



O2019\_008

## Teilurteil vom 17. Dezember 2019

---

Besetzung

Präsident Dr. iur. Mark Schweizer (Vorsitz),  
Richter Dr. sc. nat. ETH Tobias Bremi (Referent),  
Richter Dr. sc. nat. EPFL Lorenzo Parrini,  
Erste Gerichtsschreiberin lic. iur. Susanne Anderhalden

---

Verfahrensbeteiligte

**Hamilton Medical AG**, Via Crusch 8, 7402 Bonaduz,  
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Christoph Gasser,  
BianchiSchwald GmbH, St. Annagasse 9, Postfach 1162,  
8021 Zürich, patentanwaltlich beraten durch Dipl. Phys. ETH  
Renato Bollhalder, Bohest AG, Holbeinstrasse 36-38,  
4051 Basel,

Klägerin

gegen

**imtmedical AG**, Gewerbestrasse 8, 9470 Buchs SG,  
vertreten durch die Rechtsanwälte Dr. iur. Rudolf A. Rentsch  
und MLaw Ernst J. Brem, IPrime Legal AG, Hirschengra-  
ben 1, 8001 Zürich, patentanwaltlich beraten durch Dipl. Ing.  
FH Joachim Künsch, Patentbüro Paul Rosenich AG,  
9497 Triesenberg,

Beklagte

---

Gegenstand

Patentverletzung; Rückweisung O2016\_009

## Das Bundespatentgericht zieht in Erwägung:

### Prozessgeschichte

#### 1.

Am 31. Mai 2016 machte die Klägerin eine Patentverletzungsklage gestützt auf das Patent CH 701 755 B1 mit folgenden Rechtsbegehren anhängig (Änderungen im Vergleich zum jeweils vorangehenden Rechtsbegehren hervorgehoben):

- „1. Es sei der Beklagten zu verbieten, unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1'000 pro Tag nach Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens aber von CHF 5'000 nach Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer Organe, insbesondere der Herren Jakob Däscher, Henri Hermanaus (genannt „Harri“) Friberg, Christian Rupert Büchel und Christian Eggenberger, nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall, in der Schweiz und in Liechtenstein zu vertreiben, in die Schweiz und in Liechtenstein einzuführen, aus der Schweiz und aus Liechtenstein auszuführen, in der Schweiz und in Liechtenstein und aus der Schweiz und aus Liechtenstein anzubieten, in der Schweiz und in Liechtenstein und aus der Schweiz und aus Liechtenstein zu verkaufen, in der Schweiz und in Liechtenstein sonst wie in Verkehr zu bringen und dafür Werbung zu betreiben (auch über Internet), in der Schweiz und in Liechtenstein zu besitzen, in der Schweiz und in Liechtenstein zu diesen Zwecken herzustellen oder herstellen zu lassen und/oder zu solchen Handlungen Dritte anzustiften und/oder bei ihnen mitzuwirken und/oder ihre Begehung zu begünstigen und/oder zu erleichtern:
- a. Durchflussmessfühler, welche folgende Merkmale aufweisen:
- Ein zylindrisches Gehäuse, das einen Durchgang mit einer ersten Durchgangsöffnung am einen Ende und einer zweiten Durchgangsöffnung am anderen Ende aufweist;
  - das zylindrische Gehäuse ist aus einem ersten Gehäuseteil und einem zweiten Gehäuseteil zusammengesetzt, zwischen denen eine dünne Membran eingeklemmt ist, die sich durch den Durchgang des Gehäuses erstreckt;
  - eine erste Anschlussstelle für eine Verbindungsleitung, welche erste Anschlussstelle über einen zwischen dem ersten und zweiten Gehäuseteil verlaufenden Kanal sowie einen im ersten Gehäuseteil verlaufenden ersten Verbindungskanal mit dem Innern des ersten Gehäuseteils verbunden ist;

- eine zweite Anschlussstelle für eine Verbindungsleitung, welche zweite Anschlussstelle über einen zwischen dem ersten und zweiten Gehäuseteil verlaufenden Kanal sowie einen im zweiten Gehäuseteil verlaufenden zweiten Verbindungskanal mit dem Innern des zweiten Gehäuseteils verbunden ist; und
  - die erste und zweite Anschlussstelle sind in einem Abstand voneinander auf dem ersten Gehäuseteil angeordnet.
- b. Durchflussmessfühler, welche folgende Merkmale aufweisen:
- Ein zylindrisches Gehäuse, das einen Durchgang mit einer ersten Durchgangsöffnung am einen Ende und einer zweiten Durchgangsöffnung am anderen Ende aufweist;
  - das zylindrische Gehäuse ist aus einem ersten Gehäuseteil und einem zweiten Gehäuseteil zusammengesetzt, zwischen denen eine dünne Membran eingeklemmt ist, die sich durch den Durchgang des Gehäuses erstreckt;
  - eine erste Anschlussstelle für eine Verbindungsleitung, welche erste Anschlussstelle über einen zwischen dem ersten und zweiten Gehäuseteil verlaufenden Kanal sowie einen im ersten Gehäuseteil verlaufenden ersten Verbindungskanal mit dem Innern des ersten Gehäuseteils verbunden ist;
  - eine zweite Anschlussstelle für eine Verbindungsleitung, welche zweite Anschlussstelle über einen zwischen dem ersten und zweiten Gehäuseteil verlaufenden Kanal sowie einen im zweiten Gehäuseteil verlaufenden zweiten Verbindungskanal mit dem Innern des zweiten Gehäuseteils verbunden ist;
  - die erste und zweite Anschlussstelle sind in einem Abstand voneinander auf dem ersten Gehäuseteil angeordnet;
  - **das erste Gehäuseteil umfasst einen ersten Flansch mit einem Flanschfortsatz, das zweite Gehäuseteil umfasst einen zweiten Flansch mit einem Flanschfortsatz, und das erste Gehäuseteil und das zweite Gehäuseteil sind über den ersten Flansch mit Flanschfortsatz und den zweiten Flansch mit Flanschfortsatz bzw. deren aneinander anliegende Flanschdruckflächen miteinander verbunden; und**
  - **die Verbindung von der zweiten Anschlussstelle zum Innern des zweiten Gehäuseteils verläuft teilweise über einen zwischen dem ersten und zweiten Flansch mit Flanschfortsatz verlaufenden Kanal über die Flanschdruckflächen hinweg.**

Eventualrechtsbegehren zu b:

Durchflussmessfühler, welche folgende Merkmale aufweisen:

- Ein zylindrisches Gehäuse, das einen Durchgang mit einer ersten Durchgangsöffnung am einen Ende und einer zweiten Durchgangsöffnung am anderen Ende aufweist;
- das zylindrische Gehäuse ist aus einem ersten Gehäuseteil und einem zweiten Gehäuseteil zusammengesetzt, zwischen denen eine dünne Membran eingeklemmt ist, die sich durch den Durchgang des Gehäuses erstreckt;
- eine erste Anschlussstelle für eine Verbindungsleitung, welche erste Anschlussstelle über einen zwischen dem ersten und zweiten Gehäuseteil verlaufenden Kanal sowie einen im ersten Gehäuseteil verlaufenden ersten Verbindungskanal mit dem Innern des ersten Gehäuseteils verbunden ist;
- eine zweite Anschlussstelle für eine Verbindungsleitung, welche zweite Anschlussstelle über einen zwischen dem ersten und zweiten Gehäuseteil verlaufenden Kanal sowie einen im zweiten Gehäuseteil verlaufenden zweiten Verbindungskanal mit dem Innern des zweiten Gehäuseteils verbunden ist;
- die erste und zweite Anschlussstelle sind in einem Abstand voneinander auf dem ersten Gehäuseteil angeordnet;
- das erste Gehäuseteil umfasst einen ersten Flansch mit einem Flanschfortsatz, das zweite Gehäuseteil umfasst einen zweiten Flansch mit einem Flanschfortsatz, und das erste Gehäuseteil und das zweite Gehäuseteil sind über den ersten Flansch mit Flanschfortsatz und den zweiten Flansch mit Flanschfortsatz bzw. deren aneinander anliegende Flanschdruckflächen miteinander verbunden;
- **die Verbindung von der ersten Anschlussstelle zum Innern des ersten Gehäuseteils verläuft teilweise als Schlitz zwischen dem ersten und zweiten Flansch mit Flanschfortsatz und teilweise über den ersten Verbindungskanal durch den ersten Gehäuseteil; und**
- **die Verbindung von der zweiten Anschlussstelle zum Innern des zweiten Gehäuseteils verläuft teilweise als Schlitz zwischen dem ersten und zweiten Flansch mit Flanschfortsatz über die Flanschdruckflächen hinweg und teilweise über den zweiten Verbindungskanal durch den zweiten Gehäuseteil.**

- c. Durchflussmessfühler, welche folgende Merkmale aufweisen:
- Ein zylindrisches Gehäuse, das einen Durchgang mit einer ersten Durchgangsöffnung am einen Ende und einer zweiten Durchgangsöffnung am anderen Ende aufweist;
  - das zylindrische Gehäuse ist aus einem ersten Gehäuseteil und einem zweiten Gehäuseteil zusammengesetzt, zwischen denen eine dünne Membran eingeklemmt ist, die sich durch den Durchgang des Gehäuses erstreckt;
  - eine erste Anschlussstelle für eine Verbindungsleitung, welche erste Anschlussstelle über einen zwischen dem ersten und zweiten Gehäuseteil verlaufenden Kanal sowie einen im ersten Gehäuseteil verlaufenden ersten Verbindungskanal mit dem Innern des ersten Gehäuseteils verbunden ist;
  - eine zweite Anschlussstelle für eine Verbindungsleitung, welche zweite Anschlussstelle über einen zwischen dem ersten und zweiten Gehäuseteil verlaufenden Kanal sowie einen im zweiten Gehäuseteil verlaufenden zweiten Verbindungskanal mit dem Innern des zweiten Gehäuseteils verbunden ist;
  - die erste und zweite Anschlussstelle sind in einem Abstand voneinander auf dem ersten Gehäuseteil angeordnet;
  - das erste Gehäuseteil umfasst einen ersten Flansch mit einem Flanschfortsatz, das zweite Gehäuseteil umfasst einen zweiten Flansch mit einem Flanschfortsatz, und das erste Gehäuseteil und das zweite Gehäuseteil sind über den ersten Flansch mit Flanschfortsatz und den zweiten Flansch mit Flanschfortsatz bzw. deren aneinander anliegende Flanschdruckflächen miteinander verbunden;
  - **die Verbindung von der ersten Anschlussstelle zum Innern des ersten Gehäuseteils verläuft teilweise über einen zwischen dem ersten und zweiten Flansch mit Flanschfortsatz verlaufenden Kanal;**
  - die Verbindung von der zweiten Anschlussstelle zum Innern des zweiten Gehäuseteils verläuft teilweise über einen zwischen dem ersten und zweiten Flansch mit Flanschfortsatz verlaufenden Kanal über die Flanschdruckflächen hinweg;
  - **die erste und zweite Anschlussstelle und der erste Verbindungskanal weisen dichtungsflächenseitige Öffnungen auf, welche auf die Flanschdruckflächen münden und durch ununterbrochene Profilerhebungsstrukturen eingefasst sind; und**

- **die zwischen dem ersten und zweiten Flansch mit Flanschfortsatz verlaufenden Kanäle und der zweite Verbindungskanal weisen dichtungsfächenseitige Öffnungen auf, welche auf die Flanschdruckflächen münden und durch ununterbrochene Nutstrukturen eingefasst sind.**

Eventualrechtsbegehren zu c:

Durchflussmessfühler, welche folgende Merkmale aufweisen:

- Ein zylindrisches Gehäuse, das einen Durchgang mit einer ersten Durchgangsöffnung am einen Ende und einer zweiten Durchgangsöffnung am anderen Ende aufweist;
- das zylindrische Gehäuse ist aus einem ersten Gehäuseteil und einem zweiten Gehäuseteil zusammengesetzt, zwischen denen eine dünne Membran eingeklemmt ist, die sich durch den Durchgang des Gehäuses erstreckt;
- eine erste Anschlussstelle für eine Verbindungsleitung, welche erste Anschlussstelle über einen zwischen dem ersten und zweiten Gehäuseteil verlaufenden Kanal sowie einen im ersten Gehäuseteil verlaufenden ersten Verbindungskanal mit dem Innern des ersten Gehäuseteils verbunden ist;
- eine zweite Anschlussstelle für eine Verbindungsleitung, welche zweite Anschlussstelle übereinen zwischen dem ersten und zweiten Gehäuseteil verlaufenden Kanal sowie einen im zweiten Gehäuseteil verlaufenden zweiten Verbindungskanal mit dem Innern des zweiten Gehäuseteils verbunden ist;
- die erste und zweite Anschlussstelle sind in einem Abstand voneinander auf dem ersten Gehäuseteil angeordnet;
- das erste Gehäuseteil umfasst einen ersten Flansch mit einem Flanschfortsatz, das zweite Gehäuseteil umfasst einen zweiten Flansch mit einem Flanschfortsatz, und das erste Gehäuseteil und das zweite Gehäuseteil sind über den ersten Flansch mit Flanschfortsatz und den zweiten Flansch mit Flanschfortsatz bzw. deren aneinander anliegende Flanschdruckflächen miteinander verbunden;
- die Verbindung von der ersten Anschlussstelle zum Innern des ersten Gehäuseteils verläuft teilweise über einen zwischen dem ersten und zweiten Flansch mit Flanschfortsatzverlaufenden Kanal;
- die Verbindung von der zweiten Anschlussstelle zum Innern des zweiten Gehäuseteils verläuft teilweise über einen zwischen dem ersten

und zweiten Flansch mit Flanschfortsatzverlaufenden Kanal über die Flanschdruckflächen hinweg;

- die erste und zweite Anschlussstelle und der erste Verbindungskanal weisen dichtungsflächenseitige Öffnungen auf, welche auf die Flanschdruckflächen münden und durch ununterbrochene Profilerhebungsstrukturen eingefasst sind;
  - die zwischen dem ersten und zweiten Flansch mit Flanschfortsatz verlaufenden Kanäle und der zweite Verbindungskanal weisen dichtungsflächenseitige Öffnungen auf, welche auf die Flanschdruckflächen münden und durch ununterbrochene Nutstrukturen eingefasst sind;
  - **die dichtungsflächenseitigen Öffnungen der ersten Anschlussstelle und des ersten Verbindungskanals am Flanschfortsatz des ersten Flansches sind gemeinsam durch einen Teil der ununterbrochenen Profilerhebungsstrukturen eingefasst;**
  - **die dichtungsflächenseitigen Öffnungen des zweiten Verbindungskanals am Flanschfortsatz des zweiten Flansches und desjenigen zwischen dem ersten und zweiten Flansch mit Flanschfortsatz verlaufenden Kanals, der zusammen mit dem zweiten Verbindungskanaleine Verbindung zum Innern des zweiten Gehäuseteils bildet, sind gemeinsam durch einen Teil der ununterbrochenen Nutstrukturen eingefasst; und**
  - **der Durchgang des zylindrischen Gehäuses ist durch einen weiteren Teil der ununterbrochenen Nutstrukturen eingefasst.**
- d. Durchflussmessfühler, welche folgende Merkmale aufweisen:
- Ein zylindrisches Gehäuse, das einen Durchgang mit einer ersten Durchgangsöffnung am einen Ende und einer zweiten Durchgangsöffnung am anderen Ende aufweist;- das zylindrische Gehäuse ist aus einem ersten Gehäuseteil und einem zweiten Gehäuseteil zusammengesetzt, zwischen denen eine dünne Membran eingeklemmt ist, die sich durch den Durchgang des Gehäuses erstreckt;
  - eine erste Anschlussstelle für eine Verbindungsleitung, welche erste Anschlussstelle über einen zwischen dem ersten und zweiten Gehäuseteil verlaufenden Kanal sowie einen im ersten Gehäuseteil verlaufenden ersten Verbindungskanal mit dem Innern des ersten Gehäuseteils verbunden ist;
  - eine zweite Anschlussstelle für eine Verbindungsleitung, welche zweite Anschlussstelle übereinen zwischen dem ersten und zweiten Ge-

häuseteil verlaufenden Kanal sowie einen im zweiten Gehäuseteil verlaufenden zweiten Verbindungskanal mit dem Innern des zweiten Gehäuseteils verbunden ist;

- die erste und zweite Anschlussstelle sind in einem Abstand voneinander auf dem ersten Gehäuseteil angeordnet;
- **die erste Anschlussstelle ist als erster Anschlussstutzen und die zweite Anschlussstelle als zweiter Anschlussstutzen für den Anschluss je einer Verbindungsleitung ausgebildet;**
- **der erste Anschlussstutzen und der zweite Anschlussstutzen sind im Wesentlichen parallel zur Längsachse des zylindrischen Gehäuses ausgerichtet; und**
- **die Verbindung der ersten Anschlussstelle über den zwischen dem ersten und zweiten Gehäuseteil verlaufenden Kanal sowie den im ersten Gehäuseteil verlaufenden ersten Verbindungskanal zum Innern des ersten Gehäuseteils ist gleich lang wie die Verbindung der zweiten Anschlussstelle über den zwischen dem ersten und zweiten Gehäuseteil verlaufenden Kanal sowie den im zweiten Gehäuseteil verlaufenden zweiten Verbindungskanal zum Innern des zweiten Gehäuseteils.**

2. Es sei der Beklagten unter Bezugnahme auf die unter dem Hinweis „Options and Accessories“ vertriebenen Durchflussmessfühler gemäss dem dritten Bild auf S. 6 des als Beilage KB 10 beiliegenden Prospekts, welcher dem Urteil als Anhang beizufügen sei, zu verbieten, unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1'000 pro Tag nach Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens aber von CHF 5'000 nach Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer Organe, insbesondere der Herren Jakob Däscher, Henri Hermanaus (genannt „Harri“) Friberg, Christian Rupert Büchel und Christian Eggenberger, nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall, in der Schweiz und in Liechtenstein zu vertreiben, in die Schweiz und in Liechtenstein einzuführen, aus der Schweiz und aus Liechtenstein auszuführen, in der Schweiz und in Liechtenstein und aus der Schweiz und aus Liechtenstein anzubieten, in der Schweiz und in Liechtenstein und aus der Schweiz und aus Liechtenstein zu verkaufen, in der Schweiz und in Liechtenstein sonst wie in Verkehr zu bringen und dafür Werbung zu betreiben (auch über Internet), in der Schweiz und in Liechtenstein zu besitzen, in der Schweiz und in Liechtenstein zu diesen Zwecken herzustellen oder herstellen zu lassen und/oder zu solchen Handlungen Dritte anzustiften und/oder bei ihnen mitzuwirken und/oder ihre Begehung zu begünstigen und/oder zu erleichtern:

[siehe Rechtsbegehren Ziff. 1]

3. Es sei der Beklagten unter Bezugnahme auf die unter der Bezeichnung „i.flow 40 S“ vertriebenen Durchflussmessfühler gemäss dem als Beilage KB 13 beiliegenden Prospekt, welcher dem Urteil als Anhang beizufügen sei, zu verbieten, unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1'000 pro Tag nach Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens aber von CHF 5'000 nach Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer Organe, insbesondere der Herren Jakob Däscher, Henri Hermanaus (genannt „Harri“) Friberg, Christian Rupert Büchel und Christian Eggenberger, nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall, in der Schweiz und in Liechtenstein zu vertreiben, in die Schweiz und in Liechtenstein einzuführen, aus der Schweiz und aus Liechtenstein auszuführen, in der Schweiz und in Liechtenstein und aus der Schweiz und aus Liechtenstein anzubieten, in der Schweiz und in Liechtenstein und aus der Schweiz und aus Liechtenstein zu verkaufen, in der Schweiz und in Liechtenstein sonst wie in Verkehr zu bringen und dafür Werbung zu betreiben (auch über Internet), in der Schweiz und in Liechtenstein zu besitzen, in der Schweiz und in Liechtenstein zu diesen Zwecken herzustellen oder herstellen zu lassen und/oder zu solchen Handlungen Dritte anzustiften und/oder bei ihnen mitzuwirken und/oder ihre Begehung zu begünstigen und/oder zu erleichtern:

[siehe Rechtsbegehren Ziff. 1]

4. Die Beklagte sei unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1'000 pro Tag nach Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens aber von CHF 5'000 nach Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer Organe, insbesondere der Herren Jakob Däscher, Henri Hermanaus (genannt „Harri“) Friberg, Christian Rupert Büchel und Christian Eggenberger, nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall, zu verpflichten, der Klägerin nach anerkannten Grundsätzen der Rechnungslegung durch Urkunden belegte Auskunft zu erteilen über die Menge der von ihr oder in ihrem Auftrag in der Schweiz und in Liechtenstein vertriebenen, in die Schweiz und in Liechtenstein eingeführten, aus der Schweiz und aus Liechtenstein ausgeführten, in der Schweiz und Liechtenstein angebotenen und/oder verkauften, aus der Schweiz und aus Liechtenstein angebotenen und/oder verkauften, sonst wie in Verkehr gebrachten, besessenen und/oder zu solchen Zwecken hergestellten und/oder in Herstellung gegebenen und/oder bestellten Erzeugnisse gemäss Ziff. 1 a bis d oben, Ziff. 2 a bis d oben und Ziff. 3 a bis d oben sowie die dadurch erzielten Netto-Verkaufserlöse und Bruttogewinne (gesondert ausgewiesen nach Geschäftsjahr gestützt auf die jeweilige Finanz- und Betriebsbuchhaltung der Beklagten) unter Vorlegung

- a. aller Namen und Adressen der Hersteller und/oder Lieferanten;
  - b. aller Rechnungen (mit Lieferzeiten und -preisen), die für Lieferungen der Erzeugnisse gemäss Ziff. 1 a bis d oben, Ziff. 2 a bis d oben und Ziff. 3 a bis d oben ausgestellt wurden;
  - c. der Einkaufskosten bzw. Herstellungskosten der Erzeugnisse gemäss Ziff. 1 a bis d oben, Ziff.2 a bis d oben und Ziff. 3 a bis d oben, wobei die Herstellungskosten nach variablen und fixen Kosten zu unterteilen seien, soweit die fixen Kosten unmittelbar der Herstellung der Erzeugnisse gemäss Ziff. 1 a bis d oben, Ziff. 2 a bis d oben und Ziff. 3 a bis d oben zugeteilt werden können;
  - d. die Nennung zusätzlicher Gestehungskosten im Zusammenhang mit der Herstellung, dem Vertrieb, der Einfuhr, der Ausfuhr, dem Angebot, dem Verkauf, der sonstigen Inverkehrbringung und/oder dem Besitz der Erzeugnisse gemäss Ziff. 1 a bis d oben, Ziff. 2 a bis d oben und Ziff.3 a bis d oben;
  - e. Urkunden, die zeigen, dass alle gemäss Ziff. 4 c und d oben geltend gemachten Kosten tatsächlich entstanden sind und sich, soweit sie Fixkosten sind, unmittelbar der Herstellung, dem Vertrieb, der Einfuhr, der Ausfuhr, dem Angebot, dem Verkauf, der sonstigen Inverkehrbringung und/oder dem Besitz der Erzeugnisse gemäss Ziff. 1 a bis d oben, Ziff. 2 a bis d oben und Ziff. 3 a bis d oben zuteilen lassen.
5. Die Beklagte sei zu verpflichten, der Klägerin einen nach erfolgter Rechnungslegung gemäss Ziff.4 oben zu beziffernden Betrag zuzüglich jährlicher Zinsen von 5% seit dem Datum einer jeden Patentverletzung zu bezahlen (geschätzter Mindestwert gemäss Art. 85 Abs. 1 ZPO: CHF 1'000'000).
  6. Es sei die Einziehung und Zerstörung der Erzeugnisse gemäss Ziff. 1 a bis d oben, Ziff. 2 a bis d oben und Ziff. 3 a bis d oben sowie der ganz oder vorwiegend zu ihrer Herstellung dienenden Einrichtungen, Geräte und sonstigen Mittel anzuordnen, soweit diese im Eigentum der Beklagten stehen.
  7. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen (inkl. MWST) zu Lasten der Beklagten unter Einschluss der Auslagen für die notwendigerweise beigezogenen Patentanwälte der Kanzlei BOHEST AG, Holbeinstrasse 36-38, 4051 Basel (insbesondere von Herrn PA Dipl. Phys. ETH Renato Bollhalder).“

**2.**

Am 19. September 2016 erfolgte die Klageantwort, womit die Beklagte die folgenden Rechtsbegehren stellte:

- „1) Die Klage sei vollumfänglich abzuweisen, soweit darauf einzutreten ist.
- 2) Eventualiter sei das klägerische Rechtsbegehren 4, soweit dieses nicht vollumfänglich abgewiesen wird, nur bezüglich dessen lit. a bis c und unter Wahrung der Geschäftsgeheimnisse der Beklagten gutzuheissen.
- 3) Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen (zzgl. MWST) zulasten der Klägerin, unter Mitberücksichtigung des patentanwaltlichen Aufwands.
- 4) Eventualiter zu Rechtsbegehren 3 seien der Klägerin in jedem Falle unnötig verursachte Kosten des Verfahrens nach Ermessen des Gerichts aufzuerlegen (Art. 107 ZPO).“

**3.**

Am 10. November 2016 erstattete die Klägerin die auf die Einrede der mangelnden Rechtsbeständigkeit beschränkte Replik mit unveränderten Rechtsbegehren.

**4.**

Am 20. Dezember 2016 fand eine Instruktions-/Vergleichsverhandlung statt. Eine gütliche Einigung konnte dabei nicht erzielt werden.

**5.**

Mit Eingabe vom 20. März 2017 erstattete die Klägerin die ergänzende Replik mit folgenden geänderten Rechtsbegehren (Änderungen hervorgehoben):

- „1. Es sei der Beklagten zu verbieten, unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1'000 pro Tag nach Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens aber von CHF 5'000 nach Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer Organe, insbesondere der Herren Jakob Däscher, Henri Hermanaus (genannt „Harri“) Friberg, Christian Rupert Büchel und Christian Eggenberger, nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall, in der Schweiz und in Liechtenstein zu vertreiben, in die Schweiz und in Liechtenstein einzuführen, aus der Schweiz und aus Liechtenstein auszuführen, in der Schweiz und in Liechtenstein und aus der Schweiz und aus Liechtenstein anzubieten, in der Schweiz und in Liechtenstein und aus der Schweiz und aus Liechtenstein zu verkaufen, in der Schweiz und in Liechtenstein sonst wie in Verkehr zu bringen und dafür Werbung zu betreiben (auch über Internet), in der Schweiz und in Liechtenstein zu besitzen, in der Schweiz und in Liechtenstein zu

diesen Zwecken herzustellen oder herstellen zu lassen und/oder zu solchen Handlungen Dritte anzustiften und/oder bei ihnen mitzuwirken und/oder ihre Begehung zu begünstigen und/oder zu erleichtern:

- a. Durchflussmessfühler, welche folgende Merkmale aufweisen:
- Ein zylindrisches Gehäuse, das einen Durchgang mit einer ersten Durchgangsöffnung am einen Ende und einer zweiten Durchgangsöffnung am anderen Ende aufweist;
  - das zylindrische Gehäuse ist aus einem ersten Gehäuseteil und einem zweiten Gehäuseteil zusammengesetzt, zwischen denen eine dünne Membran eingeklemmt ist, die sich durch den Durchgang des Gehäuses erstreckt;
  - eine erste Anschlussstelle für eine Verbindungsleitung, welche erste Anschlussstelle über einen zwischen dem ersten und zweiten Gehäuseteil verlaufenden Kanal sowie einen im ersten Gehäuseteil verlaufenden ersten Verbindungskanal mit dem Innern des ersten Gehäuseteils verbunden ist;
  - eine zweite Anschlussstelle für eine Verbindungsleitung, welche zweite Anschlussstelle über einen zwischen dem ersten und zweiten Gehäuseteil verlaufenden Kanal sowie einen im zweiten Gehäuseteil verlaufenden zweiten Verbindungskanal mit dem Innern des zweiten Gehäuseteils verbunden ist; und
  - die erste und zweite Anschlussstelle sind in einem Abstand voneinander auf dem ersten Gehäuseteil angeordnet.

**Eventualrechtsbegehren 1 zu Rechtsbegehren 1 a:**

Durchflussmessfühler, welche folgende Merkmale aufweisen:

- Ein zylindrisches Gehäuse, das einen Durchgang mit einer ersten Durchgangsöffnung am einen Ende und einer zweiten Durchgangsöffnung am anderen Ende aufweist;
- das zylindrische Gehäuse ist aus einem ersten Gehäuseteil und einem zweiten Gehäuseteil zusammengesetzt, zwischen denen eine dünne Membran eingeklemmt ist, die sich durch den Durchgang des Gehäuses erstreckt;
- eine erste Anschlussstelle für eine Verbindungsleitung, welche erste Anschlussstelle über einen zwischen dem ersten und zweiten Gehäuseteil verlaufenden Kanal sowie einen im ersten Gehäuseteil verlaufenden ersten Verbindungskanal mit dem Innern des ersten Gehäuseteils verbunden ist;

- eine zweite Anschlussstelle für eine Verbindungsleitung, welche zweite Anschlussstelle über einen zwischen dem ersten und zweiten Gehäuseteil verlaufenden Kanal sowie einen im zweiten Gehäuseteil verlaufenden zweiten Verbindungskanal mit dem Innern des zweiten Gehäuseteils verbunden ist;
- die erste und zweite Anschlussstelle sind in einem Abstand voneinander auf dem ersten Gehäuseteil angeordnet;
- **das erste Gehäuseteil umfasst einen ersten Flansch mit einem Flanschfortsatz, das zweite Gehäuseteil umfasst einen zweiten Flansch mit einem Flanschfortsatz, und das erste Gehäuseteil und das zweite Gehäuseteil sind über den ersten Flansch mit Flanschfortsatz und den zweiten Flansch mit Flanschfortsatz bzw. deren aneinander anliegende Flanschdruckflächen miteinander verbunden; und**
- **die Verbindung von der zweiten Anschlussstelle zum Innern des zweiten Gehäuseteils verläuft teilweise über einen zwischen dem ersten und zweiten Flansch mit Flanschfortsatz verlaufenden Kanal über die Flanschdruckflächen hinweg.**

#### **Subeventualrechtsbegehren 1 zu Eventualrechtsbegehren 1:**

Durchflussmessfühler, welche folgende Merkmale aufweisen:

- Ein zylindrisches Gehäuse, das einen Durchgang mit einer ersten Durchgangsöffnung am einen Ende und einer zweiten Durchgangsöffnung am anderen Ende aufweist;
- das zylindrische Gehäuse ist aus einem ersten Gehäuseteil und einem zweiten Gehäuseteil zusammengesetzt, zwischen denen eine dünne Membran eingeklemmt ist, die sich durch den Durchgang des Gehäuses erstreckt;
- eine erste Anschlussstelle für eine Verbindungsleitung, welche erste Anschlussstelle über einen zwischen dem ersten und zweiten Gehäuseteil verlaufenden Kanal sowie einen im ersten Gehäuseteil verlaufenden ersten Verbindungskanal mit dem Innern des ersten Gehäuseteils verbunden ist;
- eine zweite Anschlussstelle für eine Verbindungsleitung, welche zweite Anschlussstelle über einen zwischen dem ersten und zweiten Gehäuseteil verlaufenden Kanal sowie einen im zweiten Gehäuseteil verlaufenden zweiten Verbindungskanal mit dem Innern des zweiten Gehäuseteils verbunden ist;

- die erste und zweite Anschlussstelle sind in einem Abstand voneinander auf dem ersten Gehäuseteil angeordnet;
- das erste Gehäuseteil umfasst einen ersten Flansch mit einem Flanschfortsatz, das zweite Gehäuseteil umfasst einen zweiten Flansch mit einem Flanschfortsatz, und das erste Gehäuseteil und das zweite Gehäuseteil sind über den ersten Flansch mit Flanschfortsatz und den zweiten Flansch mit Flanschfortsatz bzw. deren aneinander anliegende Flanschdruckflächen miteinander verbunden;
- **die Verbindung von der ersten Anschlussstelle zum Innern des ersten Gehäuseteils verläuft teilweise als Schlitz zwischen dem ersten und zweiten Flansch mit Flanschfortsatz und teilweise über den ersten Verbindungskanal durch den ersten Gehäuseteil; und**
- die Verbindung von der zweiten Anschlussstelle zum Innern des zweiten Gehäuseteils verläuft teilweise **als Schlitz** zwischen dem ersten und zweiten Flansch mit Flanschfortsatz über die Flanschdruckflächen hinweg **und teilweise über den zweiten Verbindungskanal durch den zweiten Gehäuseteil.**

#### **Subeventualrechtsbegehren 2 zu Eventualrechtsbegehren 1:**

Durchflussmessfühler, welche folgende Merkmale aufweisen:

- Ein zylindrisches Gehäuse, das einen Durchgang mit einer ersten Durchgangsöffnung am einen Ende und einer zweiten Durchgangsöffnung am anderen Ende aufweist;
- das zylindrische Gehäuse ist aus einem ersten Gehäuseteil und einem zweiten Gehäuseteil zusammengesetzt, zwischen denen eine dünne Membran eingeklemmt ist, die sich durch den Durchgang des Gehäuses erstreckt;
- eine erste Anschlussstelle für eine Verbindungsleitung, welche erste Anschlussstelle über einen zwischen dem ersten und zweiten Gehäuseteil verlaufenden Kanal sowie einen im ersten Gehäuseteil verlaufenden ersten Verbindungskanal mit dem Innern des ersten Gehäuseteils verbunden ist;
- eine zweite Anschlussstelle für eine Verbindungsleitung, welche zweite Anschlussstelle über einen zwischen dem ersten und zweiten Gehäuseteil verlaufenden Kanal sowie einen im zweiten Gehäuseteil verlaufenden zweiten Verbindungskanal mit dem Innern des zweiten Gehäuseteils verbunden ist;

- die erste und zweite Anschlussstelle sind in einem Abstand voneinander auf dem ersten Gehäuseteil angeordnet;
- das erste Gehäuseteil umfasst einen ersten Flansch mit einem Flanschfortsatz, das zweite Gehäuseteil umfasst einen zweiten Flansch mit einem Flanschfortsatz, und das erste Gehäuseteil und das zweite Gehäuseteil sind über den ersten Flansch mit Flanschfortsatz und den zweiten Flansch mit Flanschfortsatz bzw. deren aneinander anliegende Flanschdruckflächen miteinander verbunden;
- **die Verbindung von der ersten Anschlussstelle zum Innern des ersten Gehäuseteils verläuft teilweise über einen zwischen dem ersten und zweiten Flansch mit Flanschfortsatz verlaufenden Kanal;**
- die Verbindung von der zweiten Anschlussstelle zum Innern des zweiten Gehäuseteils verläuft teilweise über einen zwischen dem ersten und zweiten Flansch mit Flanschfortsatz verlaufenden Kanal über die Flanschdruckflächen hinweg;
- **die erste und zweite Anschlussstelle und der erste Verbindungskanal weisen dichtungsfächenseitige Öffnungen auf, welche auf die Flanschdruckflächen münden und durch ununterbrochene Profilerhebungsstrukturen eingefasst sind; und**
- **die zwischen dem ersten und zweiten Flansch mit Flanschfortsatz verlaufenden Kanäle und der zweite Verbindungskanal weisen dichtungsfächenseitige Öffnungen auf, welche auf die Flanschdruckflächen münden und durch ununterbrochene Nutstrukturen eingefasst sind.**

#### **Subsubeventualrechtsbegehren zu Subeventualrechtsbegehren 2:**

Durchflussmessfühler, welche folgende Merkmale aufweisen:

- Ein zylindrisches Gehäuse, das einen Durchgang mit einer ersten Durchgangsöffnung am einen Ende und einer zweiten Durchgangsöffnung am anderen Ende aufweist;
- das zylindrische Gehäuse ist aus einem ersten Gehäuseteil und einem zweiten Gehäuseteil zusammengesetzt zwischen denen eine dünne Membran eingeklemmt ist, die sich durch den Durchgang des Gehäuses erstreckt;
- eine erste Anschlussstelle für eine Verbindungsleitung, welche erste Anschlussstelle über einen zwischen dem ersten und zweiten Gehäuseteil verlaufenden Kanal sowie einen im ersten Gehäuseteil verlaufenden Kanal

fenden ersten Verbindungskanal mit dem Innern des ersten Gehäuseteils verbunden ist;

- eine zweite Anschlussstelle für eine Verbindungsleitung, welche zweite Anschlussstelle über einen zwischen dem ersten und zweiten Gehäuseteil verlaufenden Kanal sowie einen im zweiten Gehäuseteil verlaufenden zweiten Verbindungskanal mit dem Innern des zweiten Gehäuseteils verbunden ist;
- die erste und zweite Anschlussstelle sind in einem Abstand voneinander auf dem ersten Gehäuseteil angeordnet;
- das erste Gehäuseteil umfasst einen ersten Flansch mit einem Flanschfortsatz, das zweite Gehäuseteil umfasst einen zweiten Flansch mit einem Flanschfortsatz, und das erste Gehäuseteil und das zweite Gehäuseteil sind über den ersten Flansch mit Flanschfortsatz und den zweiten Flansch mit Flanschfortsatz bzw. deren aneinander anliegende Flanschdruckflächen miteinander verbunden;
- die Verbindung von der ersten Anschlussstelle zum Innern des ersten Gehäuseteils verläuft teilweise über einen zwischen dem ersten und zweiten Flansch mit Flanschfortsatz verlaufenden Kanal;
- die Verbindung von der zweiten Anschlussstelle zum Innern des zweiten Gehäuseteils verläuft teilweise über einen zwischen dem ersten und zweiten Flansch mit Flanschfortsatz verlaufenden Kanal über die Flanschdruckflächen hinweg;
- die erste und zweite Anschlussstelle und der erste Verbindungskanal weisen dichtungsflächenseitige Öffnungen auf, welche auf die Flanschdruckflächen münden und durch ununterbrochene Profilerhebungsstrukturen eingefasst sind;
- die zwischen dem ersten und zweiten Flansch mit Flanschfortsatz verlaufenden Kanäle und der zweite Verbindungskanal weisen dichtungsflächenseitige Öffnungen auf, welche auf die Flanschdruckflächen münden und durch ununterbrochene Nutstrukturen eingefasst sind;
- **die dichtungsflächenseitigen Öffnungen der ersten Anschlussstelle und des ersten Verbindungskanals am Flanschfortsatz des ersten Flansches sind gemeinsam durch einen Teil der ununterbrochenen Profilerhebungsstrukturen eingefasst;**
- **die dichtungsflächenseitigen Öffnungen des zweiten Verbindungskanals am Flanschfortsatz des zweiten Flansches und diejenigen zwischen dem ersten und zweiten Flansch mit Flansch-**

**fortsatz verlaufenden Kanals, der zusammen mit dem zweiten Verbindungskanal eine Verbindung zum Innern des zweiten Gehäuseteils bildet, sind gemeinsam durch einen Teil der ununterbrochenen Nutstrukturen eingefasst; und**

- **der Durchgang des zylindrischen Gehäuses ist durch einen weiteren Teil der ununterbrochenen Nutstrukturen eingefasst.**

#### **Eventualrechtsbegehren 2 zu Rechtsbegehren 1a:**

Durchflussmessfühler, welche folgende Merkmale aufweisen:

- Ein zylindrisches Gehäuse, das einen Durchgang mit einer ersten Durchgangsöffnung am einen Ende und einer zweiten Durchgangsöffnung am anderen Ende aufweist;
- das zylindrische Gehäuse ist aus einem ersten Gehäuseteil und einem zweiten Gehäuseteil zusammengesetzt, zwischen denen eine dünne Membran eingeklemmt ist, die sich durch den Durchgang des Gehäuses erstreckt;
- eine erste Anschlussstelle für eine Verbindungsleitung, welche erste Anschlussstelle über einen zwischen dem ersten und zweiten Gehäuseteil verlaufenden Kanal sowie einen im ersten Gehäuseteil verlaufenden ersten Verbindungskanal mit dem Innern des ersten Gehäuseteils verbunden ist;
- eine zweite Anschlussstelle für eine Verbindungsleitung, welche zweite Anschlussstelle über einen zwischen dem ersten und zweiten Gehäuseteil verlaufenden Kanal sowie einen im zweiten Gehäuseteil verlaufenden zweiten Verbindungskanal mit dem Innern des zweiten Gehäuseteils verbunden ist;
- die erste und zweite Anschlussstelle sind in einem Abstand voneinander auf dem ersten Gehäuseteil angeordnet;
- **die erste Anschlussstelle ist als erster Anschlussstutzen und die zweite Anschlussstelle als zweiter Anschlussstutzen für den Anschluss ie einer Verbindungsleitung ausgebildet;**
- **der erste Anschlussstutzen und der zweite Anschlussstutzen sind im Wesentlichen parallel zur Längsachse des zylindrischen Gehäuses ausgerichtet: und**
- **die Verbindung der ersten Anschlussstelle über den zwischen dem ersten und zweiten Gehäuseteil verlaufenden Kanal sowie den im ersten Gehäuseteil verlaufenden ersten Verbindungskanal zum Innern des ersten Gehäuseteils ist gleich lang wie die**

**Verbindung der zweiten Anschlussstelle über den zwischen dem ersten und zweiten Gehäuseteil verlaufenden Kanal sowie den im zweiten Gehäuseteil verlaufenden zweiten Verbindungskanal zum Innern des zweiten Gehäuseteils.**

2. Es sei der Beklagten unter Bezugnahme auf die unter der Bezeichnung „i.flow 200“, „iFlow 200“, „iFlow 200 S“ bzw. „iFlow 200 R“ vertriebenen Durchflussmessfühler gemäss dem als Beilage KB 10A beiliegenden Bild, welches dem Urteil als Anhang beizufügen sei, zu verbieten, unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1'000 pro Tag nach Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens aber von CHF 5'000 nach Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer Organe, insbesondere der Herren Jakob Däscher, Henri Hermanaus (genannt „Harri“) Friberg, Christian Rupert Büchel und Christian Eggenberger, nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall, in der Schweiz und in Liechtenstein zu vertreiben, in die Schweiz und in Liechtenstein einzuführen, aus der Schweiz und aus Liechtenstein auszuführen, in der Schweiz und in Liechtenstein und aus der Schweiz und aus Liechtenstein anzubieten, in der Schweiz und in Liechtenstein und aus der Schweiz und aus Liechtenstein zu verkaufen, in der Schweiz und in Liechtenstein sonst wie in Verkehr zu bringen und dafür Werbung zu betreiben (auch über Internet), in der Schweiz und in Liechtenstein zu besitzen, in der Schweiz und in Liechtenstein zu diesen Zwecken herzustellen oder herstellen zu lassen und/oder zu solchen Handlungen Dritte anzustiften und/oder bei ihnen mitzuwirken und/oder ihre Begehung zu begünstigen und/oder zu erleichtern:

[siehe Rechtsbegehren Ziff. 1]

3. Es sei der Beklagten unter Bezugnahme auf die unter der Bezeichnung „iflow 40“, „i.flow 40 S“ bzw. „iflow 40 S“ vertriebenen Durchflussmessfühler gemäss dem als Beilage KB 25 beiliegenden Prospekt, welcher dem Urteil als Anhang beizufügen sei, zu verbieten, unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1'000 pro Tag nach Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens aber von CHF 5'000 nach Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer Organe, insbesondere der Herren Jakob Däscher, Henri Hermanaus (genannt „Harri“) Friberg, Christian Rupert Büchel und Christian Eggenberger, nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall, in der Schweiz und in Liechtenstein zu vertreiben, in die Schweiz und in Liechtenstein einzuführen, aus der Schweiz und aus Liechtenstein auszuführen, in der Schweiz und in Liechtenstein und aus der Schweiz und aus Liechtenstein anzubieten, in der Schweiz und in Liechtenstein und aus der Schweiz und aus Liechtenstein zu verkaufen, in der Schweiz und in Liechtenstein sonst wie in Verkehr zu bringen und dafür Werbung zu betreiben (auch über Inter-

net), in der Schweiz und in Liechtenstein zu besitzen, in der Schweiz und in Liechtenstein zu diesen Zwecken herzustellen oder herstellen zu lassen und/oder zu solchen Handlungen Dritte anzustiften und/oder bei ihnen mitzuwirken und/oder ihre Begehung zu begünstigen und/oder zu erleichtern:

[siehe Rechtsbegehren Ziff. 1]

4. Die Beklagte sei unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1'000 pro Tag nach Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens aber von CHF 5'000 nach Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer Organe, insbesondere der Herren Jakob Däscher, Henri Hermanaus (genannt „Harri“) Friberg, Christian Rupert Büchel und Christian Eggenberger, nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall, zu verpflichten, der Klägerin nach anerkannten Grundsätzen der Rechnungslegung durch Urkunden belegte Auskunft zu erteilen über die Menge der von ihr oder in ihrem Auftrag in der Schweiz und in Liechtenstein vertriebenen, in die Schweiz und in Liechtenstein eingeführten, aus der Schweiz und aus Liechtenstein ausgeführten, in der Schweiz und Liechtenstein angebotenen und/oder verkauften, aus der Schweiz und aus Liechtenstein angebotenen und/oder verkauften, sonst wie in Verkehr gebrachten, besessenen und/oder zu solchen Zwecken hergestellten und/oder in Herstellung gegebenen und/oder bestellten Erzeugnisse gemäss Ziff. 1 bis 3 oben sowie die dadurch erzielten Netto-Verkaufserlöse und Bruttogewinne (gesondert ausgewiesen nach Geschäftsjahr gestützt auf die jeweilige Finanz- und Betriebsbuchhaltung der Beklagten) unter Vorlegung
  - a. aller Namen und Adressen der Hersteller und/oder Lieferanten;
  - b. aller Rechnungen (mit Lieferzeiten und -preisen), die für Lieferungen der Erzeugnisse gemäss Ziff. 1 bis 3 oben ausgestellt wurden;
  - c. der Einkaufskosten bzw. Herstellungskosten der Erzeugnisse gemäss Ziff. 1 bis 3 oben, wobei die Herstellungskosten nach variablen und fixen Kosten zu unterteilen seien, soweit die fixen Kosten unmittelbar der Herstellung der Erzeugnisse gemäss Ziff. 1 bis 3 oben zugeteilt werden können;
  - d. die Nennung zusätzlicher Gestehungskosten im Zusammenhang mit der Herstellung, dem Vertrieb, der Einfuhr, der Ausfuhr, dem Angebot, dem Verkauf, der sonstigen Inverkehrbringung und/oder dem Besitz der Erzeugnisse gemäss Ziff. 1 bis 3 oben;
  - e. Urkunden, die zeigen, dass alle gemäss Ziff. 4 c und d oben geltend gemachten Kosten tatsächlich entstanden sind und sich, soweit sie Fixkosten sind, unmittelbar der Herstellung, dem Vertrieb, der Einfuhr,

der Ausfuhr, dem Angebot, dem Verkauf, der sonstigen Inverkehrbringung und/oder dem Besitz der Erzeugnisse gemäss Ziff. 1 bis 3 oben zuteilen lassen.

5. Die Beklagte sei zu verpflichten, der Klägerin einen nach erfolgter Rechnungslegung gemäss Ziff. 4 oben zu beziffernden Betrag zuzüglich jährlicher Zinsen von 5% seit dem Datum einer jeden Patentverletzung zu bezahlen (geschätzter Mindestwert gemäss Art. 85 Abs. 1 ZPO: CHF 1'000'000).
6. Es sei die Einziehung und Zerstörung der Erzeugnisse gemäss Ziff. 1 bis 3 oben sowie der ganz oder vorwiegend zu ihrer Herstellung dienenden Einrichtungen, Geräte und sonstigen Mittel anzuordnen, soweit diese im Eigentum der Beklagten stehen.
7. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen (inkl. MWST) zu Lasten der Beklagten unter Einschluss der Auslagen für die notwendigerweise beigezogenen Patentanwälte der Kanzlei BOHEST AG, Holbeinstrasse 36-38, 4051 Basel (insbesondere von Herrn PA Dipl. Phys. ETH Renato Bollhalder).“

In der ergänzenden Replik schränkte die Klägerin den geltend gemachten Hauptanspruch des Klagepatents eventualiter „verbal“, d.h. für die Zwecke des vorliegenden Prozesses, wie folgt ein:

Durchflussmessfühler (10) mit

- einem ein zylindrisches Gehäuse (10) definierenden Durchgang mit einer ersten Durchgangsöffnung (13) und einer zweiten Durchgangsöffnung (29),
- einem im Durchgang des Gehäuses angeordneten Strömungswiderstand (23), welcher das Gehäuse in einen ersten und einen zweiten Gehäuseteil (11 und 27) unterteilt,
- einer ersten Anschlussstelle (17) mit einer Verbindung zum Innern des ersten Gehäuseteils (11), und
- einer zweiten Anschlussstelle (19) mit einer Verbindung zum Innern des zweiten Gehäuseteils,

wobei die ersten und zweiten Anschlussstellen (17, 19) in einem Abstand voneinander auf dem gleichen Gehäuseteil angeordnet sind,

wobei am ersten Gehäuseteil (11) und am zweiten Gehäuseteil (27) zur Verbindung der Gehäuseteile Flansche mit Flanschdruckflächen (15, 16, 31, 32) ausgebildet sind, und wobei die Verbindungen teilweise in den Flanschdruckflächen verlaufen und/oder als dichtungsfächenseitige Öffnungen (17, 19, 21, 33, 35, 37) durch die Flanschdruckfläche austreten.“

Bei dieser Einschränkung handelt es sich um eine Kombination des erteilten unabhängigen Anspruchs 1 mit den abhängigen Ansprüchen 4 und 10.

Subeventualiter 1 schränkte die Klägerin den geltend gemachten Anspruch weiter ein, indem sie die Merkmale des abhängigen Anspruchs 11 zum vorstehend wiedergegebenen Anspruch hinzufügte, und ebenfalls subeventualiter 2, indem sie statt den Merkmalen des Anspruchs 11 die Merkmale gemäss Anspruch 12 zum vorstehend wiedergegebenen Anspruch hinzufügte. In einem weiteren Subeventualantrag 3 kombiniert die Klägerin die erteilten Ansprüche 1, 4, 10, 12 und 13 zu einem Hauptanspruch und in einem vierten Subeventualantrag kombiniert sie die erteilten Ansprüche 1, 2, 3 und 19 zu einem Hauptanspruch.

## 6.

Mit Eingabe vom 6. Juni 2017 erstattete die Beklagte die Duplik und stellte dabei folgende geänderte Rechtsbegehren:

„An den Rechtsbegehren 1) und 3) gemäss Klageantwort vom 19. September 2016 wird vollumfänglich und unverändert auch bezüglich der neuen klägerischen Rechtsbegehren gemäss act. 27 festgehalten. Es wird beantragt, die Eventualbegehren 2) und 4) neu wie folgt zu fassen. Zudem wird ein neues Eventualbegehren 2b) erhoben, wie folgt:

2) Eventualiter sei das (gemäss Eingabe vom 20. März 2017 geänderte) klägerische Rechtsbegehren 4, soweit dieses nicht vollumfänglich abgewiesen wird, nur bezüglich dessen lit. a bis d gutzuheissen; unter Wahrung der Fabrikations- und Geschäftsgeheimnisse der Beklagten, wo spezifische Informationen zuhanden der Beklagten nicht erforderlich sind.

2b) Eventualiter zu Rechtsbegehren 1) sei im klägerischen Rechtsbegehren 5 der Zusatz «(geschätzter Mindestwert gemäss Art. 85 Absatz 1 ZPO: CHF 1'000'000)» als unbeachtlich zu streichen.

4) Eventualiter zu Rechtsbegehren 3 seien der Klägerin in jedem Falle unnötige und/oder aufgrund der besonderen Umstände der klägerischen Prozesshandlungen verursachte Kosten des Verfahrens nach Ermessen des Gerichts aufzuerlegen (Art. 107 Absatz 1 lit. f ZPO bzw. Art. 108 ZPO).“

## 7.

Mit Eingabe vom 7. Juli 2017 nahm die Klägerin Stellung zur Duplik.

Am 10. April 2018 erstattete Richter Tobias Bremi ein Fachrichtervotum. Die Stellungnahme der Klägerin dazu erfolgte am 3. Mai 2018.

Am 14. Mai 2018 wurde das Verfahren bis 30. Juni 2018 sistiert. Die Sistierung wurde am 4. Juli 2018 aufgehoben und die Stellungnahme der Beklagten zum Fachrichtervotum erfolgte am 13. Juli 2018.

Am 29. Oktober 2018 fand die Hauptverhandlung statt.

Am 18. Dezember 2018 erging das Teilurteil des Bundespatentgerichts, mit dem es die Klage teilweise guthiess.

## **8.**

Mit Urteil vom 6. August 2019 hiess das Bundesgericht die gegen das vorgenannte Teilurteil des Bundespatentgerichts erhobene Beschwerde der Beklagten gut, hob das Teilurteil des Bundespatentgerichts auf und wies die Sache zu neuer Beurteilung an dieses zurück.

Am 21. August 2019 wurde den Parteien Gelegenheit gegeben, um zur vom Bundesgericht aufgeworfenen Frage, ob die verbalen Einschränkungen des geltend gemachten Patentanspruchs durch das Dupliknovum JP S61-205023 (E10) veranlasst worden seien, Stellung zu nehmen.

Mit Eingabe vom 5. September 2019 stellte die Beklagte diverse Verfahrensanträge, die mit Verfügung vom 9. September 2019 abgewiesen wurden.

Am 19. bzw. 20. September 2019 erfolgten die entsprechenden Stellungnahmen der Parteien.

Am 2. bzw. 4. Oktober 2019 reichten die Parteien je eine weitere Stellungnahme ein. Die Beklagte nahm mit Eingabe vom 18. Oktober 2019 Stellung zur Eingabe der Klägerin vom 2. Oktober 2018.

## Bindung an den Rückweisungsentscheid

### 9.

Ein bundesgerichtlicher Rückweisungsentscheid bindet sowohl das Bundesgericht wie die Vorinstanz.<sup>1</sup> Das Bundespatentgericht ist an die rechtlichen Erwägungen des Bundesgerichts im Rückweisungsentscheid gebunden. Dabei beschlägt die Verbindlichkeit sowohl Punkte, bezüglich denen keine Rückweisung erfolgt, wie auch diejenigen Erwägungen, die den Rückweisungsauftrag umschreiben.<sup>2</sup>

Wegen dieser Bindung der Gerichte ist es ihnen wie auch den Parteien verwehrt, der Beurteilung des Rechtsstreits einen anderen als den bisherigen Sachverhalt zu unterstellen oder die Sache unter rechtlichen Gesichtspunkten zu prüfen, die im Rückweisungsentscheid ausdrücklich abgelehnt oder überhaupt nicht in Erwägung gezogen worden waren.<sup>3</sup>

Die bisherigen Eingaben und Äusserungen der Parteien bleiben weiterhin massgebend, namentlich wenn keine weiteren Abklärungen vorzunehmen und nur noch über bereits aufgeworfene Fragen zu entscheiden ist.<sup>4</sup>

Das Bundesgericht hielt in seinem Urteil fest (Hervorhebung hinzugefügt):

*«Die Vorinstanz hat die Einschränkung des Patentanspruchs vorbehaltlos zugelassen in der Meinung, dass der Beschwerdegegnerin in der ergänzenden Replik das Recht zustand, noch unbeschränkt Noven vorzubringen. Sie hat daher nicht geprüft, ob zwischen dem in der Duplik vorgetragene unechten Novum und der verbalen Einschränkung des Klagepatents ein Kausalzusammenhang besteht, d.h. ob die Einschränkung spezifisch durch das Dupliknovum E10 veranlasst wurde. Die Sache ist zur Prüfung dieser Frage an die Vorinstanz zurückzuweisen.»*

Demnach ist nachfolgend einzig diese Frage zu prüfen. Dazu sind keine Beweiserhebungen notwendig, und auch die Durchführung eines vollständigen Schriftenwechsels rechtfertigt sich nicht. Das rechtliche Gehör der Parteien ist gewahrt, da beide Parteien sich zu der vom bundesgerichtlichen Urteil aufgeworfenen Frage äussern konnten und unaufgefordert zur Stellungnahme der jeweils anderen Partei Stellung bezogen.

---

<sup>1</sup> BGE 135 III 334 E. 2.1.

<sup>2</sup> BSK BGG-MEYER/DORMANN, Art. 107 N 18.

<sup>3</sup> BGE 135 III 334 E. 2.

<sup>4</sup> BGer 8C\_668/2012, Urteil vom 26. Februar 2013, E. 5.1.

## **Zulässigkeit der Einschränkungen des geltend gemachten Patentanspruchs**

### **10.**

Das Bundesgericht hat das Teilurteil vom 18. Dezember 2018 aufgehoben, weil sich die Klägerin entgegen der inzwischen gefestigten Rechtsprechung des Bundesgerichts, gemäss der jede Partei nur zwei Mal unbeschränkt die Möglichkeit habe, sich zur Sache zu äussern und namentlich neue Tatsachen in den Prozess einzuführen, drei Mal unbeschränkt habe äussern dürfen.

Die Neuformulierung von Patentansprüchen im Zivilprozess ist dem Vorbringen von Noven gleich zu achten.

Gemäss Art. 229 Abs. 1 lit. b ZPO werden neue Tatsachen und Beweismittel berücksichtigt, wenn sie ohne Verzug vorgebracht wurden und bereits vor Abschluss des Schriftenwechsels oder vor der letzten Instruktiionsverhandlung vorhanden waren, aber trotz zumutbarer Sorgfalt nicht vorher vorgebracht werden konnten (unechte Noven).

Bringt die Beklagte in der Duplik neue Tatsachenbehauptungen und/oder Beweismittel ein, so ist der Sorgfaltsnachweis gemäss Art. 229 Abs. 1 lit. b ZPO erfüllt, wenn «die Dupliknoven für diese Noveneingabe *kausal* sind (...). Erforderlich ist einerseits, dass (erst) die Dupliknoven das Vorbringen der unechten Noven veranlasst haben, andererseits, dass die unechten Noven in technischer bzw. thematischer Hinsicht als Reaktion auf die Dupliknoven aufzufassen sind.» (Hervorhebung im Original).

Unausgesprochene weitere Voraussetzung ist, dass es der Klägerin nicht zumutbar war, die in der Duplik neu vorgebrachten Tatsachenbehauptungen und/oder Beweismittel in der Replik «auf Vorrat» zu entkräften, wobei diese Voraussetzung regelmässig erfüllt sein wird.

## **Unzulässigkeit der Einschränkungen in der ergänzenden Replik**

### **11.**

Die Klägerin schränkte den geltend gemachten Patentanspruch erstmals in der nach der Instruktiionsverhandlung erstatteten ergänzenden Replik vom 20. März 2017 ein. Zu diesem Zeitpunkt war die japanische Gebrauchsmusterschrift JP S61-205023 (E10) weder formell noch informell in den Prozess eingeführt. Insbesondere war das Dokument E10 auch kein Thema im informellen Teil der Instruktiionsverhandlung, weshalb die

Frage, ob die Klägerin darauf überhaupt reagieren dürfte – beiden Parteien ist es verwehrt, sich auf Äusserungen im informellen Teil der Instruktionsverhandlung, der ausschliesslich der Erzielung eines Vergleichs dient, zu berufen<sup>5</sup> – offengelassen werden kann.

Da die Klägerin gemäss dem Bundesgerichtsurteil vom 6. August 2019 mit der eingeschränkten Replik zum zweiten Mal (nach der Klage) Gelegenheit hatte, sich unbeschränkt zur Sache zu äussern, erfolgten die Einschränkungen des geltend gemachten Patentanspruchs in der *ergänzenden* Replik nach Aktenschluss, ohne dass zu diesem Zeitpunkt die Voraussetzungen von Art. 229 Abs. 1 lit. b ZPO gegeben wären.

Die verbalen Einschränkungen in der ergänzenden Replik sind daher verspätet und nicht zu beachten.

### **Zulässigkeit der Einschränkungen in der Stellungnahme zur Duplik**

#### **12.**

Das Dokument E10 wurde von der Beklagten erstmals mit der Duplik in das Verfahren eingeführt. Die Beklagte behauptete gestützt auf das neu eingeführte Dokument E10 erstmals, dass Anspruch 1 in der *erteilten* Fassung nicht neu gegenüber E10 sei.

Entgegen den Vorbringen der Beklagten in ihrer Stellungnahme vom 20. September 2019 bezogen sich diese Behauptungen in der Duplik ausdrücklich auf die erteilte Fassung des Klagepatents und waren nicht lediglich eventualiter in Reaktion auf die verbalen Einschränkungen, die die Klägerin mit ihrer ergänzenden Replik vorgenommen hatte, eingebracht. Erst in RZ 131 ff. der Duplik äusserte sich die Beklagte eventualiter, für den Fall, dass die Einschränkung des Patentanspruchs in der ergänzenden Replik für zulässig erachtet würde, auch zur angeblich fehlenden Neuheit einzelner der abhängigen Ansprüche gegenüber dem Dokument E10, ohne aber diese Argumente spezifisch auf die verbalen Einschränkungen des Eventualantrags und der vier Sub-eventualanträge zu beziehen, die jeweils Kombinationen von mehreren abhängigen Ansprüchen darstellen.

In ihrer Stellungnahme zur Duplik vom 7. Juli 2017 wiederholte die Klägerin ausdrücklich die Einschränkungen, die sie bereits mit der ergänzenden Replik vorgenommen hatte, weil die Beklagte mit der Duplik neue

---

<sup>5</sup> Art. 8 Abs. 4 lit. b Richtlinien zum Verfahren vor dem Bundespatentgericht.

Entgegenhaltungen eingereicht hätte. Diese Entgegenhaltungen würden der Klägerin unabhängig von der Zulässigkeit der verbalen Einschränkung im Rahmen der ergänzenden Replik das Recht geben, den geltend gemachten Patentanspruch verbal (*inter partes*) zu beschränken. Als Reaktion auf die neuen Entgegenhaltungen bringe die Klägerin die bereits in der ergänzenden Replik vorgebrachten Einschränkungen nochmals vor. Es folgen auf S. 5-7 der Stellungnahme zur Duplik die Einschränkungen des geltend gemachten Patentanspruchs in ihrem Wortlaut in der Rechtschrift.

Es ist zu prüfen, ob *diese* Einschränkungen eine zulässige Reaktion auf die Dupliknoven, insbesondere die japanische Gebrauchsmusterschrift JP S61-205023 (E10), sind.

### **Keine Vorhersehbarkeit des Dupliknovums JP S61-205023 (E10)**

#### **13.**

JP S61-205023 (E10) ist ein japanisches Gebrauchsmuster, das am 24. Dezember 1986 veröffentlicht worden war. Es betrifft einen Durchflussmessfühler («restriction flowmeter») nicht spezifisch für Beatmungsgeräte, sondern für beliebige Gase, insbesondere Dampf, und stellt sich die Aufgabe, das Problem zu lösen, dass Kondenswasser die Anschlussstelle («port») für die Druckmessung blockieren kann.

Es kann der Klägerin nicht vorgeworfen werden, dass sie einen Angriff auf die Neuheit des ursprünglich erteilten Patentanspruchs 1 gestützt auf das Dokument E10 nicht antizipiert hat.

### **Veranlassung der Einschränkungen durch das Dupliknovum E10**

#### **14.**

Die Klägerin wurde, wie vorstehend erläutert, erstmals in der Duplik mit dem Dokument E10 konfrontiert, ohne dass sie die Einreichung dieses Dokuments hätte voraussehen können. Als Reaktion auf die Einreichung des Dokuments E10 (und weiterer Dupliknoven) hat sie die Einschränkungen des Patentanspruchs, die sie bereits in der ergänzenden Replik vorgenommen hatte, wiederholt.

Die Beklagte bringt in ihrer Stellungnahme vor, die Einschränkungen in der Stellungnahme zur Duplik könnten nicht durch die Dupliknoven verursacht worden sein, da die gleiche Einschränkung bereits vor der Duplik gemacht worden sei. Was ohne Kenntnis der Dupliknoven bereits vorge-

bracht worden sei, könne denkllogisch nicht durch die Dupliknoven verursacht worden sein.

Die Beklagte verkennt, dass Gegenstand der Beurteilung nicht die ersten Einschränkungen mit der ergänzenden Replik sind (die in der Tat verspätet sind, E. 11), sondern die Einschränkungen mit der Stellungnahme zur Duplik. Dass es sich dabei um dieselben Einschränkungen handelt, die die Klägerin bereits mit der ergänzenden Replik vorgenommen hatte, spielt keine Rolle. Dies entspricht auch dem bundesgerichtlichen Urteil vom 6. August 2019, wo ausgeführt wird, der Umstand, dass die Klägerin die Einschränkungen des Patentanspruchs bereits in der ergänzenden Replik vornahm, sei bei der Zulässigkeitsprüfung ohne Belang.

Die Einschränkungen des Patentanspruchs *in der Stellungnahme zur Duplik* wurden verursacht durch die Dupliknoven, insbesondere das Dokument E10.

### **Reaktion in technischer und thematischer Hinsicht auf E10**

#### **15.**

Als weitere Voraussetzung für den Sorgfaltnachweis verlangt das Bundesgericht, dass die unechten Noven nicht nur durch die Dupliknoven veranlasst wurden, sondern auch in technischer und thematischer Hinsicht als Reaktion auf diese erfolgten.

Die Beklagte bestreitet in ihrer Stellungnahme, dass ein technischer und thematischer Zusammenhang zwischen dem Dupliknovum E10 und den Einschränkungen des Patentanspruchs bestehe.

Dazu ist vorab zu bemerken, dass die Beklagte mit der Duplik nicht nur das Dokument E10 neu eingereicht hat, sondern insgesamt vier japanische Patent- bzw. Gebrauchsmusterschriften und eine schriftliche Zeugenaussage («affidavit») von Terrence K. Jones. Für den Zusammenhang der Einschränkungen mit den Dupliknoven in technischer und thematischer Hinsicht genügt es, wenn die Einschränkungen als Reaktion auf irgendeine der Dupliknoven erfolgte. Ebenfalls gilt zu beachten, dass die Klägerin die Einschränkungen in technischer Hinsicht nicht ausschliesslich in Hinblick auf das Dokument E10 vornehmen konnte, sondern versuchen musste, sich gegenüber allen Entgegnungen abzugrenzen.

#### **16.**

Nimmt die Patentinhaberin in einem Verletzungsverfahren eine Einschränkung des geltend gemachten Patentanspruchs vor, so muss sie

versuchen, den Anspruch so einzuschränken, dass (i) die Einschränkung zulässig ist (vgl. Art. 24 PatG), (ii) die Einschränkung dazu führt, dass der Gegenstand des Anspruchs nicht im Stand der Technik liegt oder durch diesen nahegelegt wird, und (iii) der Schutzbereich des Anspruchs die angegriffene(n) Ausführungsform(en) weiterhin umfasst. Ein Verstoß gegen eine einzige dieser drei Anforderungen führt dazu, dass die Patentinhaberin im Verletzungsverfahren unterliegt.

Im vorliegenden Fall hat die Klägerin den geltend gemachten Anspruch 1 des Klagepatents dadurch eingeschränkt, dass sie ihn im Rahmen des verbalen Eventualantrags mit den abhängigen Ansprüchen 4 und 10 kombiniert hat (und in weiteren Subeventualanträgen zusätzlich mit dem abhängigen Anspruch 11 bzw. 12 und weiteren abhängigen Ansprüchen).

Die Kombination eines erteilten unabhängigen Anspruchs mit einem oder mehreren von ihm abhängigen Ansprüchen ist ohne weitere Voraussetzungen zulässig (vgl. Art. 24 Abs. 1 lit. b PatG). Die Einschränkung führt vorliegend auch dazu, dass der Gegenstand des eingeschränkten Anspruchs gegenüber allen Entgegenhaltungen neu ist (vgl. Teilurteil vom 18. Dezember 2018, E. 34 ff.). Schliesslich ist der eingeschränkte Anspruch durch die angegriffenen Ausführungsformen (Kinder- und Erwachsenen-ausführung) verletzt (vgl. Teilurteil vom 18. Dezember 2018, E. 47 ff.).

Bereits die Tatsache, dass der eingeschränkte Anspruch alle drei vorstehend erläuterten zwingenden Anforderungen erfüllt, zeigt, dass er in technischer und thematischer Hinsicht als Reaktion auf die neuen Entgegenhaltungen erfolgt ist. Es ist kaum denkbar, dass die Patentinhaberin eine zulässige Einschränkung vornimmt, die zu einem Anspruch führt, der durch die im Prozess liegenden Ausführungsformen verletzt wird, ohne dass sie in technischer Hinsicht auf die Entgegenhaltung(en) reagiert.

#### **17.**

Auch eine Betrachtung der spezifischen Argumentation der Klägerin in der Stellungnahme zur Duplik zeigt, dass die erste verbale Einschränkung, d.h. die Kombination des erteilten unabhängigen Anspruchs 1 mit den von ihm abhängigen Ansprüchen 4 und 10, in technischer und thematischer Hinsicht als spezifische Reaktion insbesondere auf das Dokument E10 erfolgte.

Die erste verbale Einschränkung unterscheidet sich von der ursprünglich erteilten Fassung mit den Merkmalen a) – g) durch die zusätzlichen

Merkmale i), j) und k) gemäss Merkmalsgliederung im Teilurteil vom 18. Dezember 2018, E. 22. Durch diese zusätzlichen Merkmale werden die Flanschdruckflächen eingeführt (i) sowie dass die Verbindungen teilweise in den Flanschdruckflächen verlaufen (j) und/oder als dichtungsflächenseitigen Öffnungen durch die Flanschdruckflächen austreten (k).

Die Klägerin führt in der Stellungnahme zur Duplik ausdrücklich aus, dass genau diese Merkmale i), j) und k), welche durch die erste verbale Einschränkung neu in den erteilten Anspruch 1 aufgenommen wurden, durch das Dokument E10 in ihrer Kombination nicht offenbart werden. Das wird bestätigt in der Stellungnahme zur Duplik der Klägerin durch die Diskussion des abhängigen Anspruchs 4 unter spezifischer Bezugnahme auf das Dokument E10, sowie durch die Diskussion des abhängigen Anspruchs 10, auch in Kombination mit Anspruch 4, unter spezifischer Bezugnahme auf das Dokument E10. Es werden also genau jene abhängigen Ansprüche in ihrer Kombination von Dokument E10 abgegrenzt, die mit dem unabhängigen Anspruch 1 kombiniert wurden.

Die Einschränkung des geltend gemachten Anspruchs in der Stellungnahme zur Duplik erfolgte demnach auch in technischer und thematischer Hinsicht als Reaktion auf die Dupliknoven, insbesondere Dupliknovum E10.

### **Ohne Verzug**

#### **18.**

Echte und unechte Noven müssen gemäss Art. 229 Abs. 1 ZPO ohne Verzug vorgebracht werden, damit sie berücksichtigt werden. Ein Teil der Lehre vertritt unter Hinweis auf den Wortlaut von Art. 229 Abs. 1 ZPO, dass ein Novum ungeachtet des Zeitpunkts seiner Entstehung oder Entdeckung «ohne Verzug» vorgebracht werde, wenn es spätestens zu Beginn der Hauptverhandlung vorgebracht werde.<sup>6</sup> Nach einem anderen Teil der Lehre und der Rechtsprechung der Handelsgerichte Aargau, St. Gallen und Zürich bedeutet «ohne Verzug» demgegenüber «unverzüglich nach Entdeckung» in dem Sinne, dass die Noven binnen einer Frist von rund 10 Arbeitstagen seit ihrer Entstehung oder Entdeckung eingebracht

---

<sup>6</sup> BSK ZPO-WILLISEGGER, Art. 229 N 9, 34; DIKE-Komm ZPO-PAHUD, Art. 229 N 16; KuKo-ZPO NAEGELI/MAYHALL, Art. 229 N 10; SCHMID/HOFER, Bestreitung von neuen Tatsachenbehauptungen in der schriftlichen Duplik, ZZZ 2016, S. 282 ff., 293.

werden müssen.<sup>7</sup> Diese Frist gilt nach dieser Auffassung auch, wenn die Klägerin auf neue Vorbringen in der Duplik ihrerseits mit Noven reagieren will.<sup>8</sup>

Die Auffassung, dass Noven unverzüglich, d.h. innert rund 10 Arbeitstagen seit ihrer Entstehung oder Entdeckung, in das Verfahren eingebracht werden müssen, verdient den Vorzug, weil ein Zurückbehalten eines Novums während Wochen oder Monaten bis zur Hauptverhandlung gegen den Grundsatz von Treu und Glauben im Prozess (Art. 52 ZPO) verstösst und dem Prinzip der zügigen Prozessführung (Art. 124 Abs. 1 ZPO) widerspricht.<sup>9</sup> Die Partei, die sich bereits mehr als 10 Tage vor der Hauptverhandlung im Besitz des Novums befindet, hätte es sonst in der Hand, durch das Vorbringen erst zu Beginn der mündlichen Verhandlung eine Vertagung der Hauptverhandlung zu erzwingen, da es der Gegenpartei kaum zuzumuten ist, sofort auf neue tatsächliche Behauptungen – zu denen wie gesagt auch neu formulierte Patentansprüche gehören – zu reagieren.

Die Frist von 10 Tagen kann allerdings nicht unbesehen angewendet werden, wenn der Partei noch eine Frist zur Stellungnahme in der Sache läuft.<sup>10</sup> Die Gebote des Verhaltens nach Treu und Glauben und der zügigen Prozessführung vermögen ein Beharren auf der 10-Tagesfrist nicht zu rechtfertigen, wenn der Partei noch eine längere Frist zur Eingabe in der Sache läuft. Das Verfahren kann ohnehin erst nach Ablauf dieser Frist fortgesetzt werden, so dass durch eine vorzeitige Noveneingabe nichts gewonnen ist – im Gegenteil wäre dann die andere Partei wiederum gehalten, innert 10 Tagen auf die Noveneingabe zu reagieren, wodurch ein «Novenschriftenwechsel» während laufender Frist zur Stellungnahme entstünde. Auch erfolgt die Eingabe, wenn sie innerhalb der Frist zur Stel-

<sup>7</sup> LEUENBERGER, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger (Hrsg.), Kommentar zur ZPO, 3. Aufl. Zürich 2016, Art. 229 N 9; BAERISWYL, Replikrecht, Novenrecht und Aktenschluss – endloser Weg zur Spruchreife?, SJZ 2015, S. 513 ff., 520; STAEHELIN/STAEHELIN/GROLIMUND, Zivilprozessrecht, 3. Aufl. Zürich 2019, § 10 RZ 49; Entscheid des Handelsgerichts Zürich vom 13. Mai 2013, E. III.3, in: ZR 2013 Nr. 35; Entscheid HOR.2012.23 des Handelsgerichts Aargau vom 5. März 2014, E. 2.2, in: sic! 2014, S. 545 ff; Entscheid BO.2017.4 des Kantonsgerichts St. Gallen vom 16. November 2017, E. 3b m.w.H.

<sup>8</sup> Entscheid des Handelsgerichts Zürich vom 13. Mai 2013, E. III.3, in: ZR 2013 Nr. 35; Entscheid HOR.2012.23 des Handelsgerichts Aargau vom 5. März 2014, E. 2.2, in: sic! 2014, S. 545 ff.

<sup>9</sup> Entscheid HOR.2012.23 des Handelsgerichts Aargau vom 5. März 2014, E. 2.2, in: sic! 2014, S. 545 ff.

<sup>10</sup> Vgl. zu Art. 317 ZPO REETZ/HILBER, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger (Hrsg.), Kommentar zur ZPO, 3. Aufl. Zürich 2016, Art. 317 N 47; DIKE-Komm ZPO-STEINIGER, Art. 317 N 5.

lungnahme erfolgt, vor der Hauptverhandlung, so dass die Gegenpartei nicht überrascht wird.

Läuft der Partei eine Frist zu einer Eingabe in der Sache, bedeutet «ohne Verzug» i.S.v. Art. 229 Abs. 1 ZPO daher, dass die Noven innerhalb der Frist, aber nicht notwendigerweise innerhalb von 10 Tagen seit Entstehung oder Entdeckung, eingereicht werden müssen. Anders wäre zu entscheiden, wenn der Partei eine Frist für eine Eingabe läuft, die mit den Noven in keinem Zusammenhang steht, z.B. eine Stellungnahme zur Kostennote des Parteivertreters der Gegenpartei. In einem solche Fall findet die Frist von 10 Tagen Anwendung.

#### **19.**

Vorliegend wurden die klägerischen Noven durch die Dupliknoven verursacht. Die Duplik wurde der Klägerin mit Schreiben vom 9. Juni 2017 zugestellt. Gleichzeitig wurde der Klägerin eine Frist bis zum 26. Juni 2017 zur freigestellten Stellungnahme angesetzt. Diese Frist wurde auf Gesuch der Klägerin angesichts der zahlreichen neuen Vorbringen in der Duplik bis zum 7. Juli 2017 erstreckt. Mit der Stellungnahme zur Duplik vom 7. Juli 2017 schränkte die Klägerin den geltend gemachten Patentanspruch ein.

Unter den Umständen wurden die Noven in der Stellungnahme vom 7. Juli 2017 ohne Verzug, weil innerhalb der richterlichen Frist zur Stellungnahme in der Sache, eingebracht.

#### **Weitere Argumente der Beklagten**

#### **20.**

In ihrer Stellungnahme bringt die Beklagte vor, die Noven seien bereits deshalb nicht zu berücksichtigen, weil sich die Klägerin in ihrer Stellungnahme vom 7. Juli 2017 nicht auf das Novenrecht nach Art. 229 Abs. 1 ZPO, sondern auf das unbedingte Replikrecht berufen habe, das aber keine Grundlage für neue tatsächliche Behauptungen biete.

Die Beklagte verkennt, dass das Gericht das Recht von Amtes wegen anwendet (Art. 57 ZPO, «iura novit curia»). Wenn die Noven zulässigerweise eingebracht wurden, sind sie auch dann zu berücksichtigen, wenn sich die Klägerin auf eine falsche Rechtsgrundlage beruft.

#### **21.**

Die Beklagte bringt weiter vor, die Klägerin habe in der Hauptverhandlung auf entsprechende Frage des Präsidenten hin zugestanden, dass die

Einschränkung des geltend gemachten Anspruchs nicht durch das Dupliknovum E10 kausal verursacht worden sei. Von diesem Standpunkt könne sie nicht mehr abweichen, ohne sich widersprüchlich und damit rechtsmissbräuchlich zu verhalten.

Dem Austausch des Präsidenten und der Klägerin anlässlich der Hauptverhandlung lässt sich nicht entnehmen, dass die Klägerin zugestanden hätte, dass die wiederholten Einschränkungen in der Stellungnahme zur Duplik nicht kausal durch die Dupliknoven verursacht wurden (vgl. Protokoll, S. 57 f.). Vielmehr beharrte die Klägerin auf ihrem Standpunkt, dass die wiederholten Einschränkungen novenrechtlich zulässig seien.

## **22.**

Unklar bleiben die Ausführungen der Beklagten zur verbalen Einschränkung von Patentansprüchen als prozessuales Gestaltungsrecht. Die Beklagte scheint zu argumentieren, dass die Ausübung eines prozessualen Gestaltungsrechts nach Aktenschluss selbst dann unzulässig ist, wenn es unter novenrechtlichen Gesichtspunkten zulässig wäre.

Dem kann nicht gefolgt werden. Wenn die Einschränkungen des Patentanspruchs, die nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung als neue tatsächliche Behauptungen zu behandeln sind, novenrechtlich zulässig sind, können sie nicht wegen der angeblichen Ausübung eines prozessualen Gestaltungsrechts unberücksichtigt bleiben.

## **Keine Notwendigkeit ergänzender Verfahrensschritte**

## **23.**

Für den Fall, dass die Einschränkung des geltend gemachten Patentanspruchs für zulässig erachtet würde, beantragt die Beklagte, den Parteien Frist für einen ordentlichen Schriftenwechsel anzusetzen. Dies sei notwendig, um «die Perpetuierung der eingetretenen prozessualen Asymmetrie zu vermeiden und die Waffengleichheit herzustellen».

Eine «prozessuale Asymmetrie» ist nach dem Rückweisungsentscheid nicht gegeben. Das neue tatsächliche Vorbringen der Klägerin in der ergänzenden Replik wird nicht berücksichtigt (vorne, E. 11). Das neue tatsächliche Vorbringen in der Stellungnahme zur Duplik ist novenrechtlich zulässig (vorne, E. 12 ff.). Die Beklagte wird dadurch nicht prozessual benachteiligt, hat sie die Zulässigkeit des Vorbringens doch durch die Dupliknoven selbst verursacht.

**24.**

Schliesslich bringt die Beklagte vor, es bestünden unauflösbare Widersprüche im Teilurteil vom 18. Dezember 2018 bezüglich des Verständnisses des Begriffs «Flanschdruckfläche», die zu beheben seien. Dazu sei auch die Einvernahme des Zeugen Jones zum fachmännischen Verständnis nötig.

Die Beklagte verkennt, dass das Bundespatentgericht nach der Rückweisung nicht nur an die Erwägungen des Bundesgerichts, sondern auch an seine eigenen Erwägungen im Teilurteil vom 18. Dezember 2018 gebunden ist, soweit sie nicht im Widerspruch zum Rückweisungsentscheid stehen (vorne, E. 9). Der Antrag der Beklagten zielt darauf ab, den Prozess neu aufzurollen. Das Verfahren nach Rückweisung bietet dazu keinen Raum.

Entsprechend sind die prozessualen Anträge der Beklagten in act. 6 S. 18 oben, RZ 73 und RZ 98 abzuweisen.

**Bestätigung des Dispositivs des Teilurteils vom 18. Dezember 2018****25.**

Entsprechend kann auf die Erwägungen des Teilurteils vom 18. Dezember 2018 verwiesen werden, soweit diese nicht die Zulässigkeit der Einschränkungen des geltend gemachten Patentanspruchs in der ergänzenden Replik vom 20. März 2017 betreffen. Der geltend gemachte eingeschränkte Patentanspruch, d.h. der erteilte unabhängige Anspruch 1 in Kombination mit den von ihm abhängigen Ansprüchen 4 und 10 ist rechtsbeständig und wird durch die angegriffenen Ausführungsformen verletzt. Daraus ergeben sich die Rechtsfolgen gemäss Dispositiv des Teilurteils vom 18. Dezember 2018. Das Dispositiv des Teilurteils vom 18. Dezember 2018 ist daher, ergänzt um die Abweisung der beklaglichen prozessualen Anträge in der Eingabe vom 20. September 2019, zu bestätigen.

**26.**

Der von der Klägerin geleistete Kostenvorschuss von CHF 100'000 aus dem Verfahren O2016\_009 ist auf das vorliegende Verfahren zu übertragen.

**Das Bundespatentgericht erkennt:**

1. Die prozessualen Anträge der Klägerin in der Eingabe vom 20. September 2019 werden abgewiesen.
2. In teilweiser Gutheissung des Unterlassungsbegehrens wird der Beklagten unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1'000 für jeden Tag der Nichterfüllung, mindestens aber CHF 5'000, sowie der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall, verboten, Durchflussmessfühler in der Schweiz und in Liechtenstein zu vertreiben, in die Schweiz und in Liechtenstein einzuführen, aus der Schweiz und aus Liechtenstein auszuführen, in der Schweiz und in Liechtenstein und aus der Schweiz und aus Liechtenstein anzubieten, in der Schweiz und in Liechtenstein und aus der Schweiz und aus Liechtenstein zu verkaufen, in der Schweiz und in Liechtenstein sonst wie in Verkehr zu bringen und dafür Werbung zu betreiben (auch über Internet), in der Schweiz und in Liechtenstein zu besitzen, in der Schweiz und in Liechtenstein zu diesen Zwecken herzustellen oder herstellen zu lassen und/oder zu solchen Handlungen Dritte anzustiften und/oder bei ihnen mitzuwirken und/oder ihre

Begehung zu begünstigen und/oder zu erleichtern, wobei die Durchflussmessfühler folgende Merkmale aufweisen:

- ein zylindrisches Gehäuse, das einen Durchgang mit einer ersten Durchgangsöffnung am einen Ende und einer zweiten Durchgangsöffnung am anderen Ende aufweist;
- das zylindrische Gehäuse ist aus einem ersten Gehäuseteil und einem zweiten Gehäuseteil zusammengesetzt, zwischen denen eine dünne Membran eingeklemmt ist, die sich durch den Durchgang des Gehäuses erstreckt;
- eine erste Anschlussstelle für eine Verbindungsleitung, welche erste Anschlussstelle über einen zwischen dem ersten und zweiten Gehäuseteil verlaufenden Kanal sowie einen im ersten Gehäuseteil verlaufenden ersten Verbindungskanal mit dem Innern des ersten Gehäuseteils verbunden ist;
- eine zweite Anschlussstelle für eine Verbindungsleitung, welche zweite Anschlussstelle über einen zwischen dem ersten und zweiten Gehäuseteil verlaufenden Kanal sowie einen im zweiten Gehäuseteil verlaufenden zweiten Verbindungskanal mit dem Innern des zweiten Gehäuseteils verbunden ist;
- die erste und zweite Anschlussstelle sind in einem Abstand voneinander auf dem ersten Gehäuseteil angeordnet;
- das erste Gehäuseteil umfasst einen ersten Flansch mit einem Flanschfortsatz, das zweite Gehäuseteil umfasst einen zweiten Flansch mit einem Flanschfortsatz, und das erste Gehäuseteil und das zweite Gehäuseteil sind über den ersten Flansch mit Flanschfortsatz und den zweiten Flansch mit Flanschfortsatz bzw. deren aneinander anliegende Flanschdruckflächen miteinander verbunden; und
- die Verbindung von der zweiten Anschlussstelle zum Innern des zweiten Gehäuseteils verläuft teilweise über einen zwischen dem ersten und zweiten Flansch mit Flanschfortsatz verlaufenden Kanal über die Flanschdruckflächen hinweg.

Im weiteren Umfang wird das Unterlassungsbegehren gemäss Ziff. 1 abgewiesen.

3. Die Unterlassungsbegehren gemäss Ziff. 2 und 3 werden abgewiesen.

4. In teilweiser Gutheissung des Rechtsbegehrens Ziff. 6 wird die Beklagte verpflichtet, unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1'000 für jeden Tag der Nichterfüllung, mindestens aber CHF 5'000, sowie der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall, binnen 30 Tagen nach Eintritt der Rechtskraft dieses Teilurteils sämtliche sich in der Schweiz oder in Liechtenstein in ihrer Verfügungsgewalt befindlichen Vorrichtungen gemäss Ziff. 2 vorstehend zu vernichten.

Im weiteren Umfang wird das Einziehungs- und Vernichtungsbegehren gemäss Rechtsbegehren Ziff. 6 abgewiesen.

5. In teilweiser Gutheissung des Rechtsbegehrens Ziff. 4 wird die Beklagte verpflichtet, der Klägerin binnen 60 Tagen nach Eintritt der Rechtskraft dieses Teilurteils
  - Namen und Anschrift aller gewerblichen Abnehmer der Vorrichtungen gemäss Ziff. 2 vorstehend mitzuteilen,
  - sämtliche Rechnungen (mit Lieferzeiten und -preisen) für Vorrichtungen gemäss Ziff. 2 vorstehend in Kopie zur Verfügung zu stellen.

Im weiteren Umfang wird das Auskunfts- und Rechnungslegungsbegehren gemäss Rechtsbegehren Ziff. 4 abgewiesen.

6. Die Gerichtsgebühr wird festgesetzt auf CHF 100'000.
7. Die Kosten werden zu 10% der Klägerin und zu 90% der Beklagten auferlegt.
8. Der von der Klägerin im Verfahren O2016\_009 geleistete Kostenvorschuss wird auf das vorliegende Verfahren übertragen. Die Gerichtsgebühr wird mit dem von der Klägerin geleisteten Kostenvorschuss verrechnet und die Beklagte hat der Klägerin die Kosten im Umfang von 90% (CHF 90'000) zu ersetzen.
9. Die Beklagte wird verpflichtet, der Klägerin eine reduzierte Parteient-schädigung von CHF 128'000 zu bezahlen.
10. Schriftliche Mitteilung an die Parteien sowie an das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum (nach Eintritt der Rechtskraft), je gegen Empfangsbestätigung.

**Rechtsmittelbelehrung:**

Gegen diesen Entscheid kann innert **30 Tagen** nach Eröffnung beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in Zivilsachen geführt werden (Art. 72 ff., 90 ff. und 100 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Die Frist ist gewahrt, wenn die Beschwerde spätestens am letzten Tag der Frist beim Bundesgericht eingereicht oder zu dessen Händen der Schweizerischen Post oder einer schweizerischen diplomatischen oder konsularischen Vertretung übergeben worden ist (Art. 48 Abs. 1 BGG). 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 beizulegen, soweit sie die beschwerdeführende Partei in Händen hat (vgl. Art. 42 BGG).

St. Gallen, 17. Dezember 2019

Im Namen des Bundespatentgerichts

Präsident

Erste Gerichtsschreiberin

Dr. iur. Mark Schweizer

lic. iur. Susanne Anderhalden

Versand: 03.01.2020