslose und unzweideutige Verzichtsbzw. Unterlassungserklärung abgibt und diese nicht als bloss prozesstaktisches Manöver erscheint.<sup>2</sup> Wie bereits oben erwähnt, hat die Beklagte nicht bestritten, dass das Produkt S einen Eingriff in den Schutzbereich und damit eine Patentverletzung darstellt. Zudem bestreitet die Beklagte nach wie vor die Rechtsbeständigkeit der Klagepatente und sie hat auch keine vorbehaltlose Unterlassungserklärung abgegeben. Weiter hat sie gemäss eigener Behauptung das Produkt S noch bis Ende Februar 2014 produziert und vertrieben, also noch während fünf Monaten nachdem sie von den Klägerinnen abgemahnt worden ist und es ist anzunehmen, dass die bis Ende Februar 2014 produzierten Produkte S nach wie vor vertrieben werden, zumindest bis keine mehr vorhanden sind. Schliesslich ist darauf hinzuweisen, dass die Beklagte geltend macht, das Produkt S sei durch das Produkt U abgelöst worden, wobei sich letzteres wesentlich hinsichtlich Zubereitung des Milchschaumes unterscheide. Dies zeigt die Beklagte mit einer Abbildung des entsprechenden Schaltschemas, welches – auffallenderweise – mit "S" bezeichnet ist. Somit ist davon auszugehen, dass nach wie vor eine Verletzungsgefahr droht, womit das Rechtsschutzinteresse für ein Unterlassungsbegehren gegeben ist.

<sup>1</sup> BGE 124 III 72 E. 2.a; BGE 128 III 96 E. 2.e 2 sic! 2011 S. 509, 511

## E. 6

Allgemeines Das Gericht trifft gemäss Art. 261 Abs. 1 ZPO die notwendigen vorsorglichen Massnahmen, wenn die gesuchstellende Partei glaubhaft macht, dass ein ihr zustehender Anspruch verletzt ist oder eine Verletzung zu befürchten ist (lit. a) und ihr aus der Verletzung ein nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil droht (lit. b). Glaubhaft gemacht ist eine Behauptung, wenn der Richter sie überwiegend für wahr hält, d.h. selbst wenn nicht alle Zweifel beseitigt sind. Die Gegenpartei hat ihre Einreden oder Einwendungen ebenfalls nur glaubhaft zu machen.<sup>3</sup> Ferner muss eine gewisse zeitliche Dringlichkeit gegeben sein und die anzuordnende Massnahme muss zudem verhältnismässig sein.<sup>4</sup>

## E. 7

Bestimmtheit der Rechtsbegehren

### E. 7.1

Die Klägerinnen haben sich ausdrücklich und ausschliesslich auf die in der Replik gestellten Rechtsbegehren bezogen und damit die ursprünglichen Rechtsbegehren fallen gelassen. Gemäss dem nun geltenden Rechtsbegehren 1 werden im zweiten Absatz die Merkmale 1/O1 bis 1/K5 im Wesentlichen wörtlich wiedergegeben. Diese Merkmale werden zusammen mit den Merkmalen 1/K6 und 1/K7 in den im Rechtsbegehren 1 wiedergegebenen Formulierungen, den Fotografien und im Schalt-schema sehr genau präzisiert. Bevor die Situation hinsichtlich Anspruch 1 von Klagepatent 2 diesbezüglich beurteilt werden kann, sind einige allgemeine Überlegungen erforderlich: Betrachtet man Anspruch 1 von Klagepatent 2, so lässt sich dieser in folgende Merkmale aufteilen: E1/O1 Verfahren zur Erzeugung von Milchschaum oder Milchgetränken, E1/O2 bei welchem Milch mittels einer Pumpe (1) aus einem Behälter (3, 3') angesaugt und zu einem Auslass (11') gefördert wird, E1/O3 wobei der Milch Luft bzw. ein Gas beigemischt wird,

3 BGE 132 III 83 E. 3.2; BGE 103 II 287 E. 2; Leuenberger/Uffer-Tobler, Schweizerisches Zivilprozessrecht, Bern 2010, RZ 11.193 f. 4 BSK ZPO-Sprecher, N 10 zu Art. 261 ZPO

S2014\_006 Seite 16 E1/O4 wobei das Milch/Luft-Gemisch im kalten oder heissen Zustand zu Milchschaum verarbeitet und als kalter oder heisser Milchschaum zum Auslass (11') gefördert wird, dadurch gekennzeichnet, dass E1/K1 die von der Pumpe (1) angesaugte und mit der Luft bzw. dem Gas vermischte Milch bzw. das Milch/Luft-Gemisch E1/K2 über eine Drosselstelle (12) E1/K3 wahlweise direkt oder über einen Durchlauferhitzer(16) zum Auslass (11') gefördert wird. Der durchgestrichene Teil ist dabei jener Teil, der im Rahmen des Einspruchsverfahrens von der Patentinhaberin gestrichen und zum Hauptantrag erhoben wurde. Das Patent wurde in dieser Form von der Einspruchsabteilung dem Antrag der Patentinhaberin entsprechend aufrechterhalten. Die Patentinhaberin hat keine Beschwerde eingelegt und somit ist auch dieser geänderte Anspruch diesem Verfahren zu Grunde zu legen. Die klägerische Darstellung des geltenden Anspruchs von Klagepatent 2 ist daher nicht korrekt. Es ist von der oben angegebenen Anspruchsfassung für Anspruch 1 von Klagepatent 2 auszugehen. Die Klägerinnen stellen die Situation so dar, als ob Anspruch 1 von Klagepatent 2 einfach einer Kombination der Ansprüche 1 und 2 von Klagepatent 1 entsprechen würde. Dies ist jedoch aus den folgenden Gründen nicht zutreffend: Merkmal E1/O4 beinhaltet Merkmal 1/K4 (ist aber nur in der aufrechterhaltenen Form identisch mit Merkmal 1/K4) und beinhaltet Merkmal 1/K5 (ist aber nicht identisch mit Merkmal 1/K5, denn E1/O4 erfasst zusätzlich die Möglichkeit, dass auch heisser

Milchschaum zum Auslass befördert wird). Merkmal E1/K1 beinhaltet Merkmal 1/K6. Merkmal E1/K2 hingegen beinhaltet Merkmal 1/K7 keineswegs, sondern ist weniger präzise (es fehlt der ganze Textblock "bei der die Durchlassöffnung verjüngt und anschliessend wieder ausgedehnt wird, womit das zugeführte Milch/Luft-Gemisch zu einem Milchschaum umgewandelt wird"). Merkmal E1/K3 entstammt Anspruch 2 von Klagepatent 2. Diesen Unterschieden ist in der Folge Rechnung zu tragen. Bezogen auf Rechtsbegehren 1 stellt man fest, dass die Merkmale E1/O1-O4 im zweiten Absatz von Rechtsbegehren 1 im Wesentlichen wörtlich wiedergegeben werden. Die Merkmale des kennzeichnenden Teils werden im folgenden Teil des Rechtsbegehrens sehr konkret beschrieben und dargestellt unter Zuhilfenahme des Schemas und der Fotografien, und insbesondere das Merkmal E1/K3 ist in seiner konkreten Realisierung in den letzten paar Absätzen ausdrücklich aufgeführt.

S2014\_006 Seite 17

### **E. 7.2**

Die Beklagte beanstandete die Formulierung "hydraulische Drossel" im Rechtsbegehren 1. Im Zusammenhang mit der dort angegebenen Fotografie ist klar, dass es sich dabei um das in der Fotografie erkennbare Bauteil mit der lokalen Verengung des Durchlassquerschnitts handelt. Es gibt diesbezüglich also keine mangelnde Konkretisierung; konkreter lässt sich das entsprechende Bauteil kaum darstellen.

### **E. 7.3**

Die Beklagte machte zudem geltend, das Rechtsbegehren sei zu wenig konkret, weil die Art der Milchpumpe nicht angegeben sei, Längen und Querschnitte der Leitungen und die Geometrie der Drosselstelle fehlen würden. Rechtsbegehren 1 ist eine sehr konkrete Darstellung des ins Recht gefassten Gegenstandes, die Art der Milchpumpe ist im weitesten Sinne durch deren Form in der Fotografie erkennbar, das gleiche gilt für die relative Dimensionierung der Leitungen. Auch wurde von der Beklagten weder konkret behauptet noch substantiiert, aufgrund welcher technischer Argumente hier ein Mangel an Bestimmtheit wegen der Weglassung dieser Parameter vorliegen soll. Rechtsbegehren 1 – das gleiche gilt analog für Rechtsbegehren 2 – ist damit genügend bestimmt und es kann auf diese Rechtsbegehren eingetreten werden. Weil, wie oben dargestellt, alle Merkmale von Anspruch 1 von Klagepatent 1 im Rechtsbegehren 1 genannt werden, geht Rechtsbegehren 1 auch nicht über den Gegenstand von Anspruch 1 von Klagepatent 1 oder Anspruch 1 von Klagepatent 2 hinaus.

### **E. 7.4**

Gleiches gilt für die Vorrichtungsansprüche, d.h. Anspruch 3 von Klagepatent 1 und Anspruch 2 von Klagepatent 2: Bis auf den notwendigerweise anders formulierten Rückbezug auf den Verfahrensanspruch 1 allein sind Anspruch 3 von Klagepatent 1 und Anspruch 2 von Klagepatent 2 identisch. Wenn entsprechend in der Folge auf den Vorrichtungsanspruch Bezug genommen wird, soll in beiden Fällen die im Zusammenhang mit Anspruch 3 von Klagepatent 1 angegebene Merkmalsanalyse verwendet werden. Rechtsbegehren 1 führt sämtliche Merkmale 3/O1-3/K6 der unabhängigen Vorrichtungsansprüche der Klagepatente 1 und 2 im zweiten und dritten Absatz auf, wobei die Leitungen im Schaltschema und im dritten Absatz sowie im letzten Absatz genannt und weiter konkretisiert werden.

S2014\_006 Seite 18 Auch soweit sich die Rechtsbegehren auf die Vorrichtungsansprüche stützen, sind somit die Rechtsbegehren genügend konkret und gehen zu- dem auch nicht über den Schutzbereich hinaus.

### **E. 7.5**

Zusammengefasst sind die klägerischen Rechtsbegehren somit ge- nügend bestimmt.

### **E. 8**

Auslegung der Patentansprüche

#### **E. 8.1**

Merkmal der Drosselstelle Dieses Merkmal ist in den beiden Klagepatenten in den Ansprüchen un- terschiedlich definiert. In Klagepatent 1 heisst es in Merkmal 1/K7: 1/K7 und zwar über eine Drosselstelle (12), bei der die Durchlassöffnung ver- jüngt und anschliessend wieder ausgedehnt wird, womit das zugeführte Milch/Luft-Gemisch zu einem Milchschaum umgewandelt wird Währenddessen ist Merkmal E1/K in Klagepatent 2 weniger spezifisch: E1/K2 über eine Drosselstelle (12) Im Klagepatent 1 wird die gleiche Formulierung wie in Merkmal 1/K7 auch in der Beschreibung verwendet in [0010], die gleiche Formulierung findet sich auch in Klagepatent 2 in Spalte 2:49-52, allerdings nur in der Be- schreibung. Weiter wird in beiden Beschreibungen ausgeführt, dass die Drosselstelle ein Drosselventil oder eine Düse sein kann. Zudem wird beiderorts festgehalten, dass die Drosselstelle einen Überdruck im Sys- tem bewirkt (Klagepatent 1 [0010]; Klagepatent 2 Spalte 2:45-46). Weite- re Erläuterungen zum Begriff der Drosselstelle findet man in den beiden Beschreibungen im Zusammenhang mit der Erfindung nicht, auf jeden Fall wird durch dieses Bauelement das zugeführte Milch/Luft-Gemisch zu einem Milchschaum umgewandelt. In diesem Zusammenhang scheint eine Bemerkung zur Terminologie "Milch/Luft-Gemisch" und "Milchschaum" erforderlich: Die technische De- finition eines Milchschaumes ist nicht klar, die Klagepatente enthalten keine Definition und eine Definition wurde von den Parteien auch nicht vorgetragen. Die in der Dissertation von Katja Borchering angegebene Definition eines Volumenanteils des Gases von 0.5-0.97 unter Berufung auf eine einzige Quelle kann kaum als allgemeine und fachmännisch be- kannte und akzeptierte Definition genügen.

S2014\_006 Seite 19 "Milch/Luft-Gemisch" ist ein breiter, klarer Begriff: Er umfasst jegliche Art von Gemisch von Milch und Luft, und schliesst damit auch Milchschaum, der im weitesten Sinne auch ein Gemisch aus Luft und Milch ist, ein. Was den Beitrag der Drosselstelle betrifft, so muss dies im Gesamtzu- sammenhang der Klagepatente so verstanden werden, dass die Drossel- stelle die Milchschaumbildung wenigstens teilweise nachweislich unter- stützt, auch wenn als Milch/Luft-Gemisch von der Pumpe z.B. schon vor- geformter Milchschaum zugeführt wird. In Klagepatent 1 ist im Anspruch festgehalten: "eine Drosselstelle ist eine Stelle, bei der die Durchlassöffnung verjüngt und anschliessend wieder ausgedehnt wird." Die Drosselstelle erzeugt einen Gegendruck und in der Gesamtwirkung ist die Drosselstelle so ausgebildet, dass das zugeführte Milch/Luft-Gemisch zu einem Milchschaum umgewandelt wird, verstan- den im oben angegebenen Sinne. Das ist auch die fachmännische Auf- fassung, wie sie von den Klägerinnen vorgetragen wird. Dem Begriff Drosselstelle als Merkmal E1/K2 in Klagepatent 2 ist – mangels anderer Anhaltspunkte in der Beschreibung – die gleiche Auslegung zu geben. Somit ist eine Drosselstelle im Sinne der beiden Klagepatente jegliche Art von Verjüngung und anschliessender Ausdehnung des Durchflussquer- schnitts, womit

ein Gegendruck erzeugt wird, wodurch das zugeführte Milch/Luft-Gemisch zu einem Milchschaum umgewandelt oder die Milch- schaubildung wenigstens nachweislich gefördert wird. Damit sind auch Bauelemente wie Düsen, Blenden, Ventile, Drosseln erfasst, soweit sie diese Eigenschaften aufweisen.

## **E. 9**

### Rechtsbeständigkeit von Klagepatent 1

#### **E. 9.1**

Die Beklagte machte mangelnde Neuheit von Anspruch 1/Klagepatent 1 ausgehend von R4 geltend. Das Dokument R4 beschreibt eine Vorrichtung zur Erzeugung von Milch- schaum (vgl. Spalte 1:1-10). Die Vorrichtung verfügt über eine Pumpe 1, die Milch aus einem Behälter 4 ansaugt, wobei die angesaugte Milch vor der Pumpe über das Ventil 5 und die entsprechende Zuleitung mit Luft vermischt wird (vgl. Spalte 1:56-Spalte 2:10). Das Milch/Luft-Gemisch wird von der Pumpe angesaugt und hinter der Pumpe durch die Leitung 6 zu einem Auslass 12 (spout) befördert. Gemäss Darstellung in Figur 4 verfügt dieser Auslass über den gleichen Durchmesser wie die Leitung 6. In einem Abschnitt der Leitung 6 wird nun ein Stab 11 angeordnet, aus-

S2014\_006 Seite 20 drücklich mit dem Ziel, die Durchflussquerschnittsfläche in der Leitung zu reduzieren (vgl. Spalte 3:35-36). Die Leitung 6 hat damit hinter der Pumpe erst einen grossen Querschnitt, welcher sich dann im Bereich des Stabes 11 auf einen geringeren Durchflussquerschnitt reduziert und sich dann wieder erweitert, entweder im Auslass 12 oder spätestens unmittelbar dahinter. Das Dokument führt dabei aus, dass die Konstruktion des Ausgangs und der Leitung 6 so gewählt wird, dass einerseits in der Pumpe die Milch geschlagen wird, und andererseits die Führung zur Volumenzunahme (bulk increase) der geführten Flüssigkeit beiträgt (vgl. Spalte 2:11-19).

#### **E. 9.2**

Die Klägerinnen behaupteten zur Abgrenzung von der Offenbarung der R4, die Verjüngung in der Leitung 6 der R4 sei keine Drosselstelle, an der sich das unter Druck stehende Gemisch schlagartig entspanne. Des Weiteren machten sie geltend, in der R4 werde die Schaumerzeugung durch mechanisches Schlagen in der Pumpe gelehrt, wohingegen das zentrale Prinzip des Klagepatents in der schnellen Dekompression bestehe.

#### **E. 9.3**

Wie bereits oben bei der Auslegung ausgeführt, wird die Drosselstelle im Klagepatent 1/Anspruch 1 sehr breit charakterisiert als eine Stelle, bei der die Durchlassöffnung verjüngt und anschliessend wieder ausgedehnt wird, und analog wird das auch in der Beschreibung von Klagepatent 2 in Spalte 2:49-53 festgehalten. Es wird im Klagepatent 1 nicht erwähnt, dass die Länge (in Strömungsrichtung) ein bestimmtes Maximum nicht überschreiten darf, damit überhaupt die Wirkung eintritt, die im Anspruch 1 von Klagepatent 1 im letzten Merkmal genannt wird, nämlich dass durch die Drosselstelle das zugeführte Milch/Luft-Gemisch zu einem Milchschaum umgewandelt wird. Damit ist davon auszugehen, dass die Verjüngung in der Leitung 6 der R4 und die anschliessende Erweiterung am Auslass wenigstens einen Beitrag zur Schaumbildung leistet. Dies angesichts der ausdrücklichen Bemerkung in der R4, dass die Konstruktion des Ausgangs und der Leitung 6 so gewählt wird, dass einerseits in der Pumpe die Milch geschlagen wird und andererseits die Führung zur Volumenzunahme (bulk increase) der geführten

Flüssigkeit beiträgt (vgl. Spalte 2:11-19).

#### **E. 9.4**

Die Argumente der Klägerinnen, die Verjüngungsstelle in der R4 entspanne nicht schlagartig, scheinen nicht überzeugend. Die Entspannung im Sinne eines schlagartigen Druckabfalls findet an der der Pumpe zugewandten Spitze des Stabes 11 in der R4, wo der Durchflussquerschnitt verjüngt wird, wohl statt, ist doch bekanntlich nach Venturi der S2014\_006 Seite 21 Druck bei der verjüngten Stelle mit hoher Strömungsgeschwindigkeit niedriger als stromaufwärts davon, und ist der Übergang von der weiten zur verengten Zone in der R4 klar gestuft.

#### **E. 9.5**

Es stellt sich noch die Frage, ob die R4 auch das Merkmal 1/K5 von Klagepatent 1 bzw. E1/O4 von Klagepatent 2 offenbart, d.h. dass das Milch/Luft-Gemisch als kalter Milchschaum zum Auslass gefördert wird. Die R4 beschreibt in Spalte 2 in den Zeilen 35-38 ausdrücklich, dass Milchschaum oder geschlagene Sahne aus gekühltem Ausgangsmaterial erzeugt werden kann, indem die Leitungen bei Raumtemperatur gehalten werden. Dies bedeutet, dass das Heizelement 10 in Fig. 4 ausgeschaltet bleiben kann für kalten Milchschaum. Diesfalls wird kalter Milchschaum zum Auslass gefördert. Damit muss aus dem Offenbarungsgehalt der R4 nur einmal ausgewählt werden (Sahne oder Milch als Ausgangsmaterial), um zum Anspruchsgegenstand zu gelangen, was zu mangelnder Neuheit führt. Es ist somit glaubhaft, dass die R4 neuheitsschädlich ist für Anspruch 1 von Klagepatent 1.

#### **E. 9.6**

Nicht genau dasselbe scheint sich auf den ersten Blick aus der Einspruchsentscheidung zu Klagepatent 2 zu ergeben (act. 1\_31). Anspruch 1 von Klagepatent 2 unterscheidet sich im Kern und im Sinne der obigen Auslegung von Anspruch 1 von Klagepatent 1 durch die zusätzlichen, dem Anspruch 2 von Klagepatent 1 entnommenen Merkmale des kennzeichnenden Teils. In der Einspruchsentscheidung sind diese Merkmale auf S. 6 oben als Merkmal (i) bezeichnet. Die R4 ist die als D3 in der Entscheidung bezeichnete EP 0 485 350. In der Entscheidung wird auf S. 7 oben ausgeführt, dass die D3 dieses Merkmal (i) nicht offenbart. Auf S. 8 unten sowie S. 9 unten der Entscheidung wird das bestätigt (dort ist allerdings das Merkmal (i) mit Merkmal (ii) bezeichnet), wenn bei der erfinderischen Tätigkeit von der D3 ausgegangen wird. Es wird dann aber ausgeführt, dass die D3/R4 auch nicht offenbare, dass (i) kalter Milchschaum zum Auslass gefördert werde. Dies ist ein Merkmal, das auch in Anspruch 1 von Klagepatent 1 geführt wird (Merkmal 1/K5). Das stimmt für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit insofern, als für das Merkmal (i) eine einfache Auswahl aus der Offenbarung der D3/R4 getroffen werden muss (vgl. vorstehend Ziff. 9.5), deshalb ist das bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit als Unterschied auszuweisen, kann

S2014\_006 Seite 22 aber nicht genügen, um Neuheit zu gewährleisten, wie vorstehend unter Ziff. 9.5 dargelegt wurde. Damit steht die hier gefundene mangelnde Neuheit von Anspruch 1 von Klagepatent 1 auch in Einklang mit der Entscheidung der Einspruchsabteilung zu Klagepatent 2. Zusammenfassend ist festzuhalten, dass Nichtigkeit des Klagepatents 1 wegen mangelnder Neuheit glaubhaft gemacht wurde.

#### **E. 10**

## Rechtsbeständigkeit von Klagepatent 2

### E. 10.1

Die Beklagte stützte ihre Nichtigkeitseinwände gegen Anspruch 1 von Klagepatent 2 auf mangelnde Neuheit im Lichte von R6 oder im Lichte der offenkundigen Vorbenutzung "Esprè Magic", bzw. auf mangelnde erfinderische Tätigkeit bei einer Kombination der R4 mit der R6. Die Entgegenhaltung R6 entspricht dem Dokument D1 aus dem Einspruchsverfahren. In der Entscheidung der Einspruchsabteilung zu Klagepatent 2 wird begründet Neuheit gegenüber der R6 gefunden. Die Beklagte legte nicht dar, inwieweit diese Beurteilung der Einspruchsabteilung nicht korrekt sein soll, weder bei der Diskussion dieses Dokumentes bei der Argumentation zur Neuheit von Anspruch 1/Klagepatent 1, zur Neuheit von Anspruch 2/Klagepatent 1, noch bei der Argumentation zur Neuheit von Anspruch 1/Klagepatent 2. Der Begründung der Einspruchsabteilung kann gefolgt werden. Die in Figur 4 der R6 unten links separat dargestellte Verzweigung 19 könnte zwar durchaus so ausgestaltet sein, dass dort eine Veränderung des Strömungsquerschnittes gegeben ist, sie könnte aber ebenso gut so ausgestaltet sein, dass der Strömungsquerschnitt gleich ist, bspw. indem die Arme des Y-Teiles in Bereiche des jeweiligen Schlauches eingreifen, der einen angepasst grösseren Innendurchmesser aufweist als der restliche Bereich des Schlauches. Zudem wird in der R6 auch nicht darauf hingewiesen, dass an dieser Stelle ein weiterer Beitrag zur Schaumbildung gegeben ist. Somit ist nicht glaubhaft gemacht, dass in der R6 eine Drosselstelle im Sinne und mit der Wirkung von Anspruch 1 von Klagepatent 2 offenbart ist. Damit ist Anspruch 1 von Klagepatent 2 neu gegenüber der R6.

### E. 10.2

Die Klägerinnen bestritten die Offenkundigkeit der Vorbenutzung "Esprè Magic", und die Beklagte versuchte, dies durch zwei eidesstattli-

S2014\_006 Seite 23 che Erklärungen von X vom 29. Juli 2014 bzw. vom 19. August 2014 auszuräumen. Dabei fällt auf, dass in der ersten Erklärung vom 29. Juli 2014 festgehalten wird, dass die 2014 an die Beklagte verkaufte Maschine baugleich sei zu jener, die 2000-2002 von der Firma Y verkauft worden sei (wobei sich schon der angegebene Zeitraum nicht mit dem von der Beklagten geltend gemachten Zeitraum von 2001-2002 deckt). Diese Erklärung scheint anschliessend durch die zweite Erklärung vom 19. August 2014 nicht einfach ergänzt, sondern vielmehr revidiert worden zu sein, denn in der zweiten Erklärung wird festgehalten, dass die 2014 verkaufte Maschine nicht mehr ganz vollständig sei, weil ein Thermoblock nicht mehr vorhanden sei. Eine solche Erklärung, die sich auf einen Sachverhalt bezieht, der mehr als zehn Jahre zurückliegt, kann, wenn überhaupt, nur mit grösster Zurückhaltung berücksichtigt werden, insbesondere wenn keine weiteren Dokumente wie bspw. technische Zeichnungen oder Fotografien von damals verfügbar sind, und sich die Erklärung allein auf das Gedächtnis abstützt. Im vorliegenden Fall wirft die Tatsache, dass in einer ersten Erklärung von "baugleich" die Rede ist, und in einer zweiten späteren Erklärung zugestanden wird, dass eines der wesentlichsten Elemente, namentlich ein Thermoblock, fehle, erhebliche Zweifel an deren Richtigkeit auf. Auch im Rahmen eines Massnahmeverfahrens muss gerade bei der Geltendmachung von offenkundigen Vorbenutzungen, die schon längere Zeit her sind, ein strenger Massstab angelegt werden, wenn es darum geht, zu beurteilen, ob tatsächlich genau der geltend gemachte technische Gegenstand damals der Öffentlichkeit verfügbar gemacht wurde. Die

Erklärungen von X sind zudem auch in technischer Hinsicht nicht hinreichend konkret, und sie können angesichts der offensichtlich eben doch nicht identischen Bauweise nicht glaubhaft machen, dass die für die Beurteilung der Übereinstimmung mit dem Anspruchsgegenstand erforderlichen technischen Merkmale damals tatsächlich der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden sind. Diese Sichtweise deckt sich im Übrigen mit der Beurteilung des Landgerichts Düsseldorf in den beiden korrespondierenden einstweiligen Verfügungsverfahren zum deutschen Teil von Klagepatent 2, wo offenbar die gleichen eidesstattlichen Erklärungen zum Beleg der Offenkundigkeit vorgelegt wurden.

S2014\_006 Seite 24 Hinzu kommt, dass – selbst wenn man davon ausgehen würde, dass bereits damals eine Geometrie bei den von der Beklagten der Drosselstelle gleichgesetzten Reduzierstücken vorgelegen hätte wie bei der Maschine von 2014 – die Beklagte nicht aufgezeigt hat, dass diese Reduzierstücke dann auch tatsächlich einen Einfluss auf die Schaumbildung hätten. Ein solcher Einfluss ist aber – wie oben im Zusammenhang mit der Auslegung dargelegt – erforderlich, damit ein solches Reduzierstück als Drosselstelle im Sinne von Anspruch 1 verstanden werden kann. Damit ist weder glaubhaft, dass mit der "Esprè Magic" eine offenkundige Vorbenutzung vorliegt, noch ist glaubhaft, dass sie technisch so ausgestaltet ist, dass sie den Gegenstand von Anspruch 1 von Klagepatent 1 vorweg nehmen kann.

### **E. 10.3**

Des weiteren machte die Beklagte geltend, Anspruch 1 von Klagepatent 2 sei nicht erfinderisch gegenüber einer Kombination der R4 mit der R6. In der zugehörigen Einspruchsentscheidung wird die erfinderische Tätigkeit gegenüber einer Kombination von D3 mit D1 (entsprechend der Kombination von R4 mit R6) dargelegt und die Einspruchsabteilung kommt zum Schluss, dass erfinderische Tätigkeit vorliegt. Die Begründung der Einspruchsabteilung hält auch einer Überprüfung stand, da der Fachmann bei einer Kombination dieser beiden Dokumente tatsächlich keinen Grund hätte, die Drosselstelle vor dem Durchlauferhitzer zu platzieren. Die Beklagte trägt diesbezüglich auch nicht überzeugend Gegenteiliges vor. Damit ist nicht glaubhaft, dass der Gegenstand von Anspruch 1 von Klagepatent 2 nicht erfinderisch ist gegenüber einer Kombination der R4 mit der R6.

### **E. 10.4**

Zusammenfassend ist somit nicht glaubhaft, dass Anspruch 1 von Klagepatent 2 nicht rechtsbeständig ist.

### **E. 10.5**

Hinsichtlich der Rechtsbeständigkeit von Vorrichtungsanspruch 2 von Klagepatent 2 argumentierte die Beklagte vollständig parallel zur Rechtsbeständigkeit von Verfahrensanspruch 1 von Klagepatent 2 und bringt, abgesehen von einer auf die Vorrichtungsmerkmale konkretisierten Argumentation, keine neuen Argumente, weder bei der Diskussion der Neuheit gegenüber der R6, noch bei der Diskussion der Neuheit gegen-

S2014\_006 Seite 25 über der angeblichen offenkundigen Vorbenutzung, noch bei der Diskussion der erfinderischen Tätigkeit ausgehend von der R4.

### **E. 10.6**

Die Einspruchsentscheidung diskutiert die Neuheit des Vorrichtungsanspruchs 2 gegenüber R6 und die erfinderische Tätigkeit ausgehend von der R4. Aus den oben im Zusammenhang mit dem Verfahrensanspruch 1 dargelegten Gründen hält die Beurteilung der Einspruchsabteilung einer Überprüfung stand, und weil zusätzlich die geltend gemachte Vorbenutzung "Esprè Magic" – wie vorstehend dargelegt – nicht offenkundig ist, ist entsprechend auch die mangelnde Rechtsbeständigkeit von Vorrichtungsanspruch 2 von Klagepatent 2 nicht glaubhaft.

#### **E. 10.7**

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Nichtigkeit von Klagepatent 2 nicht glaubhaft gemacht wurde. Damit verfügen die Klägerinnen insoweit über einen Anspruch im Sinne von Art. 261 Abs. 1 lit. a ZPO, als sich die Klage auf das Klagepatent 2 stützt.

#### **E. 11**

Verletzung des Klagepatents 2 Die Beklagte hat eine Patentverletzung nicht bestritten, sondern lediglich geltend gemacht, dass sie die Bauweise S nicht mehr herstelle und anbiete, sondern nur noch die Bauweise U. Damit ist glaubhaft, dass ein den Klägerinnen zustehender Anspruch durch die Bauweise S verletzt wird.

#### **E. 12**

Nicht leicht wiedergutzumachenden Nachteil

##### **E. 12.1**

Was den geltend gemachten nicht leicht wiedergutzumachenden Nachteil betrifft, so ist ein solcher unter anderem dann gegeben, wenn ein Vermögensschaden später allenfalls nicht mehr oder nur schwer ermittelt, bemessen oder ersetzt werden kann.<sup>5</sup>

##### **E. 12.2**

Die Klägerinnen begründeten diese Voraussetzung damit, dass sich im Nachhinein kaum werde aufzeigen lassen, wie sich Umsatz und Gewinn hinsichtlich der klägerischen Kaffeemaschinen ohne die patentverletzenden Handlungen der Beklagten entwickelt hätten. Der Nachweis eines kausal verursachten Schadens durch Patentverletzung sei schwierig

<sup>5</sup> Zürcher, Der Einzelrichter am Handelsgericht des Kantons Zürich, Diss., Zürich 1998, S. 101; Calame/Hess-Blumer/Stieger-Calame/Dorigo, N 47 zu Vorbem. zu Art. 23 PatGG

S2014\_006 Seite 26 oder nicht möglich, wenn eine Mehrzahl von Anbietern von Kaffeemaschinen im Allgemeinen sowie von Kaffeemaschinen mit Milchschaumerzeugung im Besonderen neben den Parteien auf dem Markt operierten, da eine sichere Zuordnung einzelner Geschäfte quasi ausgeschlossen sei. Inzwischen hätte ihre deutsche Vertriebsgesellschaft festgestellt, dass Kunden angesichts des Angebots der Beklagten vom Erwerb klägerischer Maschinen Abstand genommen hätten. Ebenfalls hätten Kunden schon angefragt, in welchem Verhältnis ihre patentierte Erfindung zu der Maschine S der Beklagten stehe. Dies illustrierte die Gefahr, dass Dritte angesichts des Angebots der Beklagten davon ausgehen würden, die Klagepatente seien nicht (mehr) zu beachten oder würden nicht verteidigt. Hierin liegt ein Schaden durch Marktverwirrung, der künftig ebenfalls kaum mehr beziffert und ersetzt werden könne.

##### **E. 12.3**

Demgegenüber machte die Beklagte geltend, die Klägerinnen würden an keiner Stelle erwähnen, weshalb sie einen nicht wiedergutzumachenden Nachteil erlitten hätten, der nur mit der Anordnung provisorischer Massnahmen verhindert werden könne. Es würden auf pauschale Weise lediglich Beweisschwierigkeiten betreffend reparatorische Ansprüche sowie eine Marktverwirrung auf dem deutschen Markt behauptet. Im Zusammenhang mit den Beweisschwierigkeiten betreffend reparatorische Ansprüche würden die Klägerinnen darauf verweisen, dass sich im Nachhinein kaum aufzeigen lasse, wie sich Umsatz und Gewinn für die klägerischen Kaffeemaschinen ohne die behauptete Patentverletzung entwickelt hätten. Der Nachweis eines kausal verursachten Schadens sei schwierig oder unmöglich, wenn eine Vielzahl von Anbietern vergleichbarer Erzeugnisse auf dem Markt seien. Die Klägerinnen würden selber festhalten, das Marktumfeld sei sowohl auf der Hersteller- wie auch Käuferseite überschaubar. Zudem würden sie geltend machen, ihr patentiertes Verfahren und die damit zusammenhängende Milchschaumkonsistenz habe alles zuvor Dagewesene weit in den Schatten gestellt und ihr damit einen erheblichen Wettbewerbsvorteil verschafft. Die Klägerinnen würden somit quasi eine Monopolstellung behaupten und damit, dass sie, die Beklagte, ihre Monopolstellung auf einem überschaubaren Markt zerstört hätte. Gemäss Praxis des Bundesgerichts könnte diesfalls die Ertragseinbusse geschätzt werden. Es sei eben nicht jeder Schaden schwer beweisbar. Ferner könne der entgangene Gewinn mittels Lizenzanalogie berechnet werden. Die pauschalisierte Behauptung der Beweisschwierigkeiten treffe daher nicht zu. Ferner sei unwahrscheinlich, dass sich die Kunden der Klägerinnen mit dem patentierten Verfahren auseinandersetzen würden. Falls es sich bei den angeblich verwirrten Kunden um deutsche Kunden handeln sollte, sei zu berücksichtigen, dass vorliegend nur eine Marktverwirrung auf dem schweizerischen Markt relevant sei. Schliesslich sei die Behauptung der Klägerinnen, sie würden durch das beklagte Verhalten Kunden verlieren, falsch und auch nicht substantiiert. Die Klägerinnen würden nicht glaubhaft darlegen, weshalb dieser behauptete Schaden irreversibel sein sollte, insbesondere weshalb die Kunden nicht wieder zurückerobert werden könnten. Der behauptete Schaden wäre daher, wenn überhaupt, zeitlich beschränkt. Dieser zeitlich beschränkte Schaden könnte mittels Gewinnabschöpfung reguliert werden.

#### **E. 12.4**

Auch wenn der Markt in Bezug auf das im Streit liegende Produkt überschaubar ist, so sind unbestritten mehrere Anbieter für ein vergleichbares Produkt auf dem Markt und die Klägerinnen haben tatsächlich keine Monopolstellung inne. Insofern trifft es zu, dass es für die Klägerinnen schwierig werden würde, einen kausal durch die Beklagte verursachten Schaden im Nachhinein nachzuweisen. Ein drohender, nicht leicht wieder gutzumachender Nachteil ohne die beantragte vorsorgliche Massnahme erscheint daher glaubhaft.

#### **E. 13**

Dringlichkeit

##### **E. 13.1**

Allgemein ist zeitliche Dringlichkeit dann nicht gegeben, wenn eine akute Gefährdungslage und damit ein Massnahmeinteresse fehlt und ein richterliches Endurteil im ordentlichen Verfahren ohne Weiteres abgewartet werden kann.<sup>6</sup> Ein Massnahmegesuch ist nicht (mehr) dringlich, wenn die Gesuchstellerin mit dem Einreichen des Gesuchs so lange zuwartet, dass das Massnahmeverfahren voraussichtlich länger dauert als ein ordentliches

Verfahren, das die Gesuchstellerin früher hätte einreichen können.<sup>7</sup>

### **E. 13.2**

Die Klägerinnen machten dazu geltend, mit Schreiben vom September 2013 sei die Beklagte verwarnt worden. Zuvor und nach diesem Zeitpunkt seien Vergleichsgespräche erfolgt, ohne zu einer gütlichen Streitbeilegung zu kommen. Das Schweizer Klagepatent (Klagepatent 1) sei im März 2014 erteilt worden. Erst ab diesem Zeitpunkt könne der Unterlassungsanspruch gegen Dritte geltend gemacht werden. Das europäi-

6 Huber, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Kommentar, N 22 zu Art. 261 ZPO; Zürcher, DIKE-Komm.-ZPO, N 9 zu Art. 261 ZPO 7

Calame/Hess-Blumer/Stieger-Calame/Dorigo, N 54 zu Vorbem. zu Art. 23 PatGG; Zürcher, Der Einzelrichter am Handelsgericht des Kantons Zürich, Diss. Zürich 1998, S. 87 ff.

S2014\_006 Seite 28 sche Klagepatent (Klagepatent 2) sei im Mai 2014 vor dem EPA aufrecht- erhalten worden.

### **E. 13.3**

Demgegenüber wendete die Beklagte ein, das Klagepatent 2 sei am 29. Februar 2012 erteilt worden. Ab diesem Datum hätten die Klägerinnen ihre Ausschliesslichkeitsansprüche bei Verletzungen geltend machen und durchsetzen können. Am 9. November 2012 hätte sie, die Beklagte, die Klägerin 2 darüber informiert, dass sie eine neue Milchschaumer-Technologie entwickeln würde. Im betreffenden Schreiben hätte sie der Klägerin 2 auch mitgeteilt, dass das Klagepatent 2 ihrer Meinung nach nichtig sei. Aus Gründen der Rechtssicherheit habe sie eine Nicht-angriffsvereinbarung abschliessen wollen. Aufgrund des damaligen Schreibens sei klar gewesen, dass sie ihre neue Technologie auf den Markt bringen würde. Aufgrund der Auffassung, dass die Klagepatente nichtig seien, sei auch klar gewesen, dass sie keine Patentrechtsverletzung anerkennen würde und nicht auf die Vermarktung ihrer neuen Technologie verzichten würde. Die Klägerinnen würden denn auch bestätigen, dass spätestens mit dem beklagten Einspruch gegen die Erteilung des Klagepatents 2 sowie mit dem Schreiben vom 9. November 2012 die behauptete Rechtsverletzung gedroht habe. Während den ganzen weiteren Gesprächen sei eine Anerkennung der behaupteten Patentrechtsverletzung oder ein Rückruf der betreffenden Kaffeevollautomaten nie ein Thema gewesen. Anfangs 2013 habe sie den Kaffeevollautomaten S mit der neuen Technologie auf den Markt gebracht. Wie die Klägerinnen selber darlegen würden, sei der Markt betreffend vollautomatische Kaffeemaschinen in der Schweiz recht übersichtlich. Die Klägerinnen hätten daher ihre neue Technologie beim Markteintritt zur Kenntnis nehmen müssen. Zudem habe sie am 29. November 2012 Einspruch gegen die Erteilung des Klagepatents 2 erhoben. Die Klägerinnen seien daher über den Markteintritt der neuen Technologie und deren mögliche Konsequenzen alarmiert gewesen. Am 19. April 2013 hätten sie zudem Mitarbeiter der Klägerin 2 besucht und die Möglichkeit gehabt, die S und deren Komponenten zu untersuchen. Nach diesem Besuch sei die Klägerin 1 der Meinung gewesen, dass die S ihr Klagepatent 2 verletzen würde. Weshalb die Klägerinnen sie trotz der Faktenlage erst mit Schreiben vom 30. September 2013 verwarnt hätten, könnten die Klägerinnen nicht darlegen.

### **E. 13.4**

Das Schweizer Patent (Klagepatent 1) wurde im März 2014 erteilt und das Europäische Patent (Klagepatent 2) bereits im Februar 2012. Allerdings hat u.a. die Beklagte im November 2012 Einspruch gegen die Erteilung des Klagepatents 2 erhoben und erst im Mai 2014 wurde letzteres

S2014\_006 Seite 29 vom EPA aufrechterhalten. Dass die Klägerinnen sorgfältigerweise den Verlauf des Einspruchsverfahrens abwarten wollten, kann ihnen nicht zum Vorwurf gemacht werden und kurz nachdem das EPA entschieden hatte, haben die Klägerinnen das vorliegende Massnahmebegehren im Juni 2014 eingereicht. Damit ist im Hinblick auf die Voraussetzung der Dringlichkeit das Recht der Klägerinnen auf Durchführung des vorliegenden Massnahmeverfahrens nicht verwirkt.

### **E. 13.5**

Mit Gutheissung des Antrags um Erlass vorsorglicher Massnahmen ist den Klägerinnen eine Frist von 30 Tagen zur Einreichung der Klage im ordentlichen Verfahren anzusetzen, unter der Androhung, dass die angeordneten Massnahmen bei Nichtbeachtung der Frist ohne Weiteres dahinfallen (Art. 263 ZPO).

### **E. 14**

Sicherheitsleistung

#### **E. 14.1**

Gemäss Art. 264 Abs. 1 ZPO kann das Gericht die Anordnung vorsorglicher Massnahmen von der Leistung einer Sicherheit durch die gesuchstellende Partei abhängig machen, wenn ein Schaden für die Gegenpartei zu befürchten ist. Erforderlich ist dabei, dass der Gesuchsgegner Bestand der Schadenersatzgefahr und Höhe des allfälligen Schadens glaubhaft macht.<sup>8</sup>

#### **E. 14.2**

Die Beklagte machte geltend, sie verlange eine Sicherheitsleistung für den Fall, dass der Gerichtspräsident die beantragten vorsorglichen Massnahmen wider Erwarten anordnen würde, also eine mögliche Wiederherstellung und einen erneuten Verkauf der S (Baustand 1) durch sie bejahen würde. Für diesen Fall und rein vorsorglich wäre eine Sicherheit seitens der Klägerinnen geschuldet, da dann eine wichtige Vermögens-einbusse bei ihr entstehen würde. Sie werde die S auf keinen Fall mehr auf den Markt bringen. Sie habe diesen rein hypothetischen Schaden aufgrund der Auftragslage für die T zu quantifizieren versucht und habe ihre Ausführungen mit Angaben über die Verkaufszahlen und -umsätze der U substantiiert. Welche C-Kunden sich für die S oder welche für die U entscheiden würden, könne sie nur grob schätzen. Die rein hypothetische Wiedereinführung der S könnte zu einer Kannibalisierung der Verkäufe der U führen. Gerade deshalb werde sie die S ja auf keinen Fall mehr einführen. Wie gross dieser Kannibalisierungseffekt sein könnte, sei, da rein hypothetisch, kaum berechenbar. Ausgehend vom rationalen Kunden sei davon auszugehen, dass sich höchst wahrscheinlich die Mehrheit der

<sup>8</sup> Huber, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Komm., N 12 zu Art. 264 ZPO

S2014\_006 Seite 30 C-Kunden für das neuere, verbesserte Modell (U) entscheiden würde. Sie verkaufe die S/U-Kaffeemaschinen weltweit durch ein spezialisiertes und gut verankertes Vertriebsnetz. Die Umsätze mit S/U-Kaffeemaschinen seien steigend. Sie rechne mit einem Totalumsatz von über CHF 45 Mio. für das Jahr 2014. Sie erwarte für

2014 eine Steigerung der Produktion auf 3200 S/U-Kaffeemaschinen. Es sei davon auszugehen, dass die Produktions- und Umsatzzahlen auch in den folgenden Jahren weiter steigend sein würden. Die Einstellung der Produktion und des Vertriebs würde sie desaströs treffen. Folglich sei ohne Zweifel zu befürchten, dass ihr bei Anordnung der angebehrten vorsorglichen Massnahmen ein Schaden in Form von Ruf- oder Ansehensbeeinträchtigung, drohender Konflikte mit Vertragspartnern, Abgang wertvoller Vertriebspartner sowie Manipulation/Verschwindenlassen allfälliger Beweismittel entstehe. Diese vorab immateriellen Schäden seien schwer zu beziffern. Sie schätze den allfälligen Schaden auf mindestens CHF 2'000'000.– für die Dauer des Massnahmeverfahrens. Bei einem geschätzten Umsatz von über CHF 45 Mio. für 2014 wäre ein S Anteil von 4,4 % (also CHF 2 Mio.) nicht übermässig hoch.

#### **E. 14.3**

Demgegenüber wandten die Klägerinnen ein, die Beklagte behauptete selber, dass sie den Streitgegenstand dieses Massnahmeverfahrens, nämlich die ursprüngliche S Baustand 1 mit einer Drosselstelle gar nicht mehr herstelle. Insofern könne der Beklagten mit dem rechtsverbindlichen vorsorglichen Verbot mit Bezug auf diesen Streitgegenstand gar kein Schaden entstehen. Nur rein vorsorglich würden sie dennoch eine angemessene Sicherheitsleistung anbieten. Eine solche müsste von der Beklagten aber aufgrund eines tatsächlich drohenden Schadens plausibel begründet und quantifiziert werden. Mit der Nennung einer blossen Summe von CHF 2 Mio. sei es aufgrund des von der Beklagten zurzeit gewählten Umgehungsversuchs jedenfalls nicht getan.

#### **E. 14.4**

Die Beklagte betonte mehrmals, dass sie aufgrund der technisch und geschäftsmässig begründeten Umstellung von der S zur U die S auf keinen Fall wieder einführen bzw. auf den Markt bringen werde. Damit aber kann der Beklagten mit der Anordnung des Verbots der Herstellung, des Anbietens, des Verkaufs etc. dieser Maschine, die sie ohnehin nicht mehr herzustellen und zu vertreiben bzw. anderweitig in Verkehr zu bringen gedenkt, kein Schaden entstehen, und zwar unabhängig davon, wie das Gericht die Wiederholungsgefahr beurteilt. Der Bestand einer Schadensgefahr ist damit nicht glaubhaft gemacht und es ist auch kein Scha-

S2014\_006 Seite 31 den zu befürchten, weshalb der Antrag der Beklagten auf Sicherheitsleistung durch die Klägerinnen abzuweisen ist.

#### **E. 15**

Kosten- und Entschädigungsfolgen

##### **E. 15.1**

Die Gerichtskosten sind den Klägerinnen aufzuerlegen und mit dem von ihnen geleisteten Kostenvorschuss zu verrechnen; die endgültige Kosten- und Entschädigungsregelung bleibt dem ordentlichen Verfahren vorbehalten. Für den Fall, dass die Klägerinnen die Klage im ordentlichen Verfahren nicht fristgemäss einreichen, hat es mit dieser Kostenaufgabe sein Bewenden und die Klägerinnen haben der Beklagten eine Parteient-schädigung zu entrichten (Art. 27 PatGG i.V.m. Art. 104 Abs. 3 ZPO und Art. 106 Abs. 1 ZPO).

##### **E. 15.2**

Ausgehend von einem Streitwert von CHF 2 Mio. ist die Gerichts- gebühr auf CHF 45'000.– festzusetzen (Art. 1 i.V.m. Art. 2 KR-PatGer) und mit dem von den Klägerinnen geleisteten Kostenvorschuss zu ver- rechnen (Art. 111 Abs. 1 ZPO). Der nicht beanspruchte Anteil des Kosten- vorschusses ist den Klägerinnen zurückzuerstatten. Die Parteientschädi- gung, welche die Klägerinnen der Beklagten für den Fall zu bezahlen ha- ben, dass sie die Frist zur Einreichung der Klage unbenutzt verstreichen lassen, ist auf insgesamt CHF 65'580.60 festzusetzen. Diese setzt sich zusammen aus einer Entschädigung für die rechtsanwaltliche Vertretung von CHF 30'000.– (Art. 4, 5 und 6 KR-PatGer) sowie aus Auslagen in der Höhe von CHF 35'580.60 (inkl. 8% MWSt.) für die patentanwaltliche Be- ratung, was von den Klägerinnen unbestritten geblieben ist (Art. 9 Abs. 2 KR-PatGer). Nicht zusätzlich zu berücksichtigen sind die Auslagen für den deutschen Patentanwalt. Diese Aufwendungen stehen im Zusam- menhang mit dem Beschwerdeverfahren beim EPA und können vorlie- gend nicht geltend gemacht werden.

Das Bundespatentgericht erkennt: 1. In Gutheissung des Begehrens um Erlass vorsorglicher Massnahmen wird der Beklagten unter Androhung der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall bis zum Ablauf des EP 222 vorsorglich verboten: a) Kaffeemaschinen herzustellen, anzubieten, anzupreisen, zu ver- kaufen oder anderweitig in Verkehr zu bringen, die geeignet sind,

S2014\_006 Seite 32 ein Verfahren zur Erzeugung von Milchschaum oder Milchgeträn- ken mit folgenden Verfahrensschritten auszuführen: - die Milch wird mittels einer Pumpe aus einem Behälter ange- saugt und zu einem Auslass gefördert; - der Milch wird Luft bzw. ein Gas beigemischt; - das Milch-/Luft-/Gas-Gemisch kann im kalten Zustand zu Milchschaum verarbeitet und als kalter Milchschaum zum Auslass gefördert werden; wobei die Kaffeemaschinen die folgende Bestandteile aufweisen: eine Milchschaumerzeugung mit einem Milchbehältnis und einem Auslass für den Milchschaum, einer Milchpumpe,

die eingangsseitig über eine erste Leitung mit dem Milchbehältnis verbunden ist, wobei in diese erste (eingangsseitige) Leitung eine Luftzufuhrstre- cke mündet, in welcher ein Rückschlagventil angeordnet ist und die Milchpumpe ausgangsseitig über eine zweite Leitung mit dem Eingang eines Umschaltventils verbunden ist, wobei

S2014\_006 Seite 33 zwischen der Milchpumpe und dem Umschaltventil eine hydraulische Drossel

mit einer lokalen Verengung des Durchlassquerschnitts angeord- net ist und der eine Ausgang des Umschaltventils über eine dritte Leitung via einem Durchlauferhitzer und der andere Ausgang des Umschaltventils über eine vierte Leitung direkt mit dem Auslass verbunden sind. b) Das Milchschaumverfahren gemäss lit. a vorstehend im Zuge der Qualitätsprüfung ihrer Kaffeemaschinen selber anzuwenden oder in Prospekten, über ihre Internet-Webseite oder in elektronischen oder anderen Werbemedien anzupreisen bei dem die Milch mittels einer Pumpe aus einem Behälter angesaugt und zu einem Aus- lass gefördert wird, wobei der Milch auf der Ansaugseite vor der Pumpe Luft zugeführt wird und nach der Pumpe eine hydraulische Drossel gemäss lit. a vorstehend angeordnet ist, deren Durch- lassöffnung verjüngt und wieder ausgedehnt ist, wodurch das hin- durch geführte Milch-/Luftgemisch zu kaltem Milchschaum umge- wandelt und als kalter Schaum über eine Leitung zum Auslass ge- fördert werden kann. c) Durch den Verkauf ihrer Kaffeemaschinen gemäss lit. a und/oder Anpreisung des Verfahrens gemäss lit. b, Dritten die Anwendung des Verfahrens gemäss lit. a vorstehend zu ermöglichen.

S2014\_006 Seite 34 2. Der Antrag der Beklagten auf Sicherheitsleistung durch die Klägerinnen wird abgewiesen. 3. Die Gerichtsgebühr wird festgesetzt auf CHF 45'000.–. 4. Die Kosten werden von der Klägerin bezogen und mit dem von ihr geleisteten Kostenvorschuss verrechnet. Die endgültige Kosten- und Entschädigungsregelung bleibt dem ordentlichen Verfahren vorbehalten. Für den Fall, dass die Klägerin nicht innert Frist Klage im ordentlichen Verfahren einreicht, hat es mit dieser Kostenaufgabe sein Bewenden. 5. Den Klägerinnen wird eine Frist bis 7. November 2014 zur Einreichung der Klage im ordentlichen Verfahren angesetzt, ansonsten die hiermit angeordneten vorsorglichen Massnahmen ohne Weiteres dahinfallen. 6. Für den Fall, dass die Klägerinnen nicht innert Frist Klage im ordentlichen Verfahren einreichen, haben sie der Beklagten eine Parteientschädigung von CHF 65'580.60 (inkl. 8% MWSt.) zu bezahlen. Dieses Urteil geht an: – die Klägerinnen (mit Gerichtsurkunde) – die Beklagte (mit Gerichtsurkunde) – das Institut für Geistiges Eigentum (nach Eintritt der Rechtskraft, mit Gerichtsurkunde)

Rechtsmittelbelehrung: Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, 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 Rechtschrift ist in einer Amtssprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie die beschwerdeführende Partei in Händen hat, beizulegen (vgl. Art. 42 BGG).

S2014\_006 Seite 35 St. Gallen, 6. Oktober 2014 Im Namen des Bundespatentgerichts  
Präsident Erste Gerichtsschreiberin

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

Versand: 7. Oktober 2014

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