



O2012_030

Urteil vom 17. September 2013

Besetzung

Präsident Dr. iur. Dieter Brändle,
Richter Dr. sc. nat. Tobias Bremi (Referent),
Richter Dip. Masch.-Ing. André Georges Werner,
Richter Dr. iur. Christoph Willi,
Richter Dr. sc. techn. ETH, El.-Ing. ETH Markus A. Müller,
Erster Gerichtsschreiber lic. iur. Jakob Zellweger.

Verfahrensbeteiligte

Targo Specialty Products AG, Brüelstrasse,
8932 Mettmenstetten,
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Christian Hilti, und pa-
tentanwaltlich beraten durch Dr. sc. nat. ETH Alfred Köpf,
beide Rentsch Partner AG, Fraumünsterstrasse 9, Postfach
2441, 8022 Zürich,

Klägerin

gegen

Silu Verwaltung AG, c/o Rigitreuhand AG, Huobmattstras-
se 7, 6045 Meggen,
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Thierry Calame, Lenz &
Staehelin, Bleicherweg 58, 8027 Zürich und
patentanwaltlich beraten durch Marco Zardi, M. Zardi & Co.
S.A., Via G.B. Pioda 6, 6900 Lugano,

Beklagte

Gegenstand

Teilnichtigkeitsklage

Sachverhalt:

1.

Die Klägerin ist eine Schweizer Gesellschaft und bezweckt die Produktion und den Handel mit technischen Produkten, unter anderem mit selbstklebenden Montagebändern. Sie stellte mit Klage vom 28. Februar 2012 (eingegangen am 29. Februar 2012) folgendes Rechtsbegehren:

1) Das europäische Patent EP 1 508 436 B1 sei bezüglich der Patentansprüche 1, 2, 3, 4, 7, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 und 23 für nichtig zu erklären.

2) Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der Beklagten, unter Mitberücksichtigung des patentanwaltlichen Aufwands.

Ihr Rechtsschutzinteresse für die Feststellung der Nichtigkeit im Sinne von Art. 28 PatG stützte die Klägerin auf das Konkurrenzverhältnis der Prozessparteien aufgrund der Tätigkeit im gleichen Gebiet des Handels mit selbstklebenden Montagebändern, sowie auf eine Verwarnung aus einem anderen Patent der Beklagten.

Zur Stützung der angeblich fehlenden Patentfähigkeit der Ansprüche 1-4, 7, 13-23 stützte sich die Klägerin auf die Dokumente D1 - D7 (D1: US 3,443,288; D2: US 3,257,678; D3A: JP 8311417 A2 mit zugehöriger deutscher Übersetzung; D3B; D4: EP 1 279 695 A1; D5: WO 02/01013 A1; D6: WO 02/00802 A1; D7: WO 02/092930 A1).

Die Klägerin machte dabei spezifisch bei den Ansprüchen 1-3, 7, 13, 17, 19 mangelnde Neuheit angesichts der D1 sowie unabhängig davon gegenüber der D2 geltend, bei den Ansprüchen 1, 2, 13-17 und 19 mangelnde Neuheit gegenüber der D3. Daneben wurde mangelnde erfinderische Tätigkeit der Ansprüche 4, 15, 16, 18, 20-23 geltend gemacht und zwar jeweils ausgehend vom Dokument D3 in Kombination mit D4/D5/D6/D7.

Wenn das klägerische Rechtsbegehren auf Nichtigklärung des europäischen Patents als solches geht, so handelt es sich dabei offensichtlich um ein Versehen. Gemeint ist die Nichtigklärung lediglich des Schweizer Teils des Streitpatents. Das haben beide Parteien auch so verstanden, und entsprechend argumentieren beide Parteien ausschliesslich zur Nichtigklärung dieses Schweizer Teils. Das Rechtsbegehren ist entsprechend in diesem Sinne als lediglich auf den Schweizer Teil gerichtet auszulegen.

2.

Die Beklagte beantragte mit Klageantwort vom 1. Juni 2012 Nichteintreten bzw. Abweisung der Klage, eventualiter die Aufrechterhaltung im Rahmen eines eingeschränkten Antrags, subeventualiter im Rahmen eines noch weiter eingeschränkten Antrags, alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen. Das gestellte Rechtsbegehren lautete dabei wie folgt, wobei die jeweils weiter einschränkende Merkmale oder gestrichenen Merkmale beim Eventualantrag respektive beim Subeventualantrag in der folgend angegebenen Fassung hervorgehoben bzw. durchgestrichen wurden. Ferner wird darauf hingewiesen, dass beim Subeventualantrag die Ansprüche 3, 5, 6, 8, 9-12 gestrichen wurden:

1. Es sei die Klage abzuweisen, soweit darauf eingetreten werden kann.

*2. **Eventualiter** sei Vormerk zu nehmen, dass die Beklagte die Patentansprüche des Schweizer Teils des europäischen Patents EP 0 508 436 wie folgt einschränkt, und es sei die Klage im Übrigen abzuweisen, soweit darauf eingetreten werden kann:*

1. Selbstklebendes Band zum Verschliessen, Abdichten und Verkleben von Fugen ~~insbesondere~~ im Hausbau, und insbesondere von Fugen in Ecken und Kanten, mit einer Trägerschicht (1) an der Bandoberseite, einer Haftkleberbeschichtung (2) der Trägerschicht (1) an der Bandunterseite und mit einer abziehbaren Abdeckfolie (3) an der Bandunterseite, dadurch gekennzeichnet, dass zumindest ein erster Faltabschnitt (4) des Bandes in Querrichtung entlang einer in Längsrichtung des Bandes verlaufenden ersten Faltungskante (5) umgefaltet ist, und dass mindestens ein Teil der Haftkleberbeschichtung (2) entlang eines Längsabschnitts des Bandes nicht mit der Abdeckfolie (3) abgedeckt ist.

2. Band nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Haftkleberbeschichtung (2) zumindest im Bereich des ersten Faltabschnitts (4) nicht mit der Abdeckfolie (3) abgedeckt ist.

3. Band nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass das Band einen zweiten Faltungsabschnitt (6) aufweist, welcher in Querrichtung entlang einer in Längsrichtung des Bandes verlaufenden zweiten Faltungskante (7) umgefaltet ist.

4. Band nach einem der vorherigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Abdeckfolie (3) zumindest einen Schlitz (8) in Längsrichtung des Bandes aufweist.

5. Band nach Anspruch 3 und 4, dadurch gekennzeichnet, dass, die zweite Faltungskante (7) mit dem Schlitz (8) der Abdeckfolie (3) zusammenfällt.

6. Band nach Anspruch 3 und 4, dadurch gekennzeichnet, dass, die zweite Faltungskante (7) nicht mit dem Schlitz (8) der Abdeckfolie (3) zusammenfällt.

7. Band nach einem der vorherigen Ansprüche oder nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass ein Randabschnitt (9) der Abdeckfolie (3) über die erste Faltungskante (5) und/oder die zweite Faltungskante (7) vorsteht.

8. Band nach einem der Ansprüche 3 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass die Haftkleberbeschichtung (2) im Bereich des zweiten Faltabschnitts (6) nicht mit der Abdeckfolie (3) abgedeckt ist.
9. Band nach einem der Ansprüche 3 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass der erste Faltabschnitt (4) und der zweite Faltabschnitt (6) jeweils gegenüberliegende Randabschnitte des Bandes sind.
10. Band nach einem der Ansprüche 3 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass der erste Faltabschnitt (4) und der zweite Faltabschnitt (6) in Querrichtung des Bandes gesehen aneinander angrenzen.
11. Band nach einem der Ansprüche 3 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass der erste Faltabschnitt (4) und der zweite Folienabschnitt (6) zumindest teilweise aufeinanderliegen.
12. Band nach einem der Ansprüche 1 bis 11 oder nach einem der Ansprüche 3 bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass im Bereich des ersten Faltabschnitts (4) und/oder des zweiten Faltabschnitts (6) Bandunterseite auf Bandunterseite aufeinanderliegt.
13. Band nach einem der Ansprüche 1 bis 11 oder nach einem der Ansprüche 3 bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass im Bereich des ersten Faltabschnitts (4) und/oder des zweiten Faltabschnitts (6) Bandoberseite auf Bandoberseite aufeinanderliegt.
14. Band nach einem der vorherigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Trägerschicht (1) aus einem Material aus der Gruppe Papier Kunststoff, Gewebe, Flies oder einer Kombination zumindest zweier dieser Materialien besteht und die Haftkleberbeschichtung (2) aus der Gruppe selbstklebender Acrylatkleber, Kautschukkleber, Butylkleber, Hotmelt oder eine Kombination zumindest zweier dieser Kleber ist.
15. Band nach einem der vorherigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass zumindest die Trägerschicht (1) so beschaffen ist, dass sie quer zur Längsrichtung des Bandes von Hand reissbar ist.
16. Band nach einem der vorherigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Haftkleberbeschichtung (2) einen nichtklebenden Mittelstreifen aufweist.
17. Band nach einem der vorherigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass es in gefaltetem Zustand zu einer Klebeband-Rolle aufgerollt ist
18. Band nach Anspruch 17, dadurch gekennzeichnet, dass mindestens an der Seite der ersten Faltungskante (5) der Rolle eine Zwischenlage vorgesehen ist.
19. Band nach einem der vorherigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass es in nicht gefaltetem Zustand mindestens 3 cm breit ist, bevorzugter eine Breite im Bereich von 3 cm bis 50 cm, noch bevorzugter eine Breite im Bereich von 4 cm bis 30 cm und am meisten bevorzugt eine Breite im Bereich von 4,5 cm bis 20 cm aufweist.
20. Band nach einem der vorherigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass zumindest ein Perforationsbereich des Bandes Perforationsöffnungen (10) mit einem durchschnittlichen Durchmesser von mindestens 3 Millimetern aufweist.

21. Band nach Anspruch 20, dadurch gekennzeichnet, dass die Perforationsöffnungen (10) durch die Trägerschicht (1), die Haftkleberbeschichtung (2) und die abziehbare Abdeckfolie (3) gehen.

22. Band nach Anspruch 20 oder 21, dadurch gekennzeichnet, dass die Perforationsöffnungen (10) im wesentlichen rund, eckig oder oval sind.

23. Band nach einem der vorherigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Trägerschicht (1) aus einem solchen, insbesondere offenporigen, Material besteht, welches eine gute Hafteigenschaft für Mauerputz aufweist.

3. **Subeventualiter** sei Vormerk zu nehmen, dass die Beklagte die Patentansprüche des Schweizer Teils des europäischen Patents EP 0 508 436 wie folgt einschränkt, und es sei die Klage im Übrigen abzuweisen, soweit darauf eingetreten werden kann:

1. Selbstklebendes Band zum Verschliessen, Abdichten und Verkleben von Fugen im Hausbau, und insbesondere von Fugen in Ecken und Kanten, mit einer Trägerschicht (1) an der Bandoberseite, einer Haftkleberbeschichtung (2) der Trägerschicht (1) an der Bandunterseite und mit einer abziehbaren Abdeckfolie (3) an der Bandunterseite, dadurch gekennzeichnet, dass das Band einen einzigen Faltabschnitt (4) aufweist, wobei dieses in Querrichtung entlang einer in Längsrichtung des Bandes verlaufenden Faltungskante (5) einmal umgefaltet ist, und dass ~~mindestens~~ ein Teil der Haftkleberbeschichtung (2) entlang eines Längsabschnitts des Bandes nicht mit der Abdeckfolie (3) abgedeckt ist.

2. Band nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Haftkleberbeschichtung (2) im Bereich des Faltabschnitts (4) nicht mit der Abdeckfolie (3) abgedeckt ist.

3. Band nach einem der vorherigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Abdeckfolie (3) zumindest einen Schlitz (8) in Längsrichtung des Bandes aufweist.

4. Band nach einem der vorherigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass ein Randabschnitt (9) der Abdeckfolie (3) über die Faltungskante (5) vorsteht.

5. Band nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass im Bereich des Faltabschnitts (4) Bandoberseite auf Bandoberseite aufeinanderliegt.

6. Band nach einem der vorherigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Trägerschicht (1) aus einem Material aus der Gruppe Papier, Kunststoff Gewebe, Flies oder einer Kombination zumindest zweier dieser Materialien besteht und die Haftkleberbeschichtung (2) aus der Gruppe selbstklebender Acrylatkleber, Kautschukkleber, Butylkleber, Hotmelt oder eine Kombination zumindest zweier dieser Kleber ist.

7. Band nach einem der vorherigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass zumindest die Trägerschicht (1) so beschaffen ist, dass sie quer zur Längsrichtung des Bandes von Hand reissbar ist.

8. Band nach einem der vorherigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Haftkleberbeschichtung (2) einen nichtklebenden Mittelstreifen aufweist.

9. Band nach einem der vorherigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass es in gefaltetem Zustand zu einer Klebeband-Rolle aufgerollt ist.

10. Band nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, dass mindestens an der Seite der Faltungskante (5) der Rolle eine Zwischenlage vorgesehen ist.

11. Band nach einem der vorherigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass es in nicht gefaltetem Zustand mindestens 3 cm breit ist, bevorzugter eine Breite im Bereich von 3 cm bis 50 cm, noch bevorzugter eine Breite im Bereich von 4 cm bis 30 cm und am meisten bevorzugt eine Breite im Bereich von 4,5 cm bis 20 cm aufweist.

12. Band nach einem der vorherigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass zumindest ein Perforationsbereich des Bandes Perforationsöffnungen (10) mit einem durchschnittlichen Durchmesser von mindestens 3 Millimetern aufweist.

13. Band nach Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet, dass die Perforationsöffnungen (10) durch die Trägerschicht (1), die Haftkleberbeschichtung (2) und die abziehbare Abdeckfolie (3) gehen.

14. Band nach Anspruch 12 oder 13, dadurch gekennzeichnet, dass die Perforationsöffnungen (10) im wesentlichen rund, eckig oder oval sind.

15. Band nach einem der vorherigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Trägerschicht (1) aus einem solchen, insbesondere offenporigen, Material besteht, welches eine gute Hafteigenschaft für Mauerputz aufweist.

4. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der Klägerin, unter Einschluss des patentanwaltlichen Aufwands.

3.

Den Antrag auf Nichteintreten auf die Klage stützte die Beklagte unter anderem auf ein mangelndes Rechtsschutzinteresse. Die Beklagte bestritt das Konkurrenzverhältnis zwischen den Prozessparteien nicht, genauso wenig wie die bereits erfolgte Verwarnung aus einem anderen Patent der Beklagten. Sie bestritt aber ein Rechtsschutzinteresse angesichts der Tatsache, dass die unbestritten erfolgte Verwarnung aus einem anderen Patent ausgesprochen worden war, und damit die beantragte Teilnichtigklärung des Klagepatents den Patentverletzungsvorwurf der Beklagten nicht zu entkräften vermöge. Die Beklagte stützte sich dabei auf BGE 116 II 196, wo festgehalten worden sei, dass ein Rechtsschutzinteresse für die Feststellung der Nichtigkeit nur dann vorliege, wenn die Klage die behauptete Beeinträchtigung effektiv zu beseitigen vermöge. Sie hielt fest, dass der unabhängige Anspruch 1 sowie die abhängigen Ansprüche 1-4, 7, 13-23 neu und nicht naheliegend seien und die von der Klägerin zitierten Dokumente deren Nichtigkeit nicht zu begründen vermöchten.

4.

Mit Schreiben vom 13. Juli 2012 lud das Gericht die Parteien auf den 18. September 2012 zur Instruktionsverhandlung/Vergleichsverhandlung vor dem Bundespatentgericht vor. An der Verhandlung stellte das Gericht im

formellen Teil Fragen insbesondere zur Stützung der Änderungen im Rahmen des Subeventualantrags. In der informellen folgenden Vergleichsverhandlung konnte keine vergleichsweise Einigung gefunden werden. Mit Zustellung des Protokolls wurde der Klägerin mit Schreiben vom 19. September 2012 eine Frist zur Einreichung der Replik angesetzt.

5.

In der Replik vom 7. November 2012 bestätigte die Klägerin die geltend gemachte fehlende Neuheit gegenüber D1 und D2, sowohl was die ursprünglich erteilten Ansprüche angeht als auch was das Eventualbegehren und das Subeventualbegehren angeht. Sie trug des weiteren fehlende Neuheit gegenüber D3A respektive der Übersetzung D3B vor, wobei sie insbesondere darauf hinwies, dass Anspruch 16 ausdrücklich einen nicht-klebenden Mittelbereich beanspruche und damit der Anspruch nicht so einschränkend ausgelegt werden dürfe, dass davon eine Ausführungsform, bei welcher der Mittelbereich keinen Kleber aufweist, nicht vom Hauptanspruch umfasst sei. Des weiteren wurde fehlende Neuheit gegenüber D4 geltend gemacht und fehlende erfinderische Tätigkeit ausgehend von den als mögliche Dokumente des nächstliegenden Standes der Technik beurteilten Offenbarungen D3A respektive D3B/D4/D5/D6 in Kombination mit D3B.

6.

Am 24. Januar 2013 erstattete die Beklagte die Duplik und stellte neue, die zuvor geltenden Anträge ersetzende Anträge wie folgt (die Bemerkungen in eckigen Klammern sind durch das Gericht hinzugefügt):

1. Es sei Vormerk zu nehmen, dass die Beklagte die Patentansprüche des Schweizer Teils des europäischen Patents EP 0 508 436 wie folgt einschränkt, und es sei die Klage im Übrigen abzuweisen, soweit darauf eingetreten werden kann:

*1. Selbstklebendes Band zum Verschliessen, Abdichten und Verkleben von Fugen **im Hausbau** und insbesondere von Fugen in Ecken und Kanten, mit einer Trägerschicht (1) an der Bandoberseite, einer Haftkleberbeschichtung (2) der Trägerschicht (1) an der Bandunterseite und mit einer abziehbaren Abdeckfolie (3) an der Bandunterseite, dadurch gekennzeichnet, dass zumindest ein erster Faltabschnitt (4) des Bandes in Querrichtung entlang einer in Längsrichtung des Bandes verlaufenden ersten Faltungskante (5) umgefaltet ist, dass mindestens ein Teil der Haftkleberbeschichtung (2) entlang eines Längsabschnitts des Bandes nicht mit der Abdeckfolie (3) abgedeckt ist, **und dass das Band in gefaltetem Zustand zu einer Klebeband-Rolle aufgerollt ist.***

2. Band nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Haftkleberbeschichtung (2) zumindest im Bereich des ersten Faltabschnitts (4) nicht mit der Abdeckfolie (3) abgedeckt ist.

3. Band nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass das Band einen zweiten Faltungsabschnitt (6) aufweist, welcher in Querrichtung entlang einer in Längsrichtung des Bandes verlaufenden zweiten Faltungskante (7) umgefaltet ist.
4. Band nach einem der vorherigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Abdeckfolie (3) zumindest einen Schlitz (8) in Längsrichtung des Bandes aufweist.
5. Band nach Anspruch 3 und 4, dadurch gekennzeichnet, dass die zweite Faltungskante (7) mit dem Schlitz (8) der Abdeckfolie (3) zusammenfällt.
6. Band nach Anspruch 3 und 4, dadurch gekennzeichnet, dass, die zweite Faltungskante (7) nicht mit dem Schlitz (8) der Abdeckfolie (3) zusammenfällt.
7. Band nach einem der vorherigen Ansprüche oder nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass ein Randabschnitt (9) der Abdeckfolie (3) über die erste Faltungskante (5) und/oder die zweite Faltungskante (7) vorsteht.
8. Band nach einem der Ansprüche 3 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass die Haftkleberbeschichtung (2) im Bereich des zweiten Faltabschnitts (6) nicht mit der Abdeckfolie (3) abgedeckt ist.
9. Band nach einem der Ansprüche 3 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass der erste Faltabschnitt (4) und der zweite Faltabschnitt (6) jeweils gegenüberliegende Randabschnitte des Bandes sind.
10. Band nach einem der Ansprüche 3 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass der erste Faltabschnitt (4) und der zweite Faltabschnitt (6) in Querrichtung des Bandes gesehen aneinander angrenzen.
11. Band nach einem der Ansprüche 3 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass der erste Faltabschnitt (4) und der zweite Faltabschnitt (6) zumindest teilweise aufeinanderliegen.
12. Band nach einem der Ansprüche 1 bis 11 oder nach einem der Ansprüche 3 bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass im Bereich des ersten Faltabschnitts (4) und/oder des zweiten Faltabschnitts (6) Bandunterseite auf Bandunterseite aufeinanderliegt.
13. Band nach einem der Ansprüche 1 bis 11 oder nach einem der Ansprüche 3 bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass im Bereich des ersten Faltabschnitts (4) und/oder des zweiten Faltabschnitts (6) Bandoberseite auf Bandoberseite aufeinanderliegt.
14. Band nach einem der vorherigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Trägerschicht (1) aus einem Material aus der Gruppe Papier, Kunststoff Gewebe, Flies oder einer Kombination zumindest zweier dieser Materialien besteht und die Haftkleberbeschichtung (2) aus der Gruppe selbstklebender Acrylatkleber, Kautschukkleber, Butylkleber, Hotmelt oder eine Kombination zumindest zweier dieser Kleber ist.
15. Band nach einem der vorherigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass zumindest die Trägerschicht (1) so beschaffen ist, dass sie quer zur Längsrichtung des Bandes von Hand reissbar ist.

[ursprünglicher Anspruch 16 gestrichen]

[ursprünglicher Anspruch 17 gestrichen]

16. Band **nach Anspruch 1** dadurch gekennzeichnet, dass mindestens an der Seite der ersten Faltungskante (5) der Rolle eine Zwischenlage vorgesehen ist.

17. Band nach einem der vorherigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass es in nicht gefaltetem Zustand mindestens 3 cm breit ist, bevorzugter eine Breite im Bereich von 3 cm bis 50 cm, noch bevorzugter eine Breite im Bereich von 4 cm bis 30 cm und am meisten bevorzugt eine Breite im Bereich von 4,5 cm bis 20 cm aufweist.

18. Band nach einem der vorherigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass zumindest ein Perforationsbereich des Bandes Perforationsöffnungen (10) mit einem durchschnittlichen Durchmesser von mindestens 3 Millimetern aufweist.

19. Band nach **Anspruch 18** dadurch gekennzeichnet, dass die Perforationsöffnungen (10) durch die Trägerschicht (1), die Haftkleberbeschichtung (2) und die abziehbare Abdeckfolie (3) gehen.

20. Band nach **Anspruch 18 oder 19** dadurch gekennzeichnet, dass die Perforationsöffnungen (10) im wesentlichen rund, eckig oder oval sind.

21. Band nach einem der vorherigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Trägerschicht (1) aus einem solchen, insbesondere offenporigen, Material besteht, welches eine gute Hafteigenschaft für Mauerputz aufweist.

2. **Eventualiter** sei Vormerk zu nehmen, dass die Beklagte die Patentansprüche des Schweizer Teils des europäischen Patents EP 0 508 436 wie folgt einschränkt, und es sei die Klage im Übrigen abzuweisen, soweit darauf eingetreten werden kann:

1. **Verwendung** eines selbstklebenden Bandes zum Verschliessen, Abdichten und Verkleben von Fugen **im Hausbau**, und insbesondere von Fugen in Ecken und Kanten, mit einer Trägerschicht (1) an der Bandoberseite, einer Haftkleberbeschichtung (2) der Trägerschicht (1) an der Bandunterseite und mit einer abziehbaren Abdeckfolie (3) an der Bandunterseite, dadurch gekennzeichnet, dass zumindest ein erster Faltabschnitt (4) des Bandes in Querrichtung entlang einer in Längsrichtung des Bandes verlaufenden ersten Faltungskante (5) umgefaltet ist, dass mindestens ein Teil der Haftkleberbeschichtung (2) entlang eines Längsabschnitts des Bandes nicht mit der Abdeckfolie (3) abgedeckt ist, **und dass das Band in gefaltetem Zustand zu einer Klebeband-Rolle aufgerollt ist.**

2. **Verwendung** nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Haftkleberbeschichtung (2) zumindest im Bereich des ersten Faltabschnitts (4,) nicht mit der Abdeckfolie (3) abgedeckt ist.

3. **Verwendung** nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass das Band einen zweiten Faltabschnitt (6) aufweist, welcher in Querrichtung entlang einer in Längsrichtung des Bandes verlaufenden zweiten Faltungskante (7) umgefaltet ist.

4. **Verwendung** nach einem der vorherigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Abdeckfolie (3) zumindest einen Schlitz (8) in Längsrichtung des Bandes aufweist.
5. **Verwendung** nach Anspruch 3 und 4, dadurch gekennzeichnet, dass, die zweite Faltungskante (7) mit dem Schlitz (8) der Abdeckfolie (3) zusammenfällt.
6. **Verwendung** nach Anspruch 3 und 4, dadurch gekennzeichnet, dass, die zweite Faltungskante (7) nicht mit dem Schlitz (8) der Abdeckfolie (3) zusammenfällt.
7. **Verwendung** nach einem der vorherigen Ansprüche oder nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass ein Randabschnitt (9) der Abdeckfolie (3) über die erste Faltungskante (5) und/oder die zweite Faltungskante (7) vorsteht.
8. **Verwendung** nach einem der Ansprüche 3 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass die Haftkleberbeschichtung (2) im Bereich des zweiten Faltabschnitts (6) nicht mit der Abdeckfolie (3) abgedeckt ist.
9. **Verwendung** nach einem der Ansprüche 3 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass der erste Faltabschnitt (4) und der zweite Faltabschnitt (6) jeweils gegenüberliegende Randabschnitte des Bandes sind.
10. **Verwendung** nach einem der Ansprüche 3 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass der erste Faltabschnitt (4,) und der zweite Faltabschnitt (6) in Querrichtung des Bandes gesehen aneinander angrenzen.
11. **Verwendung** nach einem der Ansprüche 3 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass der erste Faltabschnitt (4) und der zweite Faltabschnitt (6,) zumindest teilweise aufeinanderliegen.
12. **Verwendung** nach einem der Ansprüche 1 bis 11 oder nach einem der Ansprüche 3 bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass im Bereich des ersten Faltabschnitts (4) und/oder des zweiten Faltabschnitts (6) Bandunterseite auf Bandunterseite aufeinanderliegt.
13. **Verwendung** nach einem der Ansprüche 1 bis 11 oder nach einem der Ansprüche 3 bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass im Bereich des ersten Faltabschnitts (4) und/oder des zweiten Faltabschnitts (6) Bandoberseite auf Bandoberseite aufeinanderliegt.
14. **Verwendung** nach einem der vorherigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Trägerschicht (1) aus einem Material aus der Gruppe Papier, Kunststoff Gewebe, Flies oder einer Kombination zumindest zweier dieser Materialien besteht und die Haftkleberbeschichtung (2) aus der Gruppe selbstklebender Acrylatkleber, Kautschukkleber, Butylkleber, Hotmelt oder eine Kombination zumindest zweier dieser Kleber ist.
15. **Verwendung** nach einem der vorherigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass zumindest die Trägerschicht (1) so beschaffen ist, dass sie quer zur Längsrichtung des Bandes von Hand reissbar ist.

[ursprünglicher Anspruch 16 gestrichen]

[ursprünglicher Anspruch 17 gestrichen]

16. **Verwendung** nach **Anspruch 1**, dadurch gekennzeichnet, dass mindestens an der Seite der ersten Faltungskante (5) der Rolle eine Zwischenlage vorgesehen ist.

17. **Verwendung** nach einen der vorherigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass es in nicht gefaltetem Zustand mindestens 3 cm breit ist, bevorzugter eine Breite im Bereich von 3 cm bis 50 cm, noch bevorzugter eine Breite im Bereich von 4 cm bis 30 cm und am meisten bevorzugt eine Breite im Bereich von 4,5 cm bis 20 cm aufweist.

18. **Verwendung** nach einem der vorherigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass zumindest ein Perforationsbereich des Bandes Perforationsöffnungen (10) mit einem durchschnittlichen Durchmesser von mindestens 3 Millimetern aufweist.

19. **Verwendung** nach **Anspruch 18**, dadurch gekennzeichnet, dass die Perforationsöffnungen (10) durch die Trägerschicht (1), die Haftkleberbeschichtung (2) und die abziehbare Abdeckfolie (3) gehen.

20. **Verwendung** nach **Anspruch 18 oder 19** dadurch gekennzeichnet, dass die Perforationsöffnungen (10) im wesentlichen rund, eckig oder oval sind.

21. **Verwendung** nach einem der vorherigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Trägerschicht (1) aus einem solchen, insbesondere offenporigen, Material besteht, welches eine gute Hafteigenschaft für Mauerputz aufweist.

3. Das Institut für Geistiges Eigentum sei anzuweisen, die neuen Patentansprüche und eine Erklärung folgender Art im Patentregister einzutragen „Soweit Teile der Beschreibung und der Zeichnungen mit der Neuordnung der Patentansprüche nicht vereinbar sind, sollen sie als nicht vorhanden gelten. Insbesondere soll Absatz [0025] in der Beschreibung der europäischen Patentschrift EP 0 508 436 als nicht vorhanden gelten.“

4. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der Klägerin, unter Einschluss der für die patentanwaltliche Beratung notwendigen Auslagen.

In der Duplik wurden insbesondere im Hinblick auf die Abgrenzung von der D1 respektive der D2 umfassende Erläuterungen dazu gemacht, wie der Fachmann unter der Zweckangabe "für den Hausbau" über die im Anspruch genannten Merkmale hinausgehende zwingende Eigenschaften impliziert, insbesondere was die Klebkraft angeht, und die Beklagte vertiefte die Argumentation zur angeblichen Neuheit gegenüber den Dokumenten D1 und D2 sowie D3 und zur erfinderischen Tätigkeit. Weil das Gericht nach Ansicht der Beklagten über keine genügende Sachkompetenz auf dem spezifischen Gebiet des Streitpatents verfügt, stellte die Beklagte zudem den Antrag, einen Sachverständigen beizuziehen.

7.

Mit der abschliessenden Stellungnahme zu neuen Vorbringen in der Duplik vom 14. Februar 2013 stellt die Klägerin folgende Begehren:

1) Die Prüfung der seitens der Beklagten vorgenommenen Einschränkungen des Streitpatents sei auf den unabhängigen Patentanspruch 1 gemäss Hauptantrag (Duplik, S. 2, Ziff. 1/1) sowie den unabhängigen Patentanspruch 1 gemäss Eventualantrag (Duplik, S. 4f./1) zu beschränken und die beantragten Einschränkungen seien soweit überhaupt zulässig abzuweisen.

2) Im übrigen hält die Klägerin an ihren Klagebegehren fest.

3) Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der Beklagten, unter Mitberücksichtigung des patentanwaltlichen Aufwands.

Die Klägerin argumentierte auf fehlende Neuheit des Hauptantrags gegenüber D1, D2 sowie D3, sowie fehlende erfinderische Tätigkeit wie bereits in den vorherigen Eingaben. Hinsichtlich Eventualbegehren stellte sich die Klägerin unter Bezugnahme auf Art. 24 PatG und auf zugehörige Kommentare (Peter Heinrich, PatG / EPÜ, 2. Aufl., Bern 2010, PatG Art. 24, Rz 29: „Ein Wechsel der Anspruchskategorie wäre hingegen keine Einschränkung und ist daher nicht möglich.“) auf den Standpunkt, dass ein Wechsel einer Anspruchskategorie im vorgenommenen Sinne eine andere Erfindung sei und nicht zulässig sei. Zum Rechtsbegehren 3 stellte sich die Klägerin auf den Standpunkt, dass die Streichung der entsprechenden Textstelle die Auslegung der Ansprüche nicht beeinflussen könne, und also nicht zulässig sei.

8.

Mit Eingabe vom 1. März 2013 reichte die Beklagte eine Stellungnahme auf die Stellungnahme der Klägerin vom 14. Februar 2013 ein. Sie vertiefte dabei ihre Argumente zur Neuheit und erfinderischen Tätigkeit gegenüber D1, D2 sowie D3 und bekräftigte die Zulässigkeit des Wechsels der Anspruchskategorie des Eventualantrags unter Bezugnahme auf Rechtsprechung und Literatur sowie im Rechtsvergleich.

9.

Mit Eingabe vom 8. März 2013 legte die Beklagte einen Antrag auf Beschränkung des Streitpatents nach Art. 105a EPÜ vom 4. März 2013 ins Recht, in welchem im Streitpatent Absatz [0025] und Anspruch 16 gestrichen, darüber hinausgehende Änderungen aber nicht vorgenommen wurden (abgesehen von Anpassungen der Rückbezüge in den Ansprüchen).

10.

Mit Eingabe vom 14. März 2013 reichte die Klägerin eine Stellungnahme zur Eingabe der Beklagten vom 8. März 2013 ein. Sie bekräftigte, dass die Streichung eines Textabsatzes und eines Unteranspruchs ein untaugliches Mittel zur Einschränkung des Patents sei.

11.

Im Fachrichtervotum vom 22. März 2013 kam der Fachrichter Dr. Tobias Breimi zum Schluss, dass ein Rechtsschutzinteresse für die Nichtigkeitsklage aufgrund des Wettbewerbsverhältnisses zwischen den Parteien sowie aufgrund des Handels mit gleichen Artikeln gegeben sei, und dass die Änderung der Anspruchskategorie im Rahmen der Duplik zulässig sei. Hinsichtlich der Streichung von Teilen der Beschreibung im Rahmen eines nationalen Teilverzichts unter Art. 24 PatG fand der Fachrichter, dass Änderungen der Beschreibung, die über die Standarderklärung gemäss Art. 97 Abs. 2 PatV hinausgehen, nicht möglich seien. Anspruch 1 des Antrags 1 der Beklagten gemäss Duplik wurde vom Fachrichter durch die Entgeghaltung JP 8311417 (D3) als neuheitsschädlich vorweggenommen beurteilt, und gleichermassen Anspruch 1 des Eventualantrags 2 der Beklagten.

12.

Mit Eingabe vom 23. April 2013 stellte die Klägerin folgendes Rechtsbegehren:

1) Für den Fall, dass das Gesamtgericht wider Erwarten die Auffassung des Fachrichtervotums bezüglich fehlender Rechtsbeständigkeit des Klagepatents nicht teilen sollte, seien die Entgeghaltungen D1 und D2 sowie D4 bis D7 bei der Beurteilung der Neuheit bzw. erfinderischen Tätigkeit des Klagepatents zusätzlich noch mit zu berücksichtigen, und zwar sowohl bezüglich Rechtsbegehren 1 als auch Eventualbegehren 2 der Duplik der Beklagten.

2) Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der Beklagten, unter Mitberücksichtigung des patentanwaltlichen Aufwands.

Die Klägerin erklärte sich mit den vom Fachrichter im Fachrichtervotum geäusserten Schlüssen grundsätzlich einverstanden, stellte aber klar, dass, sollte das Richterkollegium im Rahmen des Endentscheides keine mangelnde Neuheit oder mangelnde erfinderische Tätigkeit im Lichte der D3 finden, das Gericht dann auch noch die anderen weiteren Entgeghaltungen zu berücksichtigen habe. Hinsichtlich Kategoriiewechsel (d.h. von einem Erzeugnis- auf einen Verwendungsanspruch) äusserte sich die Klägerin dahingehend, dass keine Beschwer vorliege, solange die Nichtigkeit des Klagepatents gefunden werde. Sie bemerkte aber, dass es bisher keine europäische Rechtsprechung zur Frage gebe, ob ein Kategoriiewechsel auch im Rahmen eines europäischen Beschränkungsverfahrens möglich sei, und argumentierte, dass der Kategoriiewechsel, obwohl er formal betrachtet eine Einschränkung, ein "aliud" darstelle, angesichts der Rechtssicherheit für Dritte so spät nach der Erteilung entsprechend nicht zulässig sein könne. Art. 24 PatG sehe nach Auslegung der Klägerin eine beschränktere Zulässigkeit der Einschränkung vor, wonach "der eingeschränkte Patentanspruch sich auf die gleiche Erfindung beziehen"

müsse, dies sei vom Gesetzgeber ausdrücklich so gewählt worden. Die nationale Gesetzgebung könne denn auch zusätzliche Voraussetzungen für eine zulässige Einschränkung vorgeben.

13.

Mit Stellungnahme zum Fachrichtervotum vom 23. April 2013 ergänzte die Beklagte ihre Rechtsbegehren 1 und 2 gemäss Duplik mit zwei weiteren Eventualanträgen 3 und 4 sowie weiteren Rechtsbegehren. Dabei ersetzt der Eventualantrag 3 den bisherigen Eventualantrag 3 aus der Duplik. Im Einzelnen lauten die ergänzten Rechtsbegehren wie folgt (die Hervorhebungen sind durch das Gericht hinzugefügt):

1. Rechtsbegehren Ziff. 1 in der Fassung gemäss Duplik vom 24. Januar 2013.

2. Rechtsbegehren Ziff. 2 in der Fassung gemäss Duplik vom 24. Januar 2013.

3. **Subeventualiter** sei Vormerk zu nehmen, dass die Beklagte die Patentansprüche des Schweizer Teils des europäischen Patents EP 0 508 436 wie folgt einschränkt, und es sei die Klage im Übrigen abzuweisen, soweit darauf eingetreten werden kann:

1. Selbstklebendes Band zum Verschliessen, Abdichten und Verkleben von Fugen **im Hausbau**, und insbesondere von Fugen in Ecken und Kanten, mit einer Trägerschicht (1) an der Bandoberseite, einer Haftkleberbeschichtung (2) der Trägerschicht (1) an der Bandunterseite, wobei die Haftkleberbeschichtung (2) keinen nichtklebenden Mittelstreifen aufweist, und mit einer abziehbaren Abdeckfolie (3) an der Bandunterseite, dadurch gekennzeichnet, dass zumindest ein erster Faltabschnitt (4) des Bandes in Querrichtung entlang einer in Längsrichtung des Bandes verlaufenden ersten Faltungskante (5) umgefaltet ist, dass mindestens ein Teil der Haftkleberbeschichtung (2) entlang eines Längsabschnitts des Bandes nicht mit der Abdeckfolie (3) abgedeckt ist, und dass das Band in gefaltetem Zustand zu einer Klebeband-Rolle aufgerollt ist.

2. Band nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Haftkleberbeschichtung (2) zumindest im Bereich des ersten Faltabschnitts (4) nicht mit der Abdeckfolie (3) abgedeckt ist.

3. Band nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass das Band einen zweiten Faltingsabschnitt (6) aufweist, welcher in Querrichtung entlang einer in Längsrichtung des Bandes verlaufenden zweiten Faltungskante (7) umgefaltet ist.

4. Band nach einem der vorherigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Abdeckfolie (3) zumindest einen Schlitz (8) in Längsrichtung des Bandes aufweist.

5. Band nach Anspruch 3 und 4, dadurch gekennzeichnet, dass die zweite Faltungskante (7) mit dem Schlitz (8) der Abdeckfolie (3) zusammenfällt.

6. Band nach Anspruch 3 und 4, dadurch gekennzeichnet, dass die zweite Faltungskante (7) nicht mit dem Schlitz (8) der Abdeckfolie (3) zusammenfällt.

7. Band nach einem der vorherigen Ansprüche oder nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass ein Randabschnitt (9) der Abdeckfolie (3) über die erste Faltungskante (5) und/oder die zweite Faltungskante (7) vorsteht.
8. Band nach einem der Ansprüche 3 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass die Haftkleberbeschichtung (2) im Bereich des zweiten Faltabschnitts (6) nicht mit der Abdeckfolie (3) abgedeckt ist.
9. Band nach einem der Ansprüche 3 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass der erste Faltabschnitt (4) und der zweite Faltabschnitt (6) jeweils gegenüberliegende Randabschnitte des Bandes sind.
10. Band nach einem der Ansprüche 3 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass der erste Faltabschnitt (4) und der zweite Faltabschnitt (6) in Querrichtung des Bandes gesehen aneinander angrenzen.
11. Band nach einem der Ansprüche 3 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass der erste Faltabschnitt (4) und der zweite Faltabschnitt (6) zumindest teilweise aufeinanderliegen.
12. Band nach einem der Ansprüche 1 bis 11 oder nach einem der Ansprüche 3 bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass im Bereich des ersten Faltabschnitts (4) und/oder des zweiten Faltabschnitts (6) Bandunterseite auf Bandunterseite aufeinanderliegt.
13. Band nach einem der Ansprüche 1 bis 11 oder nach einem der Ansprüche 3 bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass im Bereich des ersten Faltabschnitts (4) und/oder des zweiten Faltabschnitts (6) Bandoberseite auf Bandoberseite aufeinanderliegt.
14. Band nach einem der vorherigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Trägerschicht (1,) aus einem Material aus der Gruppe Papier, Kunststoff Gewebe, Flies oder einer Kombination zumindest zweier dieser Materialien besteht und die Haftkleberbeschichtung (2) aus der Gruppe selbstklebender Acrylatkleber, Kautschukkleber, Buthylkleber, Hotmelt oder eine Kombination zumindest zweier dieser Kleber ist.
15. Band nach einem der vorherigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass zumindest die Trägerschicht (1) so beschaffen ist, dass sie quer zur Längsrichtung des Bandes von Hand reissbar ist.
16. Band nach **Anspruch 1**, dadurch gekennzeichnet, dass mindestens an der Seite der ersten Faltungskante (5) der Rolle eine Zwischenlage vorgesehen ist.
17. Band nach einem der vorherigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass es in nicht gefaltetem Zustand mindestens 3 cm breit ist, bevorzugter eine Breite im Bereich von 3 cm bis 50 cm, noch bevorzugter eine Breite im Bereich von 4 cm bis 30 cm und am meisten bevorzugt eine Breite im Bereich von 4,5 cm bis 20 cm aufweist.
18. Band nach einem der vorherigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass zumindest ein Perforationsbereich des Bandes Perforationsöffnungen (10) mit einem durchschnittlichen Durchmesser von mindestens 3 Millimetern aufweist.

19. Band nach **Anspruch 18**, dadurch gekennzeichnet, dass die Perforationsöffnungen (10) durch die Trägerschicht (1), die Haftkleberbeschichtung (2) und die abziehbare Abdeckfolie (3) gehen.

20. Band nach **Anspruch 18 oder 19**, dadurch gekennzeichnet, dass die Perforationsöffnungen (10) im wesentlichen rund, eckig oder oval sind.

21. Band nach einem der vorherigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Trägerschicht (1) aus einem solchen, insbesondere offenporigen, Material besteht, welches eine gute Haftungseigenschaft für Mauerputz aufweist.

4. **Subsubeventualiter** sei Vormerk zu nehmen, dass die Beklagte die Patentansprüche des Schweizer Teils des europäischen Patents EP 0 508 436 wie folgt einschränkt, und es sei die Klage im Übrigen abzuweisen, soweit darauf eingetreten werden kann:

1. **Verwendung** eines selbstklebenden Bandes zum Verschliessen, Abdichten und Verkleben von Fugen **im Hausbau**, und insbesondere von Fugen in Ecken und Kanten, mit einer Trägerschicht (1) an der Bandoberseite, einer Haftkleberbeschichtung (2) der Trägerschicht (1) an der Bandunterseite, **wobei die Haftkleberbeschichtung (2) keinen nichtklebenden Mittelstreifen aufweist**, und mit einer abziehbaren Abdeckfolie (3) an der Bandunterseite, dadurch gekennzeichnet, dass zumindest ein erster Faltabschnitt (4) des Bandes in Querrichtung entlang einer in Längsrichtung des Bandes verlaufenden ersten Faltungskante (5) umgefaltet ist, dass mindestens ein Teil der Haftkleberbeschichtung (2) entlang eines Längsabschnitts des Bandes nicht mit der Abdeckfolie (3) abgedeckt ist, **und dass das Band in gefaltetem Zustand zu einer Klebeband-Rolle aufgerollt ist.**

2. **Verwendung** nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Haftkleberbeschichtung (2) zumindest im Bereich des ersten Faltabschnitts (4) nicht mit der Abdeckfolie (3) abgedeckt ist.

3. **Verwendung** nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass das Band einen zweiten Faltungsabschnitt (6) aufweist, welcher in Querrichtung entlang einer in Längsrichtung des Bandes verlaufenden zweiten Faltungskante (7) umgefaltet ist.

4. **Verwendung** nach einem der vorherigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Abdeckfolie (3) zumindest einen Schlitz (8) in Längsrichtung des Bandes aufweist.

5. **Verwendung** nach Anspruch 3 und 4, dadurch gekennzeichnet, dass die zweite Faltungskante (7) mit dem Schlitz (8) der Abdeckfolie (3) zusammenfällt.

6. **Verwendung** nach Anspruch 3 und 4, dadurch gekennzeichnet, dass die zweite Faltungskante (7) nicht mit dem Schlitz (8) der Abdeckfolie (3) zusammenfällt.

7. **Verwendung** nach einem der vorherigen Ansprüche oder nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass ein Randabschnitt (9) der Abdeckfolie (3) über die erste Faltungskante (5) und/oder die zweite Faltungskante (7) vorsteht.

8. **Verwendung** nach einem der Ansprüche 3 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass die Haftkleberbeschichtung (2) im Bereich des zweiten Faltabchnitts (6) nicht mit der Abdeckfolie (3) abgedeckt ist.
9. **Verwendung** nach einem der Ansprüche 3 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass der erste Faltabschnitt (4) und der zweite Faltabschnitt (6) jeweils gegenüberliegende Randabschnitte des Bandes sind.
10. **Verwendung** nach einem der Ansprüche 3 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass der erste Faltabschnitt (4) und der zweite Faltabschnitt (6) in Querrichtung des Bandes gesehen aneinander angrenzen,
11. **Verwendung** nach einem der Ansprüche 3 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass der erste Faltabschnitt (4) und der zweite Faltabschnitt (6) zumindest teilweise aufeinanderliegen.
12. **Verwendung** nach einem der Ansprüche 1 bis 11 oder nach einem der Ansprüche 3 bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass im Bereich des ersten Faltabchnitts (4) und/oder des zweiten Faltabchnitts (6) Bandunterseite auf Bandunterseite aufeinanderliegt.
13. **Verwendung** nach einem der Ansprüche 1 bis 11 oder nach einem der Ansprüche 3 bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass im Bereich des ersten Faltabchnitts (4) und/oder des zweiten Faltabchnitts (6) Bandoberseite auf Bandoberseite aufeinanderliegt.
14. **Verwendung** nach einem der vorherigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Trägerschicht (1) aus einem Material aus der Gruppe Papier, Kunststoff, Gewebe, Flies oder einer Kombination zumindest zweier dieser Materialien besteht und die Haftkleberbeschichtung (2) aus der Gruppe selbstklebender Acrylatkleber, Kautschukkleber, Butylkleber, Hotmelt oder eine Kombination zumindest zweier dieser Kleber ist.
15. **Verwendung** nach einem der vorherigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass zumindest die Trägerschicht (1) so beschaffen ist, dass sie quer zur Längsrichtung des Bandes von Hand reissbar ist.
16. **Verwendung** nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass mindestens an der Seite der ersten Faltungskante (5) der Rolle eine Zwischenlage vorgesehen ist.
17. **Verwendung** nach einem der vorherigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass es in nicht gefaltetem Zustand mindestens 3 cm breit ist, bevorzugter eine Breite im Bereich von 3 cm bis 50 cm, noch bevorzugter eine Breite im Bereich von 4 cm bis 30 cm und am meisten bevorzugt eine Breite im Bereich von 4,5 cm bis 20 cm aufweist.
18. **Verwendung** nach einem der vorherigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass zumindest ein Perforationsbereich des Bandes Perforationsöffnungen (10) mit einem durchschnittlichen Durchmesser von mindestens 3 Millimetern aufweist.

19. **Verwendung** nach Anspruch 18, dadurch gekennzeichnet, dass die Perforationsöffnungen (10) durch die Trägerschicht (1), die Haftkleberbeschichtung (2) und die abziehbare Abdeckfolie (3) gehen.

20. **Verwendung** nach Anspruch 18 oder 19, dadurch gekennzeichnet, dass die Perforationsöffnungen (10) im wesentlichen rund, eckig oder oval sind.

21. **Verwendung** nach einem der vorherigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Trägerschicht (1) aus einem solchen, insbesondere offenporigen, Material besteht, welches eine gute Hafteigenschaft für Mauerputz aufweist.

5. Das Institut für Geistiges Eigentum sei anzuweisen, die neuen Patentansprüche und die Erklärung „Soweit Teile der Beschreibung und der Zeichnungen mit der Neuordnung der Patentansprüche nicht vereinbar sind, sollen sie als nicht vorhanden gelten“ (Art. 97 Abs. 2 PatV) im Patentregister einzutragen.

6. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der Klägerin, unter Einschluss der für die patentanwaltliche Beratung notwendigen Auslagen.

Zudem wurde der prozessuale Antrag gestellt, das Verfahren bis zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Beschränkung des Streitpatents nach Art. 105a EPÜ zu sistieren.

Hinsichtlich der neuen Eventualanträge erläuterte die Beklagte zu Eventualantrag 3, dass dieser dem auf das Produkt bezogenen Antrag 1 entspreche, dass er aber zusätzlich einen Disclaimer enthalte, und zwar einen in der ursprünglich eingereichten Fassung offenbarten Disclaimer (in Form des inzwischen gestrichenen Anspruchs 16), und dass ein solcher Disclaimer im Lichte der Rechtsprechung G 2/10¹ zulässig sei. Der Eventualantrag 4 entspreche dem auf das Verfahren bezogenen Antrag 2 und beinhalte den gleichen Disclaimer wie Eventualantrag 3. Den Sistierungsantrag begründete die Beklagte damit, dass bei paralleler Anhängigkeit eines nationalen Nichtigkeitsverfahrens und eines Beschränkungsverfahrens vor dem EPA die Aussetzung des nationalen Verfahrens zweckmässig sei, weil die Beschränkung des europäischen Patents unmittelbare Auswirkung auf Verlauf und Ausgang dieses Verfahrens habe, und dass wegen der kurzen Verfahrensdauer des Beschränkungsverfahrens keine ungebührlichen Verzögerungen zu erwarten seien. Hinsichtlich im Fachrichtervotum gefundener mangelnder Neuheit gegenüber der D3 meinte die Beklagte, dass zwar der Anspruchswortlaut nicht ausdrücklich auf eine vollflächige bzw. durchgängige Beschichtung mit Haftkleber auf der Unterseite eingeschränkt sei, dass der Anspruch aber insbesondere nach der Streichung von Absatz [0025] nur noch so ausgelegt werden könne. Zur im Fachrichtervotum gefundenen mangelnden erfinderischen Tätigkeit führte die Beklagte aus, dass der Fachrichter den Problemlösungsansatz nicht korrekt durchgeführt habe, und dass eine Kombination der Figuren 2 und 3 in der D3 vom Fachmann nicht in Betracht gezo-

¹ Entscheid G 2/10 der Grossen Beschwerdekammer des Europäischen Patentamtes

gen worden wäre, und entsprechend der Gegenstand der Ansprüche erfinderisch sei.

14.

Nach der Aufforderung durch das Bundespatentgericht, zum Sistierungsantrag der Beklagten Stellung zu beziehen, äusserte sich die Klägerin mit Eingabe vom 6. Juni 2013 dahingehend, dass inzwischen dem Beschränkungsantrag stattgegeben worden sei (Mitteilung nach Regel 95 (3) AO EPÜ ergangen), und entsprechend kein Raum mehr für eine Sistierung sei.

15.

An der Hauptverhandlung vom 17. September 2013 hielt die Klägerin an ihren Anträgen fest und äusserte sich zur Stellungnahme der Beklagten vom 23. April 2013 mit den geänderten Rechtsbegehren. Zu der im Zuge der zentral beim EPA durchgeführten Einschränkung des Streitpatents durch Streichung des abhängigen Unteranspruchs 16 und der entsprechenden Textpassage hielt die Klägerin fest, die Streichung des Ausführungsbeispiels habe auf die hier geltend gemachte Nichtigkeit keinen Einfluss, nachdem hier nur der unabhängige Patentanspruch 1 relevant sei. Wenn dieser nicht neu und erfinderisch sei, spiele es keine Rolle, ob ein davon abhängiger Anspruch und die entsprechende Textpassage gestrichen würden. Zu dem hier eingefügten "Disclaimer" der Beklagten sei festzuhalten, dass ein nichtklebender Mittelstreifen kein Disclaimer sei. Die Beklagte versuche, ein bevorzugtes Ausführungsbeispiel eines Unteranspruchs samt Begleittext im EP-Beschränkungsverfahren zu streichen ("bevorzugt mit nicht-klebendem Mittelstreifen"), um dadurch einen durchgehenden Klebestreifen als Auslegungsergebnis des Hauptanspruchs zu erreichen, und um sich so vom Stand der Technik abzugrenzen. Die Streichung eines Absatzes (oder eines abhängigen Anspruches) könne jedoch die Auslegung des unabhängigen Anspruchs nicht ändern, vor allem auch deshalb, da gar kein Disclaimer vorliege, sondern mit der doppelten Verneinung etwas positiv beansprucht werde, nämlich neu eine Haftkleberbeschichtung mit einem klebenden Mittelstreifen. Das sei unzulässig, da eine Einschränkung mittels Disclaimer im Schweizer Recht (Art. 24 PatG) auch grundsätzlich nicht vorgesehen sei. Der Disclaimer, der auf der B3 Schrift basiere, sei aber auch gemäss EP-Praxis unzulässig, da mit diesem eine Ausführungsform ausgeklammert werden solle, die in der massgebenden Version des beschränkten Patents (B3 Schrift) gar nicht mehr offenbart sei. Die in G 1/03 und G 2/03 aufgestellten, strengen Voraussetzungen für einen solchen sogenannten "non-disclosed disclaimer" seien hier nicht erfüllt.

Die Beklagte brachte an der Hauptverhandlung im Rahmen des ersten Parteivortrags vor, die neuen Rechtsbegehren 3 und 4 gemäss Stellungnahme vom 23. April 2013 würden als Antwort auf das Fachrichtervotum

gestellt, wobei es sich um Subeventual- bzw. Subsubeventualanträge handle, die neu u.a. als Verwendungsanspruch formuliert und auf den Gegenstand des Hausbaus beschränkt worden seien. Anspruch 16 und Absatz [0025] würden mit Wirkung ex tunc als nicht mehr vorhanden gelten. Durch die Streichung dieses Beschreibungsteils solle der Zusatz nicht mehr gelesen werden. Dies sei dieselbe Stossrichtung wie der Disclaimer, dürfe aber mit diesem nicht vermischt werden. Neu sei die B3 Schrift (sie wird von der Beklagten neu eingereicht) zu lesen, und nur, wenn der Gegenstand nicht auf die durchgehende Haftklebung beschränkt verstanden werde, sei subsidiär auf den Disclaimer zurückzugreifen. Die Beklagte halte an ihren Beweisanträgen fest, insbesondere sei ein Augenschein betreffend Herstellungsverfahren im Betrieb der SIGA-Gruppe in Schachen (LU) durchzuführen, da damit die sich ergebenden, grossen Kosteneinsparungen bei der Herstellung des beanspruchten Klebebandes dargelegt werden könnten. Die Klägerin habe sich zu dem ohne Zweifel zulässigen Anspruchskategorienwechsel nicht mehr geäussert. Die Rechtssicherheit stehe hier nicht in Frage, da das Beschränkungsverfahren zulässig sei, nachdem es nicht zu einem erweiterten Schutzbereich führe und der Zweck mit dem Anspruchskategorienwechsel nicht geändert werde. Hier seien die Voraussetzungen für eine Einschränkung nach PatG wie auch nach EPÜ gegeben. Mit dem zulässigen Disclaimer in Rechtsbegehren 3 und 4 werde klargestellt, dass nur eine durchgehende Haftkleberbeschichtung beansprucht werde und entsprechend in zulässiger Weise die Streichungen in der B3 Schrift vorgenommen worden seien. Bei der Einschränkung seien die Voraussetzungen von Art. 123 (2) und (3) EPÜ erfüllt, insbesondere auch die Anforderungen gemäss G 2/10. Entgegen der Ansicht der Klägerin spiele die Umschreibung des hypothetischen Fachmanns hier eine erhebliche Rolle. Entscheidend sei neben dem Hersteller der Bänder auch der Anwender. Nachdem Klebebänder durchwegs eine durchgehende Haftkleberbeschichtung (auch aus Kostengründen) hätten, komme es dem Fachmann nicht in den Sinn, Klebebänder als eine nicht vollflächige Klebeschicht aufweisend zu verstehen, ein anderer Schluss würde eine ex post-Betrachtung darstellen. Entgegen dem Fachrichtervotum gebe es weder in den Schriften noch im Stand der Technik eine Anregung, eine nicht durchgehende Kleberschicht anzuwenden, womit eine erfinderische Tätigkeit gegeben sei.

Die Klägerin hielt an ihren Ausführungen fest, worauf die Beklagte im zweiten Vortrag vorbrachte, das Fachrichtervotum argumentiere nicht konsistent, weshalb am Antrag auf Durchführung einer Expertise (auch hier - und nicht nur im Pharmabereich - gehe es um komplexe und spezielle Sachkenntnis erfordernde Fragen) festgehalten werde, und antragsgemäss die Rechtsbegehren 3 und 4 zu beurteilen seien. In der Terminologie von D3 und D4 sei die Kleberschicht immer ganz durchgehend und eine Auslegung sei nicht möglich, wonach eine einzige Kleberschicht auch getrennt angebracht werden könne. Die Perforation von Absatz

[0028] der B3 Schrift habe nichts zu tun mit der Auslegung des Anspruchs 1. Es gebe zwar Teile, wo keine Kleberschicht sei, aber die Kleberschicht sei durchgehend. Es bestehe eine Vermutung der Rechtbeständigkeit des geprüften europäischen Patents, und die Klägerin habe die fehlende Rechtsbeständigkeit mit entsprechenden Unterlagen nicht nachgewiesen, womit im Zweifel das Patent aufrecht zu erhalten sei .

Die Klägerin verzichtete auf eine weitere Stellungnahme (Protokoll).

Beurteilung:

16.

16.1 Die Beklagte behauptet mangelndes Rechtsschutzinteresse für die Nichtigkeitsklage. Die Beklagte bestreitet das Konkurrenzverhältnis zwischen den Prozessparteien nicht, genauso wenig wie die bereits erfolgte Verwarnung aus einem anderen Patent der Beklagten. Sie bestreitet aber ein Rechtsschutzinteresse angesichts der Tatsache, dass die unbestritten erfolgte Verwarnung aus einem anderen Patent ausgesprochen worden sei, und damit die beantragte Nichtigerklärung des Klagepatents den Patentverletzungsvorwurf der Beklagten nicht zu entkräften vermöge. Die Beklagte stützt sich dabei auf BGE 116 II 196, in dem ausgeführt worden sei, dass ein Rechtsschutzinteresse für die Feststellung der Nichtigkeit nur dann vorliege, wenn die Klage die behauptete Beeinträchtigung effektiv zu beseitigen vermöge.

16.2 Die Beklagte verkennt dabei, dass es bei BGE 116 II 196 um eine spezielle Situation ging, wo die Patentinhaberin den Verletzungsvorwurf auch aus dem gleichen, eingeschränkten Patent, d.h. einem eingeschränkten Patent mit einem Umfang, dessen Nichtigkeit von der Feststellungsklägerin gar nicht beantragt wurde, aufrechterhalten würde und entsprechend "die beantragte Teilnichtigkeitsklärung des Patentes den Verletzungsvorwurf nicht zu entkräften vermag, solange die Beklagte ihn auch aus dem eingeschränkten Patent aufrechterhält".² Andere Beeinträchtigungen aus dem nichtig zu erklärenden Umfang des Klagepatents werden von der Nichtigkeitsklägerin in diesem Verfahren nicht behauptet und sind entsprechend auch nicht Verfahrensgegenstand.

Der Bundesgerichtsentscheid hielt im erwähnten Entscheid in grundsätzlicher Weise auch folgendes fest:³

"Das Bundesgericht stellt nach ständiger Praxis wesentlich auf das Bestehen eines wettbewerbsrechtlichen Konkurrenzverhältnisses der Pro-

² BGE 116 II 196 E. 3b

³ BGE 116 II 196 E. 2

zessparteien ab. Es hat in diesem Sinn das Feststellungsinteresse bejaht, wenn das streitige Patent in den Industriebereich des Klägers fiel (BGE 21, 295/6), es auch für seinen Geschäftsbetrieb von Bedeutung war (BGE 24 II 474), er mit den gleichen Artikeln wie die patentierten handelte (BGE 50 II 70) oder der Patentschutz seinen Absatz stark beeinträchtigte (BGE 38 II 674). Im Grundsatz forderte das Bundesgericht aber stets eine rechtliche oder tatsächliche, gegenwärtige oder drohende Behinderung des Klägers in seiner wirtschaftlichen Bewegungsfreiheit und lehnte es namentlich ab, den Klageausschluss auf das Schikaneverbot zu beschränken (BGE 61 II 380). Andererseits machte es aber nicht zur Voraussetzung, dass der Kläger die angefochtene Ausführungsform auch tatsächlich zu verwenden beabsichtigte, sondern liess genügen, dass der Bestand eines Patentes auf seiten des Konkurrenten ihm im Wettbewerb zum Nachteil gereichen konnte (BGE 67 II 240 E. 2). Ohne weiteres bejaht wurde das Interesse in einem Fall, in dem der Kläger mit der Nichtigkeitsklage den vom Beklagten erhobenen Verletzungsvorwurf entkräften wollte (BGE 71 II 40)."

16.3 Das Wettbewerbsverhältnis zwischen den Parteien sowie der Handel mit gleichen Artikeln und ein Schutzbereich des Klagepatents im Bereich der industriellen Tätigkeit der Klägerin ist unbestritten, und dies genügt in einem Fall wie dem vorliegenden bereits für das Rechtsschutzinteresse.

16.4 Gemäss der bundesgerichtlichen Rechtsprechung ist zudem die Absicht, die angefochtene Ausführungsform tatsächlich zu verwenden, nicht erforderlich, sondern es genügt, dass der Bestand eines Patentes auf Seiten des Konkurrenten dem Kläger im Wettbewerb zum Nachteil gereichen könnte. Angesichts der Tatsache, dass das im Rahmen der unbestrittenen vorprozessual erfolgten Verwarnung der Klägerin geltend gemachte europäische Schutzrecht EP 1 508 648 B1 über den gleichen Prioritätstag verfügt wie das Klagepatent, die exakt gleichen Figuren und die gleiche detaillierte Beschreibung wie das Klagepatent aufweist, zudem ein gattungsgleiches selbstklebendes Band beansprucht wie das Klagepatent, und des weiteren eine Vielzahl der Unteransprüche wortidentisch ist zu jenen des Klagepatents, ist offensichtlich, dass der Fortbestand des Klagepatents, welches einen leicht verschobenen Gegenstand betrifft als jenes, aus welchem verwarnt wurde, der Klägerin im Wettbewerb zum Nachteil gereichen könnte, weil es sie daran hindern würde, in Zukunft die Produkte gemäss Klagepatent in dessen jetzigen Schutzzumfang hinein abzuändern.

Ein Rechtsschutzinteresse ist entsprechend gegeben. Auf die Klage ist einzutreten.

17.

17.1 Die Beklagte stellt in der Duplik vom 24. Januar 2013 und in der Stel-

lungnahme vom 23. April 2013 auf das Fachrichtervotum neue, die zuvor geltenden Anträge ersetzende Anträge, dabei wird im Rahmen des Eventualantrags und des Subsubeventualantrags die Kategorie gewechselt. Namentlich werden die Produktansprüche in Verwendungsansprüche umformuliert.

17.2 Beim Antrag der Beklagten handelt es sich um einen Antrag auf Teilverzicht nach Art. 24 Abs. 1 lit. c PatG. Gemäss diesem kann ein unabhängiger Patentanspruch eingeschränkt werden, solange sich der eingeschränkte Patentanspruch auf die gleiche Erfindung bezieht und eine Ausführungsart definiert, die in der veröffentlichten Patentschrift und in der für das Anmeldedatum massgebenden Fassung des Patentgesuches vorgesehen ist.

Durch die Begrifflichkeit (Einschränkung) ergibt sich, dass der Schutzzumfang des neu vorgelegten Patentanspruchs geringer sein muss als vor der Änderung, was dem Erfordernis von Art. 123 (3) EPÜ gleichkommt.

Jede Art der Einschränkung führt dazu, dass die Erfindung verändert wird, und nicht mehr die gleiche Erfindung ist wie vor der Einschränkung. Der Begriff der gleichen Erfindung kann sich also nicht auf die Situation beziehen, in welcher der Schutzzumfang durch die Einschränkung reduziert wird, sondern nur auf Situationen, wo der Schutzzumfang verschoben wird. Damit ist auch das Erfordernis der gleichen Erfindung Art. 123 (3) EPÜ zuzurechnen.

Die Forderung einer Ausführungsart, die in der veröffentlichten Patentschrift und in der für das Anmeldedatum massgebenden Fassung des Patentgesuches vorgesehen ist, entspricht nicht dem Erfordernis von Art. 123 (2) EPÜ.

Art. 123 (2) EPÜ legt fest, dass die europäische Patentanmeldung und das europäische Patent nicht in der Weise geändert werden dürfen, dass ihr Gegenstand über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht. Ein Erfordernis einer "Ausführungsart, die in der veröffentlichten Patentschrift und in der für das Anmeldedatum massgebenden Fassung des Patentgesuches vorgesehen ist" gibt es dabei nicht.

17.3 Während also die Frage, ob eine genügende Basis für eine Änderung im Offenbarungsgehalt vorhanden ist, vor dem europäischen Patentamt nur bezogen auf den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung zu beantworten ist, ist nach Art. 24 Abs. 1 lit. c PatG nicht nur diese Frage zu prüfen, sondern zusätzlich auch noch zu prüfen, ob in der veröffentlichten Patentschrift eine genügende Basis vorhanden ist.

Zudem sind die in BGE 95 II 364 aus dem Jahre 1969 aufgestellten Grundsätze für die inhaltliche Zulässigkeit von solchen Änderungen gegebenenfalls zu berücksichtigen: *"Der Richter hat somit in die neue Definition des eingeschränkten Patentanspruchs keine Merkmale aufzunehmen, die in der Beschreibung oder den Zeichnungen nur beiläufig erwähnt sind; vielmehr ist erforderlich, dass der Fachmann in der Beschreibung oder den Zeichnungen ein wesentliches Merkmal der Erfindung als klar geoffenbart zu erkennen vermag"* (BGE 95 II 364 E. 4f).

Damit fallen die beiden Regelungen unter dem EPÜ und gemäss PatG auseinander, was insbesondere deshalb relevant ist, weil damit über den Weg eines zentralen europäischen Beschränkungsverfahrens (Art. 105a-105c EPÜ) grosszügigere Möglichkeiten für den Schutzrechtsinhaber zur Verfügung stehen als bei einem schweizerischen Beschränkungsverfahren unter Art. 24 PatG.

17.4 Die jetzige Fassung von Art. 24 PatG unterscheidet sich von derjenigen im Jahre 1969, d.h. von der zum Zeitpunkt des oben genannten Bundesgerichtsentscheids geltenden Fassung. Abgesehen davon, dass es damals das europäische Patentsystem noch gar nicht gab, und schweizerische Patentanmeldungen vor deren Erteilung nicht publiziert wurden, waren in der Fassung von PatG 1954 Anträge gemäss Art. 24 Abs. 1 lit. c aPatG für das gleiche Patent nur einmal zulässig und nach Ablauf von vier Jahren nach dem amtlichen Datum der Eintragung des Patentbeschlusses ausgeschlossen.⁴

Im Rahmen der Revision zur Anpassung an das EPÜ 2000 wurde Art. 24 PatG insoweit angepasst, als die zeitliche und anzahlmässige Beschränkung für Änderungen unter Stützung auf die Beschreibung gestrichen wurde⁵. In der Botschaft im Zusammenhang mit dieser Revision wird ausgeführt:⁶ *"Eine Beibehaltung der schweizerischen Sonderregel in Absatz 2 ist daher nicht mehr zweckmässig. Zwar kann der Standpunkt vertreten werden, dass ein Teilverzicht im Zusammenhang mit einem nationalen Patent oder einem für die Schweiz Wirkung entfaltenden europäischen Patent auch mit einem zentralisierten Beschränkungsverfahren möglich sein wird und daher ohne weiteres beibehalten werden könnte, doch ist die Umgehungsmöglichkeit mit Bezug auf europäische Patente bei einer unterschiedlichen Regelung auf nationaler und auf europäischer Ebene offensichtlich. Im Weiteren würden Inhaber von nationalen Patenten und solche von europäischen Patenten ungleich behandelt. Absatz 2 von Artikel 24 PatG ist daher aufzuheben."* Obwohl die Revision mit dem Ziel einer Harmonisierung mit dem EPÜ 2000 erfolgte, wurde bei der Revision von Art. 24 nur die Streichung von dessen Abs. 2 ausdrücklich angespro-

⁴ Art. 24 Abs. 2 aPatG

⁵ Streichung von Art. 24 Abs. 2 aPatG

⁶ BBl 2005, 3800

chen. Nicht angesprochen wurde, dass in Art. 24 Abs. 1 lit. c PatG ein weiteres Erfordernis der Stützung in der Patentschrift vorhanden ist, das in einem Beschränkungsverfahren vor dem europäischen Patentamt nicht berücksichtigt wird.

17.5 Im Lichte des allgemeinen Harmonisierungsgedankens von Art. 24 PatG in der Revision von 2005 ist davon auszugehen, dass das in Art. 24 Abs. 1 lit. c PatG vorgegebene Erfordernis, dass mit der Änderung eine Ausführungsart definiert wird, die in der für das Anmeldedatum massgebenden Fassung des Patentgesuches vorgesehen ist, dem Erfordernis von Art. 123 (2) EPÜ gleichzusetzen ist.

Das im EPÜ nicht vorgesehene Zusatzkriterium nach Art. 24 Abs. 1 lit. c PatG, dass eine solche Änderung zusätzlich eine solche Basis im erteilten Patent finden muss, darf aber trotz Harmonisierung nicht unberücksichtigt bleiben (eine andere Sichtweise wäre *contra legem*), und ist auch im Lichte des genannten Bundesgerichtsentscheids im Hinblick auf die Rechtssicherheit der Dritten geboten. Sind Gegenstände im Rahmen des Prüfungsverfahrens, eines Einspruchsverfahrens oder im Rahmen eines anschliessenden Teilverzichts respektive Beschränkungsverfahrens aus einem Patent gestrichen worden, so kann auf solche Gegenstände im Rahmen eines folgenden Teilverzichts nicht mehr als Offenbarung für Änderungen zurückgegriffen werden.

18.

Parallel zu den im Rahmen dieses Zivilverfahrens von der Beklagten beantragten Beschränkungen reichte die Beklagte beim Europäischen Patentamt einen Antrag auf Beschränkung des Streitpatents nach Art. 105a EPÜ ein, der die ersatzlose Streichung von Anspruch 16 und Absatz [0025] zum Gegenstand hat (vgl. oben Erwägung 9). Die Veröffentlichung und Bekanntmachung des Hinweises auf die Entscheidung über den Antrag auf Beschränkung erfolgte am 24. Juli 2013. Das zentral beschränkte Streitpatent wurde anlässlich der Hauptverhandlung zu den Akten gereicht.

Das Streitpatent ist gemäss Art. 109 Abs. 1 PatG ein europäisches Patent, das für die Schweiz wirksam ist. Nach Art. 109 Abs. 3 PatG hat das europäische Patentübereinkommen für solche Patente Vorrang vor dem PatG. Auf der anderen Seite hat gemäss Art. 110 PatG das europäische Patent in der Schweiz dieselbe Wirkung wie ein Schweizer Patent.

Damit kann ein europäisches Patent mit Wirkung für die Schweiz über das zentrale Beschränkungsverfahren gemäss Art. 105a-105c EPÜ beschränkt werden, und das Beschränkungsverfahren hat Vorrang gegenüber dem Verfahren des nationalen Teilverzichts gemäss Art. 24 PatG. Dies äussert sich auch darin, dass gemäss Art. 127 PatG ein teilweiser

Verzicht auf das europäische Patent nicht beantragt werden kann, solange beim europäischen Patentamt gegen dieses Patent über eine Beschränkung noch nicht rechtskräftig entschieden worden ist.

Es gibt Unterschiede zwischen dem Verfahren des nationalen Teilverzichts nach Art. 24 PatG und dem zentralen Beschränkungsverfahren gemäss Art. 105a-105c EPÜ. Ein Unterschied, der hier interessiert, ist, dass es im Rahmen des Beschränkungsverfahrens vor dem europäischen Patentamt möglich ist, Änderungen an der Beschreibung vorzunehmen,⁷ insbesondere auch Teile der Beschreibung zu streichen, während dies im Rahmen eines Teilverzichts nach Art. 24 PatG i.V.m. Art. 97 Abs. 2 PatV ausdrücklich nicht vorgesehen ist. Gemäss Art. 97 Abs. 2 PatV kann nur ein spezifisch in der Verordnung definierter Textblock im Sinne einer Erklärung abgegeben werden: "Soweit Teile der Beschreibung und der Zeichnungen mit der Neuordnung der Patentansprüche nicht vereinbar sind, sollen sie als nicht vorhanden gelten". Diese vom Gesetzgeber vorgegebenen Unterschiede, die dem Patentinhaber auf unterschiedlichen Wegen (zentralisierte Beschränkung versus nationaler Teilverzicht) unterschiedliche Möglichkeiten eröffnen, sind zu beachten.

Wurde im Beschränkungsverfahren vor dem europäischen Patentamt dem Antrag auf Beschränkung rechtskräftig stattgegeben, so gelten die entsprechenden Auswirkungen als von Anfang an eingetreten.⁸ Dies bedeutet unter anderem, dass das beschränkte europäische Patent rückwirkend an die Stelle des ursprünglich erteilten europäischen Patents tritt, und zwar auch was die gesamte Beschreibung und die Ansprüche angeht.

19.

19.1 Anspruch 1 gemäss Antrag 1 der Beklagten definiert den Schutzgegenstand wie folgt (Hervorhebungen hinzugefügt):

*Selbstklebendes Band zum Verschliessen, Abdichten und Verkleben von Fugen **im Hausbau** und insbesondere von Fugen in Ecken und Kanten, mit einer Trägerschicht (1) an der Bandoberseite, einer Haftkleberbeschichtung (2) der Trägerschicht (1) an der Bandunterseite und mit einer abziehbaren Abdeckfolie (3) an der Bandunterseite, dadurch gekennzeichnet, dass zumindest ein erster Faltabschnitt (4) des Bandes in Querrichtung entlang einer in Längsrichtung des Bandes verlaufenden ersten Faltungskante (5) umgefaltet ist, dass mindestens ein Teil der Haftkleberbeschichtung (2) entlang eines Längsabschnitts des Bandes nicht mit der Abdeckfolie (3) abgedeckt ist, **und dass das Band in gefaltetem Zustand zu einer Klebeband-Rolle aufgerollt ist.***

⁷ vgl. Regel 92(2) d) der Ausführungsordnung zum Übereinkommen über die Erteilung europäischer Patente [AO EPÜ] sowie Richtlinien für die Prüfung im Europäischen Patentamt, Teil D Kapitel X-3

⁸ Art. 68 EPÜ, Wirkung *ex tunc*, entspricht Art. 28a PatG

Anspruch 1 ist damit bis auf die fett hervorgehobenen Stellen identisch zum Anspruch 1 des beschränkten europäischen Streitpatents. Die Ergänzung der Zweckangabe "im Hausbau" stützt sich neben der optionalen Erwähnung im erteilten Patent auf Absatz [0008] im Streitpatent sowie ebenfalls auf Absatz [0008] in der Offenlegungsschrift der ursprünglich eingereichten Unterlagen. Die Ergänzung, dass das Band in gefaltetem Zustand zu einer Klebeband-Rolle aufgerollt ist, geht zurück auf Anspruch 16 im beschränkten europäischen Streitpatent und findet seine Stützung in den ursprünglich eingereichten Unterlagen in Anspruch 17 der Offenlegungsschrift. Der Teilverzicht von Anspruch 1 entspricht also den Anforderungen von Art. 24 PatG, der gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung auch für eine Einschränkung im Nichtigkeitsverfahren im Sinne von Art. 27 PatG Anwendung findet.⁹

JP 8311417 (D3) respektive die zugehörige unbestrittene Übersetzung D3B offenbart ebenfalls ein selbstklebendes Band zum Verschliessen, Abdichten und Verkleben von Fugen zur Verwendung im Hausbau (vgl. Absatz [0001]). Das vorgeschlagene Band verfügt über eine Trägerschicht (das Grundmaterial gemäss Absatz [0008] mit dem Bezugszeichen 2 in den Figuren) an der Bandoberseite, eine Haftkleberbeschichtung (die Klebstoffschicht gemäss Absatz [0008] mit dem Bezugszeichen 3 in den Figuren) der Trägerschicht an der Bandunterseite und eine abziehbare Abdeckfolie (Abziehstreifen mit Bezugszeichen 6 im Ausführungsbeispiel gemäss Figur 2 und dem Bezugszeichen 4 in den anderen Ausführungsbeispielen) zur Abdeckung der Haftkleberbeschichtung an der Bandunterseite. Wie insbesondere den Figuren entnommen werden kann, gibt es zumindest einen ersten Faltabschnitt des Bandes in Querrichtung, der entlang einer in Längsrichtung des Bandes verlaufenden ersten Faltungskante umgefaltet ist. Im Ausführungsbeispiel gemäss Figur 2 ist dabei mindestens ein Teil der Haftkleberbeschichtung (3) entlang eines Längsabschnitts des Bandes nicht mit der Abdeckfolie (6) abgedeckt. Zudem ist gemäss allen Figuren das Band in gefaltetem Zustand zu einer Klebeband-Rolle aufgerollt.

Beim Ausführungsbeispiel der D3, bei welchem ein Teil der Haftkleberbeschichtung (3) entlang eines Längsabschnitts des Bandes nicht mit der Abdeckfolie (6) abgedeckt ist (Figur 2), ist die Haftkleberbeschichtung nicht vollflächig aufgetragen, sondern im Faltbereich verbleibt in Verlaufsrichtung des Bandes eine Lücke ohne Kleber.

⁹ BGE 92 II 280 E. 3a: "La loi ne précise pas de quelle manière le juge doit procéder pour limiter un brevet. La nullité partielle conduit à un résultat semblable à celui de la renonciation partielle au brevet que le titulaire peut déclarer de son propre chef au Bureau fédéral de la propriété intellectuelle (art. 24 LBI). On appliquera donc par analogie les règles que l'art. 24 LBI énonce à propos de la renonciation partielle."

19.2 Die Beklagte macht geltend, dass unter dem Begriff der Haftkleberbeschichtung gemäss Streitpatent nur eine Beschichtung verstanden werden könne, welche sich über die ganze Trägerschicht an der Bandunterseite erstreckt, und deshalb die D3 nicht neuheitsschädlich sein könne. Sie führt diesbezüglich aus, dass mangels gegenteiliger Anhaltspunkte im Streitpatent und insbesondere im Lichte der Figuren, die alle eine vollflächige Beschichtung offenbaren sollen, der Fachmann dieses Merkmal ausschliesslich so verstehen könne, dass sich die Haftkleberbeschichtung vollflächig über die ganze Trägerschicht an der Bandunterseite erstreckt.

Die Beklagte gesteht dabei zu, dass der Anspruchswortlaut nicht ausdrücklich auf eine vollflächige bzw. durchgängige Beschichtung eingeschränkt ist, erläutert aber insbesondere unter Hinweis auf die D3 und die dort genannten Absätze [0008] und [0009] und die dort verwendete Mehrzahl (Klebstoffschichten) für den Fall einer nicht durchgehenden Klebstoffschicht, dass die korrekte Auslegung des Begriffs der Haftkleberbeschichtung nur eine vollflächige Beschichtung sein könne. Letzteres Argument greift aber u.a. schon deswegen ins Leere, weil im gleichen Dokument D3 für die Ausführungsform mit einem nicht-klebenden Mittelbereich (Figur 2) an anderer Stelle der D3 im Absatz [0016] davon gesprochen wird, dass zwei Streifen einer Klebstoffschicht so aufgetragen werden, dass eine Lücke zwischen diesen verbleibt.

19.3 Unbestrittenermassen ist der Anspruchswortlaut nicht auf eine vollflächige Beschichtung mit Haftkleber auf der Unterseite eingeschränkt.

Nach Art. 51 Abs. 2 PatG bestimmen die Patentansprüche den sachlichen Geltungsbereich des Patentes (Anspruchsprimat). Nach Art. 51 Abs. 3 PatG sind bei der Auslegung der Patentansprüche die Beschreibung und die Zeichnungen heranzuziehen.

Vorliegend stellt sich im Zusammenhang mit der Abgrenzung vom Stand der Technik die Frage, inwieweit der ausgelegte Anspruchswortlaut im Lichte der Beschreibung enger verstanden werden darf, als der ausdrückliche Anspruchswortlaut.

Im Lichte des Anspruchsprimats und der Rechtssicherheit Dritter kann ein engeres Verständnis eines Anspruchsmerkmals durch den Fachmann, hier ein Spezialist für Klebebänder im Baubereich mit Kenntnissen in Beschichtungsverfahren mit Klebern, im Lichte der Beschreibung zum Zwecke der Abgrenzung vom Stand der Technik nur dann in Frage kommen, wenn sich ein engeres Verständnis im Lichte der Beschreibung für den in Betracht kommenden Fachmann zweifelsfrei und zwingend ergibt; mit anderen Worten nur in Ausnahmesituationen wie beispielsweise, wenn in der Beschreibung eine im Anspruch nicht genannte Zusatzeinschränkung als technisch zwingend und in jedem Fall erfindungswesentlich her-

vorgehoben wird, und damit der Fachmann diese Zusatzeinschränkung bei der Lektüre des Anspruchs mitliest. So ist auch die vornehmliche Sichtweise der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts, die ausdrücklich festhält, dass Art. 69 EPÜ nicht in dem Sinne verstanden werden darf, dass bei der Abgrenzung vom Stand der Technik im Anspruch nicht explizit einschränkend genannte Merkmale unter Berufung auf die Beschreibung als implizit enthalten in den Anspruch hineingelesen werden dürfen.¹⁰

19.4 Es ist zutreffend, dass sich in vielen Figuren des Streitpatents die Haftkleberbeschichtung in Schnittdarstellungen senkrecht zur Verlaufsrichtung des Bandes in transversaler Richtung ununterbrochen über die ganze Trägerschicht erstreckt. Es gibt aber in der ganzen Beschreibung an keiner Stelle einen ausdrücklichen Hinweis, dass tatsächlich die ganze Trägerschicht auf der Unterseite mit Haftkleber vollflächig, das heisst nicht nur in transversaler, sondern auch in Verlaufsrichtung, unterbruchsfrei beschichtet ist. Zudem hat die Klägerin richtig darauf hingewiesen, dass die im Streitpatent beschriebenen und in den Figuren dargestellten Ausführungsbeispiele mit Perforationen ebenfalls keine ununterbrochene Beschichtung mit Haftkleber beinhalten, und dass die Anspruchsauslegung nicht so einschränkend erfolgen darf, dass diese Ausführungsbeispiele nicht mehr darunter fallen, ansonsten hätten diese ebenfalls herausgestrichen werden müssen. Ausschiessen lassen sich damit Ausgestaltungen mit nicht vollflächiger Haftkleberbeschichtung nicht.

Im Streitpatent gibt es zwar in den Figuren Darstellungen von in transversaler Richtung ununterbrochenen Beschichtungen, dies aber eben immer nur in Schnittdarstellungen. Es gibt aber auch Figuren mit den oben erwähnten Perforationen. Insbesondere findet sich aber in der Beschreibung keine ausdrückliche Erwähnung einer vollflächigen Beschichtung, geschweige denn ein Hinweis, dass eine solche ein zwingendes Erfordernis für die Erfindung ist. Die D3 mit einer kleberfreien Lücke zeigt zudem, dass der Fachmann zum Anmeldezeitpunkt gerade in diesem spezifischen technischen Gebiet keineswegs davon ausgehen musste, dass der Kleber vollflächig aufgetragen sein muss. Im Lichte des obigen kann demnach der Anspruch nicht so ausgelegt werden, dass er sich ausschliesslich auf Strukturen erstreckt, bei welchem die Haftkleberbeschichtung vollflächig auf der Unterseite aufgetragen ist.

19.5 Damit offenbart die Entgegenhaltung D3 sämtliche Anspruchsmerkmale von Anspruch 1 des Antrags 1 der Beklagten und ist neuheitsschädlich.

¹⁰ vgl. Rechtsprechung der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamtes, 6. Auflage 2010, II.B.5.3

Damit erweist sich der eingeschränkte Anspruch gemäss Antrag 1 der Beklagten als nichtig, und weil damit der einzige unabhängige Anspruch nichtig ist, ist ein nach diesem Antrag 1 eingeschränktes Patent als Ganzes nichtig.

19.6 Selbst wenn übrigens die Auslegung des Anspruchs so wäre, dass nur eine vollflächige Beschichtung als erfindungsgemäss zu betrachten wäre, wäre das beklagtische Rechtsbegehren 1 abzuweisen, und zwar wegen mangelnder erfinderischer Tätigkeit. In Figur 3 der D3 ist eine Bauweise eines solchen Klebebandes mit einer durchgängigen Haftkleberbeschichtung offenbart; diese ist dort über die gesamte Fläche mit einer Abdeckfolie bedeckt. Es ist aber ausdrücklich eine Perforierung (Abs. [0009], Bezugszeichen 7) vorgesehen, welche im Gebrauch offensichtlich dazu vorgesehen ist, von der Abdeckfolie entweder nur den oberen oder nur den unteren Abschnitt zuerst zu entfernen.

Damit wird das Merkmal der nur teilweisen Abdeckung durch eine Abdeckfolie nahegelegt, weil der Fachmann erkennen kann, dass er die durchgängige Haftkleberbeschichtung gemäss Figur 3 ohne weiteres auch im Zusammenhang mit einer Anordnung einer Abdeckfolie nur auf einer Seite gemäss der unmittelbar daneben wiedergegebenen Figur 2 einsetzen kann. Die in Figur 3 dargestellte Perforation der Abdeckfolie ist ein klarer Hinweis, dass die Ausführungsbeispiele der Figuren 3 und 2 durch den Fachmann im gleichen Kontext gesehen und verstanden werden. Die Haftkleberbeschichtung des Bandes gemäss Figur 2 der D3 an der Bandunterseite ist nämlich die Gesamtheit der Haftkleberbeschichtung auf der Bandunterseite (vgl. ausdrücklich so offenbart in [0016] der D3, wo es, Hervorhebungen hinzugefügt, heisst: "*...werden zwei Streifen einer Klebstoffschicht ... so aufgetragen, dass eine Lücke ... verbleibt...*") und setzt sich zusammen aus dem unteren, mit der Abdeckfolie direkt abgedeckten Streifen und dem oberen, im ausgerolltem Zustand nicht mit Abdeckfolie bedeckten Streifen. Das zeigt sich auch daran, dass beide Bereiche mit den gleichen Bezugszeichen 3 bezeichnet sind. Damit ist beim Band gemäss Figur 2 nur ein Teil der Haftkleberbeschichtung mit der Abdeckfolie abgedeckt.

Ausgehend von der Variante der Figur 3 würde der Fachmann aufgrund der Variante der Figur 2 unmittelbar erkennen, dass der in Figur 3 zum Abreissen entlang der Längsperforation (7) vorgesehene Teil der einseitig behandelten Abdeckfolie (4) ohne weiteres bereits in der Produktion weggelassen werden kann und der verbleibende Teil dieser Abdeckfolie (4) durch eine beidseitig behandelte Abdeckfolie (6) ersetzt werden kann. Das sich so ergebende Band weist eine durchgehende Haftkleberbeschichtung auf, von welcher nur ein Teil mit der Abdeckfolie abgedeckt ist, und entspricht damit dem Gegenstand von Anspruch 1.

20.

Der erste Eventualantrag der Beklagten (Antrag 2) bezieht sich auf eine Verwendung eines solchen selbstklebenden Bandes im Hausbau. Wie oben dargelegt beschreibt die D3 das Band genau zur und im Zusammenhang mit der Verwendung im Hausbau, folglich ist die D3 auch für Anspruch 1 des Eventualantrags neuheitsschädlich.

Damit ist der eingeschränkte Anspruch gemäss erstem Eventualantrag der Beklagten nichtig, und weil damit der einzige unabhängige Anspruch nichtig ist, ist ein nach diesem Eventualantrag eingeschränktes Patent als Ganzes nichtig, unabhängig von der Frage, ob der von der Beklagten beantragte Wechsel der Anspruchskategorie zulässig ist, was die Klägerin bestreitet.

20.1 Der zweite Eventualantrag (Subeventualantrag, Antrag 3) entspricht Antrag 1, enthält zusätzlich einen Disclaimer (Hervorhebung) wie folgt:

*1. Selbstklebendes Band zum Verschliessen, Abdichten und Verkleben von Fugen im Hausbau, und insbesondere von Fugen in Ecken und Kanten, mit einer Trägerschicht (1) an der Bandoberseite, einer Haftkleberbeschichtung (2) der Trägerschicht (1) an der Bandunterseite, **wobei die Haftkleberbeschichtung (2) keinen nichtklebenden Mittelstreifen aufweist**, und mit einer abziehbaren Abdeckfolie (3) an der Bandunterseite, dadurch gekennzeichnet, dass zumindest ein erster Faltabschnitt (4) des Bandes in Querrichtung entlang einer in Längsrichtung des Bandes verlaufenden ersten Faltungskante (5) umgefaltet ist, dass mindestens ein Teil der Haftkleberbeschichtung (2) entlang eines Längsabschnitts des Bandes nicht mit der Abdeckfolie (3) abgedeckt ist, und dass das Band in gefaltetem Zustand zu einer Klebeband-Rolle aufgerollt ist.*

Die Beklagte macht geltend, dass es sich hierbei um einen ursprünglich offenbaren Disclaimer handle, das heisst es wird ein Gegenstand ausgeschlossen, der in den ursprünglich eingereichten Unterlagen als positives Merkmal offenbart war. Sie stützt sich diesbezüglich auf die Entscheidung der grossen Beschwerdekammer G 02/10 vom 30. August 2011.

Die Klägerin macht geltend, dass grundsätzlich nach dem Schweizer Gesetz keine Disclaimer möglich seien, da diese im Schweizer Gesetz gar nicht explizit vorgesehen seien. Dieser Sichtweise kann nicht gefolgt werden, denn auch im EPÜ findet sich keine explizite Rechtsgrundlage im Übereinkommen oder der Ausführungsordnung,¹¹ Disclaimer an sich sind aber in Praxis und Rechtsprechung in Verfahren vor dem EPA unbestritten, dem ist auch in der Schweiz zu folgen.

20.2 Disclaimer können entweder so genannte nicht-offenbarte Disclaimer sein, das heisst es können Gegenstände ausgeschlossen werden, welche

¹¹ AO EPÜ

in den Anmeldungsunterlagen gar nicht offenbart waren, oder sie können offenbarte Disclaimer sein, die in den Anmeldungsunterlagen enthalten waren.

Die Zulässigkeit Ersterer wurde in der Entscheidung G 01/03 vom 8. April 2004 diskutiert. Solche Disclaimer sind nur in Ausnahmefällen möglich, insbesondere nur dann, wenn der Disclaimer im Zusammenhang mit der erfinderischen Tätigkeit nicht relevant werden kann, also bei Stand der Technik unter Art. 54 (3) EPÜ oder bei zufälligen Vorwegnahmen.

Die Zulässigkeit Letzterer wurde in der G 02/10 diskutiert. Unproblematisch ist hier die Situation, wo ein Disclaimer bereits als negatives Merkmal, das heisst effektiv als Disclaimer, in den Anmeldungsunterlagen enthalten war. Die Einführung eines solchen Disclaimers entspricht normalerweise den Anforderungen von Art. 123 (2) EPÜ. Die G 02/10 beschäftigte sich mit der Frage, ob in den ursprünglich eingereichten Unterlagen positiv angegebene Merkmale ohne unzulässige Erweiterung in einen Anspruch als negatives Merkmal, eben als Disclaimer, eingebaut werden können. Ausgangspunkt für diese Entscheidung war dabei die Frage, ob ein derartiger Disclaimer die Erfordernisse von Art. 123 (2) EPÜ erfüllen kann.

20.3 Es handelt es sich bei Antrag 3 um einen beantragten Teilverzicht, der die Bedingungen von Art. 24 PatG erfüllen muss. Im Gegensatz zur Situation im Verfahren vor dem Europäischen Patentamt muss dabei eine Änderung, damit sie zulässig ist, eine Stütze nicht nur in den ursprünglich eingereichten Unterlagen finden, sondern zusätzlich auch in der veröffentlichten Patentschrift.¹² Ausgangspunkt ist also nicht allein die Erfüllung der Erfordernisse von Art. 123 (2) EPÜ, sondern darüber hinaus muss eine Stützung in der Patentschrift vorhanden sein.¹³ Dieses Zusatzkriterium muss bei der Anwendung der Prinzipien der Entscheidung G 02/10 berücksichtigt werden.

Als Patentschrift ist hier wegen des rechtskräftig abgeschlossenen Beschränkungsverfahrens die europäische Patentschrift des beschränkten Streitpatents gemäss Mitteilung nach Regel 95 (3) AO EPÜ zu verstehen. Diese enthält nun aber das Merkmal, welches im Rahmen dieses Teilverzichts in Anspruch 1 als Disclaimer eingebaut werden soll, nicht mehr, weder als positives Merkmal noch als negatives Merkmal, weil der im Rahmen des Beschränkungsverfahrens erteilte Anspruch 16 sowie Absatz [0025] gestrichen wurden. Damit ist der Disclaimer kein offenkundiger Disclaimer mehr, und die G 02/10 kann keine Anwendung finden.

¹² vgl. oben Erwägung 17.5

¹³ Art. 24 Abs. 1 lit. c PatG

Das Dokument, gegenüber welchem hier mit dem Disclaimer abgegrenzt werden soll, ist die D3, ein vorpubliziertes Dokument aus dem gleichen technischen Gebiet. Entsprechend kann auch die G 01/03 keine Anwendung finden.

Damit entspricht der Teilverzicht gemäss Antrag 3 den Bedingungen von Art. 24 Abs. 1 lit. c PatG mangels Stütze in der Patentschrift nicht und ist deshalb unzulässig.

21.

Antrag 4 (Subsubeventualantrag) enthält den gleichen Disclaimer wie Antrag 3. Entsprechend ist auch der Teilverzicht gemäss diesem Antrag unzulässig mangels Stütze in der Patentschrift im Sinne von Art. 24 Abs. 1 lit. c PatG.

22.

Da sich der ursprüngliche unabhängige Anspruch als nichtig erweist, und die beklagischen Einschränkungsanträge alle nicht gewährbar sind, ist nach Art. 26 PatG die Nichtigkeit des Streitpatentes für die Schweiz festzustellen. Dabei ist unerheblich, dass die Klägerin nicht in Bezug auf alle abhängigen Patentansprüche die Nichtigkeit beantragt hat.

23.

Dem Antrag der Beklagten, es sei ein gerichtlicher Sachverständiger beizuziehen, ist nicht stattzugeben, nachdem nach Auffassung des Gerichts das Fachrichtervotum schlüssig ist und auch in Berücksichtigung der weiteren Vorbringen der Parteien von dessen Schlussfolgerungen nicht abzuweichen ist. Auch die übrigen von der Beklagten angebotenen Beweise brauchen nicht abgenommen zu werden, weil sie keine Tatsachen beschlagen, die für das Urteil relevant sind¹⁴.

24.

Die Beklagte hat als unterliegende Partei die Prozesskosten zu bezahlen.¹⁵ Beide Parteien beziffern den Streitwert übereinstimmend mit CHF 400'000.00. Die Gerichtsgebühr ist in Berücksichtigung des aufwendigen Verfahrens auf CHF 30'000.00 festzusetzen.

25.

Zudem hat die Beklagte der Klägerin eine Parteientschädigung zu entrichten. Die Klägerin beantragt eine Parteientschädigung von CHF 48'000.00 für die rechtsanwaltliche Vertretung und von CHF 56'000.00 für die patentanwaltliche Beratung, wobei darin je die Mehrwertsteuer enthalten ist. Dieser Aufwand ist höher als der von der Beklagten geltend gemachte Aufwand für die rechtsanwaltliche Vertretung von CHF 35'000.00 und für

¹⁴ Art. 150 Abs. 1 ZPO

¹⁵ Art. 27 PatGG i.V.m. Art. 106 Abs. 1 ZPO

die patentanwaltliche Beratung von CHF 25'000.00, was jedoch darin begründet ist, dass die Beklagte ihr Patent kennt und ihr aus dessen Verteidigung deshalb ein geringerer Aufwand erwachsen ist, als dies bei der Klägerin der Fall war. Die beantragten Beträge sind deshalb als tarifgemässer rechtsanwaltlicher beziehungsweise angemessener patentanwaltlicher Aufwand zuzusprechen¹⁶.

¹⁶ Art. 32 und 33 PatGG i.V.m. Art. 3 ff. KR-PatGer; Art. 9 Abs. 2 KR-PatGer

Das Bundespatentgericht erkennt:

1.

In Gutheissung der Klage wird festgestellt, dass der Schweizerische Teil des europäischen Patents EP 1 508 436 B1 nichtig ist.

2.

Die Gerichtsgebühr wird festgesetzt auf CHF 30'000.00.

3.

Die Kosten werden der Beklagten auferlegt. Sie werden aus dem von der Klägerin geleisteten Vorschuss von CHF 30'000.00 bezogen. Die Gerichtskosten von CHF 30'000.00 sind der Klägerin von der Beklagten zu erstatten.

4.

Die Beklagte wird verpflichtet der Klägerin eine Parteientschädigung von CHF 104'000.00 zu bezahlen.

Dieser Entscheid geht an:

- Rechtsanwalt Dr. Christian Hilti (mit Gerichtsurkunde; Beilage: Verhandlungsprotokoll)
- Rechtsanwalt Dr. Thierry Calame (mit Gerichtsurkunde; Beilage: Verhandlungsprotokoll)
- 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 Rechtsschrift ist in einer Amtssprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie die beschwerdeführende Partei in Händen hat, beizulegen (vgl. Art. 42 BGG).

St. Gallen, 30. September 2013

Im Namen des Bundespatentgerichts

Präsident

Erster Gerichtsschreiber

Dr. iur. Dieter Brändle

lic. iur. Jakob Zellweger

Versand am 30.09.2013