

Urteil i.S. K-fee System GmbH / Nestlé Nespresso SA vom 11. Mai 2023**Regeste:**

Art. 55 ZPO, Art. 51 PatG, Art. 69 EPÜ; *Auslegung der Patentansprüche:* In einem vom Verhandlungsgrundsatz beherrschten Zivilprozess ist das Gericht an die übereinstimmende Auslegung des Patentanspruchs durch die Parteien gebunden.

Art. 55 CPC, art. 51 LBI, art. 69 CBE; *Interprétation des revendications d'un brevet :* Dans un procès civil régi par la maxime des débats, le tribunal est lié par l'interprétation concordante de la revendication du brevet par les parties.

Art. 55 CPC, art. 51 LBI, art. 69 CBE; *Interpretazione delle rivendicazioni di brevetto:* In un'azione civile regolata dal principio dispositivo, il tribunale è vincolato dall'interpretazione della rivendicazione del brevetto concordata dalle parti.

Art. 55 CPC, Art. 51 PatA, Art. 69 EPC; *Interpretation of the patent claims:* In a civil action governed by the principle of party presentation, the court is bound by the parties' shared interpretation of the patent claim.



O2021_006, O2021_015

Urteil vom 11. Mai 2023

Besetzung

Präsident Dr. iur. Mark Schweizer (Vorsitz),
Richter Dr. sc. nat. ETH Tobias Bremi (Referent),
Richter Dr. sc. nat. EPFL Lorenzo Parrini,
Erster Gerichtsschreiber MLaw Sven Bucher

Verfahrensbeteiligte

K-fee System GmbH, Senefelder Strasse 44,
DE-51469 Bergisch Gladbach,
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Simon Holzer und
Rechtsanwältin MLaw Louisa Galbraith, patentanwaltlich
beraten durch Dr. nat., Dipl. Chem. Ulrike Ciesla, alle MLL
Meyerlustenberger Lachenal Froriep AG, Schiffbaustrasse 2,
Postfach 1765, 8031 Zürich,

Klägerin
gegen

Nestlé Nespresso SA, Avenue d'Ouchy 4-6,
1006 Lausanne,
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Andri Hess und
Rechtsanwältin Dr. iur. Angelika Murer, beide bei Homburger
AG, Prime Tower, Hardstrasse 201, 8005 Zürich, patentan-
waltlich beraten durch Felix Landry, Bird & Bird LLP, Am
Sandtorkai 50, DE-20457 Hamburg,

Gegenstand

Beklagte
Patentverletzung (Unterlassung, Auskunft, Rechnungslegung
und Vernichtung) / Eventual-Widerklage auf Zwangslizenz;
Barcode

Das Bundespatentgericht zieht in Erwägung,

1.

Am 26. August 2021 reichte die Klägerin die Klageschrift ein mit folgenden Rechtsbegehren:

«1. Der Beklagten sei unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1'000 pro Tag der Nichterfüllung gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens aber CHF 5'000 gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall bis zum Ablauf des schweizerischen/liechtensteinischen Teils des EP 3 023 362 zu verbieten, in der Schweiz – selber oder durch Dritte – Portionskapseln mit den folgenden Merkmalen herzustellen, zu lagern, anzubieten, zu verkaufen, zu exportieren oder anderweitig in Verkehr zu bringen oder zu diesen Zwecken zu besitzen:

- Portionskapsel, die zur Herstellung eines Getränkes geeignet ist,
- wobei die Kapsel ein Basiselement und einen am Basiselement vorgesehenen Randbereich sowie eine Kennung aufweist,
- wobei das Basiselement einen Hohlraum aufweist, der für das Getränke-
rohmaterial vorgesehen ist und von einer Membran verschlossen ist,
- wobei die Membran an dem Randbereich des Basiselements befestigt ist und
- wobei die Kennung ein Barcode ist und an der der Membran abgewand-
ten Seite des Randbereichs des Basiselements vorgesehen ist, und wel-
che es ermöglicht, die jeweilige Portionskapsel zu individualisieren;
- unter anderem Portionskapseln gemäss folgenden Abbildungen (unab-
hängig der Farben der gezeigten Portionskapseln):



2. **Eventualiter** zu Rechtsbegehren Nr. 1 sei der Beklagten unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1'000 pro Tag der Nichterfüllung gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens aber CHF 5'000 gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292 StGB mit Busse

im Widerhandlungsfall bis zum Ablauf des schweizerischen/liechtensteinischen Teils des EP 3 023 **362** zu verbieten, in der Schweiz – selber oder durch Dritte – Portionskapseln mit den folgenden Merkmalen herzustellen, zu lagern, anzubieten, zu verkaufen, zu exportieren oder anderweitig in Verkehr zu bringen oder zu diesen Zwecken zu besitzen (Änderungen im Vergleich zu Rechtsbegehren Nr. 1 hervorgehoben):

- Portionskapsel, die zur Herstellung eines Getränkes geeignet ist,
- wobei die Kapsel ein tiefgezogenes Basiselement und einen am Basiselement vorgesehenen Randbereich sowie eine Kennung aufweist,
- wobei das Basiselement einen Hohlraum aufweist, der für das Getränkerohmaterial vorgesehen ist und von einer Membran verschlossen ist,
- wobei die Membran an dem Randbereich des Basiselements befestigt ist und
- wobei die Kennung ein Barcode ist und an der der Membran abgewandten Seite des Randbereichs des Basiselements vorgesehen ist, und welche es ermöglicht, die jeweilige Portionskapsel zu individualisieren;
- unter anderem Portionskapseln gemäss folgenden Abbildungen (unabhängig der Farben der gezeigten Portionskapseln):



3. **Eventualiter** zu Rechtsbegehren Nr. 2 sei der Beklagten unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1'000 pro Tag der Nichterfüllung gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens aber CHF 5'000 gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall bis zum Ablauf des schweizerischen/liechtensteinischen Teils des EP 3 023 **362** zu verbieten, in der Schweiz – selber oder durch Dritte – Portionskapseln mit den folgenden Merkmalen herzustellen, zu lagern, anzubieten, zu verkaufen, zu exportieren oder anderweitig in Verkehr zu bringen oder zu diesen Zwecken zu besitzen (Änderungen im Vergleich zu Rechtsbegehren Nr. 1 hervorgehoben):

- Portionskapsel, die zur Herstellung eines Getränkes geeignet ist,

- wobei die Kapsel ein Basiselement und einen am Basiselement vorgesehenen Randbereich sowie eine Kennung aufweist,
- wobei das Basiselement einen Hohlraum aufweist, der für das Getränkerohrmaterial vorgesehen ist und von einer Membran verschlossen ist,
- wobei die Membran aus einem unterschiedlichen Werkstoff als das Basiselement gefertigt und an dem Randbereich des Basiselements befestigt ist und
- wobei die Kennung ein Barcode ist und an der der Membran abgewandten Seite des Randbereichs des Basiselements vorgesehen ist, und welche es ermöglicht, die jeweilige Portionskapsel zu individualisieren;
- unter anderem Portionskapseln gemäss folgenden Abbildungen (unabhängig der Farben der gezeigten Portionskapseln):



4. **Eventualiter** zu Rechtsbegehren Nr. 3 sei der Beklagten unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1'000 pro Tag der Nichterfüllung gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens aber CHF 5'000 gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall bis zum Ablauf des schweizerischen/liechtensteinischen Teils des EP 3 023 **362** zu verbieten, in der Schweiz – selber oder durch Dritte – Portionskapseln mit den folgenden Merkmalen herzustellen, zu lagern, anzubieten, zu verkaufen, zu exportieren oder anderweitig in Verkehr zu bringen oder zu diesen Zwecken zu besitzen (Änderungen im Vergleich zu Rechtsbegehren Nr. 1 hervorgehoben):
- eine Portionskapsel, die zur Herstellung eines Getränkes geeignet ist,
 - wobei die Kapsel ein tiefgezogenes Basiselement und einen am Basiselement vorgesehenen Randbereich sowie eine Kennung aufweist,
 - wobei das Basiselement einen Hohlraum aufweist, der für das Getränkerohrmaterial vorgesehen ist und von einer Membran verschlossen ist,
 - wobei die Membran aus einem unterschiedlichen Werkstoff als das Basiselement gefertigt und an dem Randbereich des Basiselements befestigt ist und

- wobei die Kennung ein Barcode ist und an der der Membran abgewandten Seite des Randbereichs des Basiselements vorgesehen ist, und welche es ermöglicht, die jeweilige Portionskapsel zu individualisieren;
- unter anderem Portionskapseln gemäss folgenden Abbildungen (unabhängig der Farben der gezeigten Portionskapseln):



5. **Eventualiter** zu Rechtsbegehren Nr. 4 sei der Beklagten unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1'000 pro Tag der Nichterfüllung gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens aber CHF 5'000 gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall bis zum Ablauf des schweizerischen/liechtensteinischen Teils des EP 3 521 **207** zu verbieten, in der Schweiz – selber oder durch Dritte – eine Portionskapsel mit den folgenden Merkmalen herzustellen, zu lagern, anzubieten, zu verkaufen, zu exportieren oder anderweitig in Verkehr zu bringen oder zu diesen Zwecken zu besitzen:
- eine Portionskapsel, die zur Herstellung eines Getränkes geeignet ist,
 - wobei die Kapsel ein tiefgezogenes Basiselement, einen am Basiselement vorgesehenen Randbereich und eine Kennung aufweist,
 - wobei das Basiselement einen Hohlraum aufweist, der für das Getränkerohrmaterial vorgesehen ist und von einer Membran verschlossen ist,
 - wobei die Membran an dem Randbereich des Basiselements befestigt ist und
 - wobei die Kennung ein Barcode ist und an der der Membran abgewandten Seite des Randbereichs des Basiselements vorgesehen ist, und welche es ermöglicht, die jeweilige Portionskapsel zu individualisieren und
 - wobei die Kennung ein maschinenlesbarer Aufdruck mit einer im Lebensmittelbereich zugelassenen Farbe ist;
 - unter anderem Portionskapseln gemäss folgenden Abbildungen (unabhängig der Farben der gezeigten Portionskapseln):



6. **Eventualiter** zu Rechtsbegehren Nr. 5 sei der Beklagten unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1'000 pro Tag der Nichterfüllung gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens aber CHF 5'000 gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall bis zum Ablauf des schweizerischen/liechtensteinischen Teils des EP 3 521 209 zu verbieten, in der Schweiz – selber oder durch Dritte – Portionskapseln mit den folgenden Merkmalen herzustellen, zu lagern, anzubieten, zu verkaufen, zu exportieren oder anderweitig in Verkehr zu bringen oder zu diesen Zwecken zu besitzen:

- Portionskapsel, die zur Herstellung eines Getränkes geeignet ist,
- wobei die Kapsel ein Basiselement, einen am Basiselement vorgesehenen Randbereich und eine Kennung aufweist,
- wobei das Basiselement einen Hohlraum aufweist, der für das Getränkerohmaterial vorgesehen ist und von einer Membran verschlossen ist,
- wobei die Membran eine dünne Kunststoff- oder eine Aluminiumfolie umfasst und an dem Randbereich des Basiselements befestigt ist und
- wobei die Kennung ein Barcode ist und an der der Membran abgewandten Seite des Randbereichs des Basiselements vorgesehen ist, und welche es ermöglicht, die jeweilige Portionskapsel zu individualisieren;
- unter anderem Portionskapseln gemäss folgenden Abbildungen (unabhängig der Farben der gezeigten Portionskapseln):



7. Die Beklagte sei unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1'000 pro Tag der Nichterfüllung gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens aber CHF 5'000 gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer

Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall zu verpflichten, innerhalb von 40 Tagen ab Rechtskraft des Urteils Auskunft zu erteilen und nach anerkannten Grundsätzen der Rechnungslegung Rechnung zu legen über

- den mit dem Verkauf von Portionskapseln gemäss Rechtsbegehren Nr. 1, eventualiter einem gutgeheissenen Rechtsbegehren der Rechtsbegehren Nr. 2-6, erzielten Bruttoumsatz unter Angabe des Verkaufspreises, aufgeschlüsselt nach einzelnen Lieferungen und unter Angabe des Verkaufs- und Lieferdatums, durch die Vorlage aller dazugehörenden Rechnungen und Lieferdokumente;
 - die Namen und Adressen aller Lieferanten und gewerblichen Abnehmer von Portionskapseln gemäss Rechtsbegehren Nr. 1, eventualiter einem gutgeheissenen Rechtsbegehren der Rechtsbegehren Nr. 2-6.
8. Die Beklagte sei zu verpflichten, nach erfolgter Auskunftserteilung und Rechnungslegung gemäss Rechtsbegehren Nr. 7 der Klägerin entweder:
- den Schaden aus entgangenem Gewinn, zuzüglich Zins zu 5% seit dem Schadensdatum, aber spätestens seit Klageeinleitung zu bezahlen, oder
 - den mit dem Verkauf von Portionskapseln gemäss Rechtsbegehren Nr. 1, eventualiter einem gutgeheissenen Rechtsbegehren Nr. 2-6, erzielten Nettogewinn zuzüglich Zins zu 5% seit der Erzielung dieses Nettogewinns, aber spätestens seit Klageeinleitung herauszugeben, oder
 - eine angemessene Lizenzgebühr für die widerrechtliche Nutzung des schweizerischen/liechtensteinischen Teils des EP 3 023 362, eventualiter des schweizerischen/liechtensteinischen Teils des EP 3 521 207 und sub-eventualiter des schweizerischen/liechtensteinischen Teils des EP 3 521 209, zuzüglich Zins zu 5% seit dem jeweiligen Nutzungsdatum, aber spätestens seit Klageeinleitung zu bezahlen,
 - mindestens aber CHF 1'000'000 zuzüglich 5% Zins seit dem Datum der Klageeinleitung.
9. Die Beklagte sei unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1'000 pro Tag der Nichterfüllung gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens aber CHF 5'000 gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall zu verpflichten, innerhalb von 40 Tagen ab Rechtskraft des Urteils alle Portionskapseln gemäss Rechtsbegehren Nr. 1, eventualiter einem gutgeheissenen Rechtsbegehren der Rechtsbegehren Nr. 2-6, im direkten oder indirekten Besitz der Beklagten auf eigene Kosten zu vernichten und das Bundespatentge-

richt sowie die Klägerin über die Anzahl der vernichteten Produkte zu informieren.

10. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Beklagten inklusive der Auslagen für die beigezogene Patentanwältin.

und folgendem **prozessuaalem Antrag**

11. Das Verfahren sei im Rahmen der vorliegenden Stufenklage vorerst auf die Frage der Verletzung der geltend gemachten Patente und auf den Auskunfts- und Rechnungslegungsanspruch sowie auf den Vernichtungsanspruch (Rechtsbegehren Nr. 1-7, Nr. 9 und Nr. 10) zu beschränken und die Parteien seien davon zu entbinden, Ausführungen zum Anspruch auf finanzielle Wiedergutmachung (Rechtsbegehren Nr. 8) zu machen.»

2.

Am 11. November 2021 erstattete die Beklagte die Klageantwort und Eventualwiderklage mit folgenden Rechtsbegehren:

- «1. Die Klage sei abzuweisen;
2. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der Klägerin.

sowie den folgenden **Eventual-Widerklagebegehren**

1. Im Falle der Gutheissung eines der Klagebegehren 1-6 sei der Beklagten eine Zwangslizenz zu den folgenden Bedingungen zu erteilen:
 - a. Die Lizenz soll bezüglich derjenigen Patente erteilt werden, gestützt auf die ein Verbot ausgesprochen wird;
 - b. Die Lizenz soll im Umfang der gutgeheissenen Unterlassungsbegehren erteilt werden;
 - c. Die Lizenz soll als nicht exklusive, nicht übertragbare und nur gruppenintern und an Abnehmer unterlizenzierbare Lizenz erteilt werden;
 - d. Die Lizenzgebühr soll CHF 0.000135 pro verkaufte Kapsel betragen.
2. **Eventualiter** sei im Falle der Gutheissung eines der Klagebegehren 1-6 der Beklagten eine Zwangslizenz mit den folgenden Bedingungen zu erteilen:
 - a. Die Lizenz soll bezüglich derjenigen Patente erteilt werden, gestützt auf die ein Verbot ausgesprochen wird;
 - b. Die Lizenz soll im Umfang der gutgeheissenen Unterlassungsbegehren erteilt werden;
 - c. Die Lizenz soll als nicht exklusive, nicht übertragbare und nur gruppenintern und an Abnehmer unterlizenzierbare Lizenz erteilt werden;

d. Die Höhe der Lizenzgebühr sei durch das Gericht festzulegen.

3. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der Klägerin.

sowie mit folgenden **Anträgen**

1. Die in der Beilage 25 offen gelegten Informationen seien vertraulich zu behandeln. Es sei von deren öffentlicher Bekanntgabe abzusehen, und die genannte Beilage sei den Gesuchsgegnerinnen nur unter der strafbewehrten Anordnung zugänglich zu machen, dass die Beilage sowie die darin offen gelegten Informationen nur für die Zwecke gerichtlicher Verfahren zwischen den Parteien vor diesem Gericht verwendet werden dürfen und geheim zu halten sind.
2. Beilage 20 sei durch das Gericht vertraulich zu behandeln und von ihrer öffentlichen Bekanntgabe sei abzusehen.»

3.

Mit Eingabe vom 24. März 2022 beantragte die Klägerin die Zusammenführung der vorliegenden Verfahren mit dem Verfahren O2022_003 zwischen den gleichen Parteien. Mit Verfügung vom 4. April 2022 wies der Präsident den Antrag ab.

4.

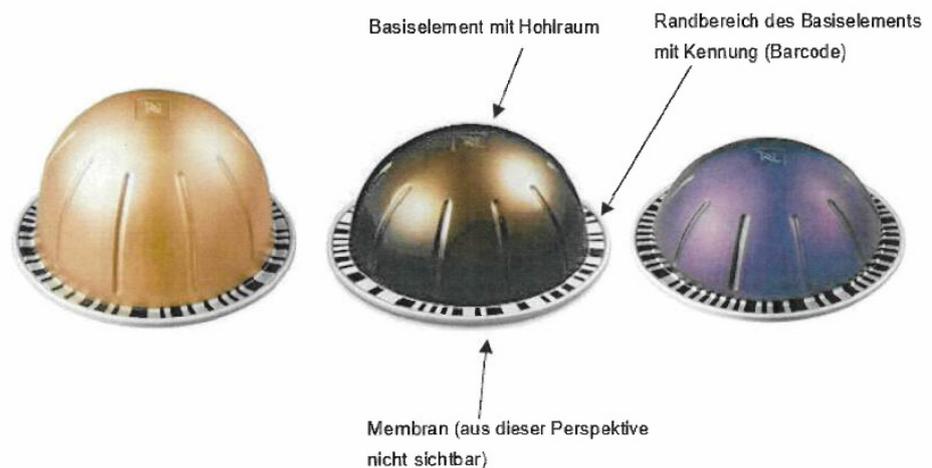
Mit Eingabe vom 13. April 2022 erstattete die Klägerin die Replik und Eventualwiderklageantwort, wobei sie geänderte Rechtsbegehren wie folgt stellte (Änderungen der Rechtsbegehren bezüglich der in der Klage gestellten Rechtsbegehren sind unterstrichen und kursiv respektive ~~durchgestrichen~~ hervorgehoben, sämtliche graphischen Darstellungen sind dabei neu oder verändert):

- «1. Der Beklagten sei unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1'000 pro Tag der Nichterfüllung gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens aber CHF 5'000 gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall bis zum Ablauf des schweizerischen/liechtensteinischen Teils des EP 3 023 362 zu verbieten, in der Schweiz – selber oder durch Dritte – Portionskapseln mit den folgenden Merkmalen herzustellen, zu lagern, anzubieten, zu verkaufen, zu exportieren oder anderweitig in Verkehr zu bringen oder zu diesen Zwecken zu besitzen:
- Portionskapsel, die zur Herstellung eines Getränkes geeignet ist,
 - wobei die Kapsel ein Basiselement und einen am Basiselement vorgesehenen Randbereich sowie eine Kennung aufweist,

- wobei das Basiselement einen Hohlraum aufweist, der für das Getränke-
rohrmaterial vorgesehen ist und von einer Membran verschlossen ist, ins-
besondere mit einem Hohlraum in einer Form, die dem abgeschnittenen
Teil einer Kugel (Kugelsegment) gleicht.
- wobei die Membran an dem Randbereich des Basiselements befestigt ist und
- wobei die Kennung ein Barcode ist und insbesondere aus dunklen und
hellen Strichen unterschiedlicher Breite besteht und an der der Membran
abgewandten Seite des Randbereichs des Basiselements vorgesehen
ist, ~~und welche es ermöglicht, die jeweilige Portionskapsel zu individuali-
sieren;~~ insbesondere auf einem Ringkranz um das Basiselement herum,
beispielsweise wie in der folgenden Abbildung (Ansicht von oben auf die
der Membran abgewandte Seite der Portionskapsel):



- unter anderem Portionskapseln gemäss folgenden Abbildungen (unab-
hängig der Farben der gezeigten Portionskapseln):



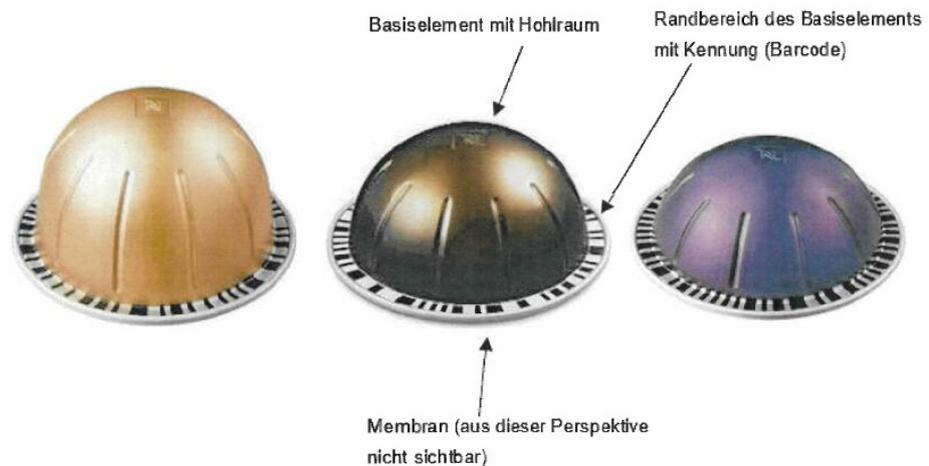
2. **Eventualiter** zu Rechtsbegehren Nr. 1 sei der Beklagten unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1'000 pro Tag der Nichterfüllung gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens aber CHF 5'000 gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292 StGB mit Bus-

se im Widerhandlungsfall bis zum Ablauf des schweizerischen/liechtensteinischen Teils des EP 3 023 362 zu verbieten, in der Schweiz – selber oder durch Dritte – Portionskapseln mit den folgenden Merkmalen herzustellen, zu lagern, anzubieten, zu verkaufen, zu exportieren oder anderweitig in Verkehr zu bringen oder zu diesen Zwecken zu besitzen (Änderungen im Vergleich zu Rechtsbegehren Nr. 1 hervorgehoben):

- Portionskapsel, die zur Herstellung eines Getränkes geeignet ist,
- wobei die Kapsel ein tiefgezogenes Basiselement und einen am Basiselement vorgesehenen Randbereich sowie eine Kennung aufweist,
- wobei das Basiselement einen Hohlraum aufweist, der für das Getränkerohmaterial vorgesehen ist und von einer Membran verschlossen ist, insbesondere mit einem Hohlraum in einer Form, die dem abgeschnittenen Teil einer Kugel (Kugelsegment) gleicht
- wobei die Membran an dem Randbereich des Basiselements befestigt ist und
- wobei die Kennung ein Barcode ist und insbesondere aus dunklen und hellen Strichen unterschiedlicher Breite besteht und an der der Membran abgewandten Seite des Randbereichs des Basiselements vorgesehen ist, ~~und welche es ermöglicht, die jeweilige Portionskapsel zu individualisieren;~~ insbesondere auf einem Ringkranz um das Basiselement herum, beispielsweise wie in der folgenden Abbildung (Ansicht von oben auf die der Membran abgewandte Seite der Portionskapsel):



- unter anderem Portionskapseln gemäss folgenden Abbildungen (unabhängig der Farben der gezeigten Portionskapseln):



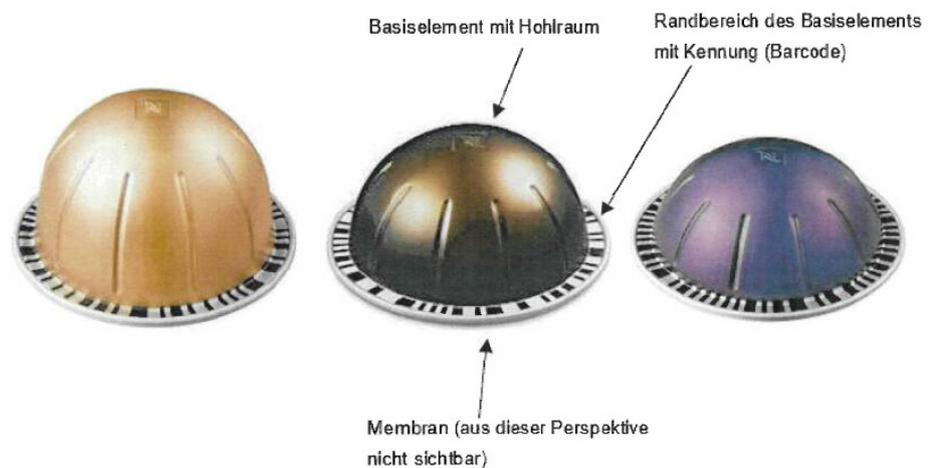
3. **Eventualiter** zu Rechtsbegehren Nr. 2 sei der Beklagten unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1'000 pro Tag der Nichterfüllung gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens aber CHF 5'000 gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im Wiederhandlungsfall bis zum Ablauf des schweizerischen/liechtensteinischen Teils des EP 3 023 **362** zu verbieten, in der Schweiz – selber oder durch Dritte – Portionskapseln mit den folgenden Merkmalen herzustellen, zu lagern, anzubieten, zu verkaufen, zu exportieren oder anderweitig in Verkehr zu bringen oder zu diesen Zwecken zu besitzen (Änderungen im Vergleich zu Rechtsbegehren Nr. 1 hervorgehoben):

- Portionskapsel, die zur Herstellung eines Getränkes geeignet ist,
- wobei die Kapsel ein Basiselement und einen am Basiselement vorgesehenen Randbereich sowie eine Kennung aufweist,
- wobei das Basiselement einen Hohlraum aufweist, der für das Getränke-
rohmaterial vorgesehen ist und von einer Membran verschlossen ist, ins-
besondere mit einem Hohlraum in einer Form, die dem abgeschnittenen
Teil einer Kugel (Kugelsegment) gleicht
- wobei die Membran aus einem unterschiedlichen Werkstoff als das
Basiselement gefertigt und an dem Randbereich des Basiselements be-
festigt ist und
- wobei die Kennung ein Barcode ist und insbesondere aus dunklen und
hellen Strichen unterschiedlicher Breite besteht und an der der Membran
abgewandten Seite des Randbereichs des Basiselements vorgesehen
ist, ~~und welche es ermöglicht, die jeweilige Portionskapsel zu individuali-~~
~~sieren~~; insbesondere auf einem Ringkranz um das Basiselement herum,

beispielsweise wie in der folgenden Abbildung (Ansicht von oben auf die der Membran abgewandte Seite der Portionskapsel):



- unter anderem Portionskapseln gemäss folgenden Abbildungen (unabhängig der Farben der gezeigten Portionskapseln):



4. **Eventualiter** zu Rechtsbegehren Nr. 3 sei der Beklagten unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1'000 pro Tag der Nichterfüllung gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens aber CHF 5'000 gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall bis zum Ablauf des schweizerischen/liechtensteinischen Teils des EP 3 023 **362** zu verbieten, in der Schweiz – selber oder durch Dritte – Portionskapseln mit den folgenden Merkmalen herzustellen, zu lagern, anzubieten, zu verkaufen, zu exportieren oder anderweitig in Verkehr zu bringen oder zu diesen Zwecken zu besitzen (Änderungen im Vergleich zu Rechtsbegehren Nr. 1 hervorgehoben):

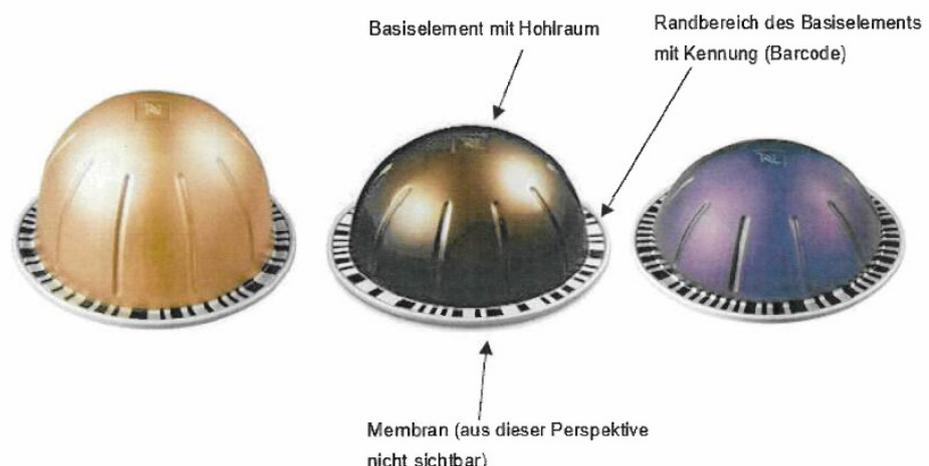
- eine Portionskapsel, die zur Herstellung eines Getränkes geeignet ist,
- wobei die Kapsel ein tiefgezogenes Basisselement und einen am Basisselement vorgesehenen Randbereich sowie eine Kennung aufweist,
- wobei das Basisselement einen Hohlraum aufweist, der für das Getränkerohmaterial vorgesehen ist und von einer Membran verschlossen ist, ins-

besondere mit einem Hohlraum in einer Form, die dem abgeschnittenen Teil einer Kugel (Kugelsegment) gleicht

- wobei die Membran aus einem unterschiedlichen Werkstoff als das Basiselement gefertigt und an dem Randbereich des Basiselements befestigt ist und
- wobei die Kennung ein Barcode ist und insbesondere aus dunklen und hellen Strichen unterschiedlicher Breite besteht und an der der Membran abgewandten Seite des Randbereichs des Basiselements vorgesehen ist; ~~und welche es ermöglicht, die jeweilige Portionskapsel zu individualisieren;~~ insbesondere auf einem Ringkranz um das Basiselement herum, beispielsweise wie in der folgenden Abbildung (Ansicht von oben auf die der Membran abgewandte Seite der Portionskapsel):



- unter anderem Portionskapseln gemäss folgenden Abbildungen (unabhängig der Farben der gezeigten Portionskapseln):



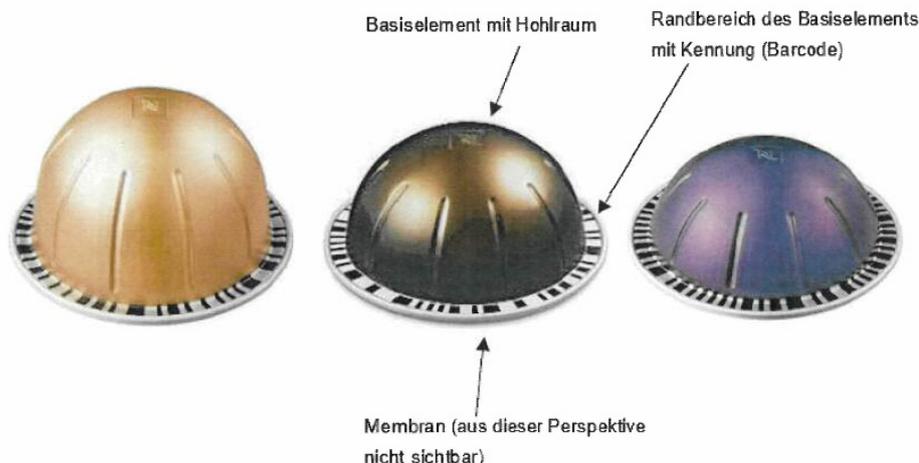
5. **Eventualiter** zu Rechtsbegehren Nr. 4 sei der Beklagten unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1'000 pro Tag der Nichterfüllung gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens aber CHF 5'000 gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im Wiederhandlungsfall bis zum Ablauf des schweizerischen/liechten-

steinischen Teils des EP 3 521 **207** zu verbieten, in der Schweiz – selber oder durch Dritte – eine Portionskapsel mit den folgenden Merkmalen herzustellen, zu lagern, anzubieten, zu verkaufen, zu exportieren oder anderweitig in Verkehr zu bringen oder zu diesen Zwecken zu besitzen:

- eine Portionskapsel, die zur Herstellung eines Getränkes geeignet ist,
- wobei die Kapsel ein tiefgezogenes Basiselement, einen am Basiselement vorgesehenen Randbereich und eine Kennung aufweist,
- wobei das Basiselement einen Hohlraum aufweist, der für das Getränke-
rohmaterial vorgesehen ist und von einer Membran verschlossen ist, ins-
besondere mit einem Hohlraum in einer Form, die dem abgeschnittenen
Teil einer Kugel (Kugelsegment) gleicht
- wobei die Membran an dem Randbereich des Basiselements befestigt ist und
- wobei die Kennung ein Barcode ist und insbesondere aus dunklen und
hellen Strichen unterschiedlicher Breite besteht und an der der Membran
abgewandten Seite des Randbereichs des Basiselements vorgesehen
ist; ~~und welche es ermöglicht, die jeweilige Portionskapsel zu individua-
lisieren und insbesondere auf einem Ringkranz um das Basiselement
herum, beispielsweise wie in der folgenden Abbildung (Ansicht von oben
auf die der Membran abgewandte Seite der Portionskapsel):~~



- wobei die Kennung ein maschinenlesbarer Aufdruck mit einer im Le-
bensmittelbereich zugelassenen Farbe ist;
- unter anderem Portionskapseln gemäss folgenden Abbildungen (unab-
hängig der Farben der gezeigten Portionskapseln):

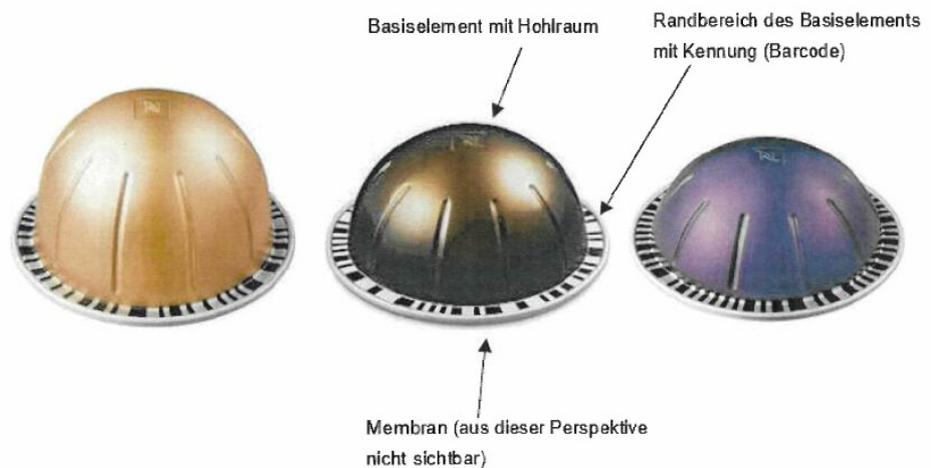


6. **Eventualiter** zu Rechtsbegehren Nr. 5 sei der Beklagten unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1'000 pro Tag der Nichterfüllung gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens aber CHF 5'000 gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im Wiederhandlungsfall bis zum Ablauf des schweizerischen/liechtensteinischen Teils des EP 3 521 **209** zu verbieten, in der Schweiz – selber oder durch Dritte – Portionskapseln mit den folgenden Merkmalen herzustellen, zu lagern, anzubieten, zu verkaufen, zu exportieren oder anderweitig in Verkehr zu bringen oder zu diesen Zwecken zu besitzen:

- Portionskapsel, die zur Herstellung eines Getränkes geeignet ist,
- wobei die Kapsel ein Basiselement, einen am Basiselement vorgesehenen Randbereich und eine Kennung aufweist,
- wobei das Basiselement einen Hohlraum aufweist, der für das Getränke-
rohmaterial vorgesehen ist und von einer Membran verschlossen ist, ins-
besondere mit einem Hohlraum in einer Form, die dem abgeschnittenen
Teil einer Kugel (Kugelsegment) gleicht
- wobei die Membran eine dünne Kunststoff- oder eine Aluminiumfolie um-
fasst und an dem Randbereich des Basiselements befestigt ist und
- wobei die Kennung ein Barcode ist und insbesondere aus dunklen und
hellen Strichen unterschiedlicher Breite besteht und an der der Membran
abgewandten Seite des Randbereichs des Basiselements vorgesehen
ist, ~~und welche es ermöglicht, die jeweilige Portionskapsel zu individualisieren;~~ insbesondere auf einem Ringkranz um das Basiselement herum,
beispielsweise wie in der folgenden Abbildung (Ansicht von oben auf die
der Membran abgewandte Seite der Portionskapsel):



- unter anderem Portionskapseln gemäss folgenden Abbildungen (unabhängig der Farben der gezeigten Portionskapseln):



- Die Beklagte sei unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1'000 pro Tag der Nichterfüllung gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens aber CHF 5'000 gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall zu verpflichten, innerhalb von 40 Tagen ab Rechtskraft des Urteils Auskunft zu erteilen und nach anerkannten Grundsätzen der Rechnungslegung Rechnung zu legen über
 - den mit dem Verkauf von Portionskapseln gemäss Rechtsbegehren Nr. 1, eventualiter einem gutgeheissenen Rechtsbegehren der Rechtsbegehren Nr. 2-6, erzielten Bruttoumsatz unter Angabe des Verkaufspreises, aufgeschlüsselt nach einzelnen Lieferungen und unter Angabe des Verkaufs- und Lieferdatums, durch die Vorlage aller dazugehörenden Rechnungen und Lieferdokumente;
 - die Namen und Adressen aller Lieferanten und gewerblichen Abnehmer von Portionskapseln gemäss Rechtsbegehren Nr. 1, eventualiter einem gutgeheissenen Rechtsbegehren der Rechtsbegehren Nr. 2-6.

8. Die Beklagte sei zu verpflichten, nach erfolgter Auskunftserteilung und Rechnungslegung gemäss Rechtsbegehren Nr. 7 der Klägerin entweder:
- den Schaden aus entgangenem Gewinn, zuzüglich Zins zu 5% seit dem Schadensdatum, aber spätestens seit Klageeinleitung zu bezahlen, oder
 - den mit dem Verkauf von Portionskapseln gemäss Rechtsbegehren Nr. 1, eventualiter einem gutgeheissenen Rechtsbegehren Nr. 2-6, erzielten Nettogewinn zuzüglich Zins zu 5% seit der Erzielung dieses Nettogewinns, aber spätestens seit Klageeinleitung herauszugeben, oder
 - eine angemessene Lizenzgebühr für die widerrechtliche Nutzung des schweizerischen/liechtensteinischen Teils des EP 3 023 362, eventualiter des schweizerischen/liechtensteinischen Teils des EP 3 521 207 und sub-eventualiter des schweizerischen/liechtensteinischen Teils des EP 3 521 209, zuzüglich Zins zu 5% seit dem jeweiligen Nutzungsdatum, aber spätestens seit Klageeinleitung zu bezahlen,
 - mindestens aber CHF 1'000'000 zuzüglich 5% Zins seit dem Datum der Klageeinleitung.
9. Die Beklagte sei unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1'000 pro Tag der Nichterfüllung gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens aber CHF 5'000 gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall zu verpflichten, innerhalb von 40 Tagen ab Rechtskraft des Urteils alle Portionskapseln gemäss Rechtsbegehren Nr. 1, eventualiter einem gutgeheissenen Rechtsbegehren der Rechtsbegehren Nr. 2-6, im direkten oder indirekten Besitz der Beklagten auf eigene Kosten zu vernichten und das Bundespatentgericht sowie die Klägerin über die Anzahl der vernichteten Produkte zu informieren.
10. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Beklagten inklusive der Auslagen für die beigezogene Patentanwältin.

Zur Eventualwiderklage

11 Die Eventualwiderklage sei vollumfänglich abzuweisen, soweit darauf einzutreten ist.

12. Eventualiter zu Ziff. 1 der Rechtsbegehren zur Eventualwiderklage sei der Beklagten / Eventualwiderklägerin (Beklagte) eine Zwangslizenz zu den folgenden kumulativen Bedingungen zu erteilen

- Die Lizenz soll für diejenigen Patente erteilt werden (d.h. Schweizer Teile der Patente EP 3 023 362 B1, EP 3 521 207 B1 und/oder EP 3 521 209

B1), gestützt auf die im Hauptklageverfahren ein Verbot ausgesprochen wird.

- Die Lizenz soll im Umfang der im Hauptklageverfahren gutgeheissenen Unterlassungsbegehren erteilt werden, wobei der Umfang der Lizenz maximal auf folgende Tätigkeiten zu beschränken sei:
 - Herstellen von patentgemässen Getränkecapseln in der Schweiz ausschliesslich für den Verkauf an Endkonsumenten in der Schweiz;
 - Anbieten und Verkaufen von mit Getränkerohmaterial gefüllten, gebrauchsfertigen Getränkecapseln, welche die lizenzierte Technologie benutzen, in der Schweiz und ausschliesslich an Endkonsumenten in der Schweiz;
 - Inverkehrbringen, Lagerung und Besitz von Getränkecapseln, welche die lizenzierte Technologie benutzen, in der Schweiz ausschliesslich zwecks Verkaufs gefüllter, gebrauchsfertiger Capseln an Endkonsumenten in der Schweiz.
- Die Lizenz sei als nicht exklusive, nicht übertragbare und nicht unterlizenzierbare Lizenz auszugestalten.
- Die Höhe der Lizenzgebühr pro in der Schweiz unter der Zwangslizenz an Endkonsumenten verkaufte Kapsel sei vom Gericht festzusetzen.

13. Unter Kosten und Entschädigungsfolgen zulasten der Beklagten/Eventualwiderklägerin.»

5.

Am 13. Juni 2022 erstattete die Beklagte die Duplik und Eventualwiderklagereplik, wobei sie ihre Rechtsbegehren, abgesehen von Anträgen zur vertraulichen Behandlung von gewissen Beweismitteln, nicht änderte.

6.

Mit Eingabe vom 6. Juli 2022 erfolgte eine Noveneingabe der Beklagten, mit der sie ein Urteil des US District Court des Central District of California vom 28. Juni 2022 einreichte.

7.

Am 19. Juli 2022 stellte die Beklagte ein Ausstandsgesuch gegen den Fachrichter Philipp Rüfenacht. Mit Mitteilung vom 2. August 2022 trat Fachrichter Philipp Rüfenacht in den Ausstand. Am 15. August 2022 teilte das Gericht den Parteien mit, dass Lorenzo Parrini neu als Fachrichter amtiert.

8.

Am 15. August 2022 erfolgte eine weitere Noveneingabe der Beklagten, mit der sie, neben Anträgen zur vertraulichen Behandlung gewisser Beweismittel, Dokumente aus einem US-Kostenrückerstattungsverfahren einreichte. Die gleichzeitig beantragten Geheimhaltungsmassnahmen hiess der Präsident mit Verfügung vom 17. August 2022 teilweise gut.

9.

Am 6. September 2022 bezog die Klägerin Stellung zur Duplik und erstattete die Eventualwiderklageduplik, wobei sie die Rechtsbegehren wie folgt ergänzte:

Die Begehren 1-6 werden jeweils neu nummeriert als 1.a – 6.a und jeweils analog kommt Rechtsbegehren b mit dem in der Folge hervorgehobenen Zusatz zur genaueren Definition des Barcodes hinzu, so wie dies anhand der Rechtsbegehren 1.a und 1.b nachstehend wiedergegeben ist (Änderungen relativ zum Rechtsbegehren 1, respektive eben neu 1.a, hervorgehoben, bei den Rechtsbegehren 7-9 werden nur die Rückbezüge angepasst und im Rechtsbegehren 12 der Rückbezug korrigiert):

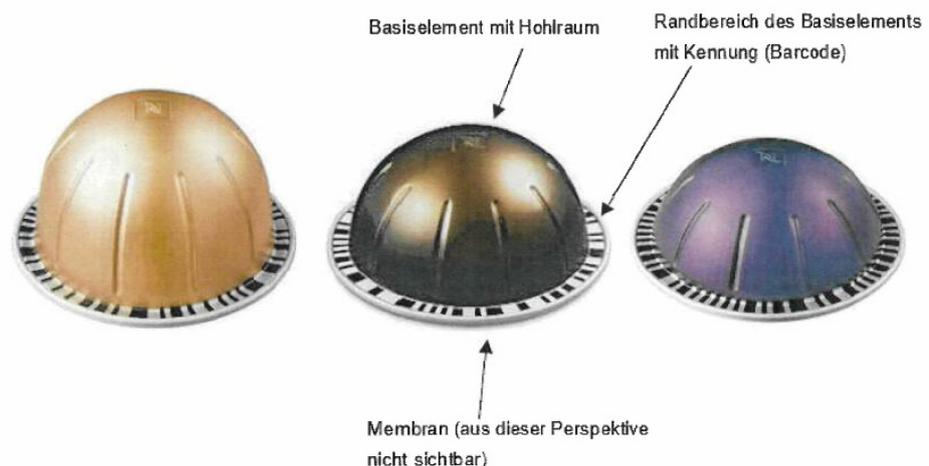
«1a. Der Beklagten sei unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1'000 pro Tag der Nichterfüllung gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens aber CHF 5'000 gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall bis zum Ablauf des schweizerischen/liechtensteinischen Teils des EP 3 023 362 zu verbieten, in der Schweiz – selber oder durch Dritte – Portionskapseln mit den folgenden Merkmalen herzustellen, zu lagern, anzubieten, zu verkaufen, zu exportieren oder anderweitig in Verkehr zu bringen oder zu diesen Zwecken zu besitzen:

- Portionskapsel, die zur Herstellung eines Getränkes geeignet ist,
- wobei die Kapsel ein Basiselement und einen am Basiselement vorgesehenen Randbereich sowie eine Kennung aufweist,
- wobei das Basiselement einen Hohlraum aufweist, der für das Getränkerohmaterial vorgesehen ist und von einer Membran verschlossen ist, insbesondere mit einem Hohlraum in einer Form, die dem abgeschnittenen Teil einer Kugel (Kugelsegment) gleicht,
- wobei die Membran an dem Randbereich des Basiselements befestigt ist und

- wobei die Kennung ein Barcode ist und insbesondere aus dunklen und hellen Strichen unterschiedlicher Breite besteht und an der der Membran abgewandten Seite des Randbereichs des Basiselements vorgesehen ist; insbesondere auf einem Ringkranz um das Basiselement herum, beispielsweise wie in der folgenden Abbildung (Ansicht von oben auf die der Membran abgewandte Seite der Portionskapsel):



- unter anderem Portionskapseln gemäss folgenden Abbildungen (unabhängig der Farben der gezeigten Portionskapseln):



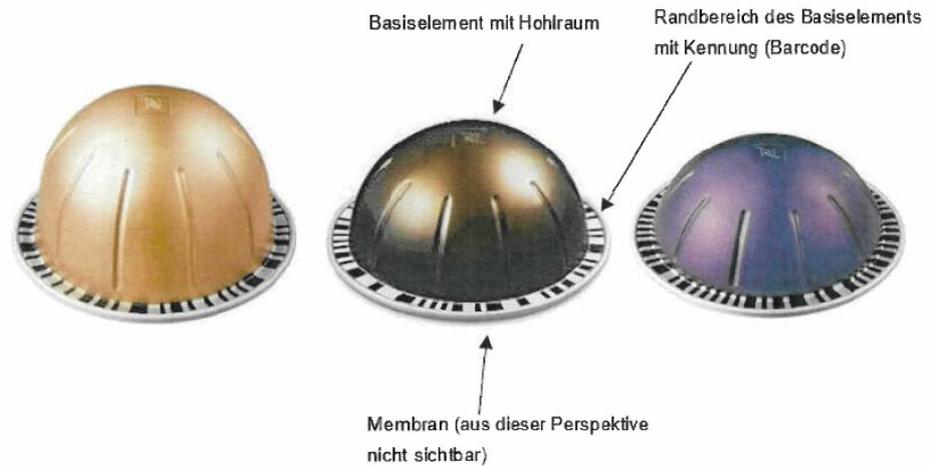
- 1b. Der Beklagten sei unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1'000 pro Tag der Nichterfüllung gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens aber CHF 5'000 gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall bis zum Ablauf des schweizerischen/liechtensteinischen Teils des EP 3 023 362 zu verbieten, in der Schweiz – selber oder durch Dritte – nach Ablauf von 100 Tagen nach Rechtskraft des Urteils Portionskapseln mit den folgenden Merkmalen herzustellen, zu lagern, anzubieten, zu verkaufen, zu exportieren oder anderweitig in Verkehr zu bringen oder zu diesen Zwecken zu besitzen:

- Portionskapsel, die zur Herstellung eines Getränkes geeignet ist,

- wobei die Kapsel ein Basiselement und einen am Basiselement vorgesehenen Randbereich sowie eine Kennung aufweist,
- wobei das Basiselement einen Hohlraum aufweist, der für das Getränkerohmaterial vorgesehen ist und von einer Membran verschlossen ist, insbesondere mit einem Hohlraum in einer Form, die dem abgeschnittenen Teil einer Kugel (Kugelsegment) gleicht,
- wobei die Membran an dem Randbereich des Basiselements befestigt ist und
- wobei die Kennung ein Barcode ist und ~~insbesondere~~ namentlich aus dunklen und hellen Strichen unterschiedlicher Breite besteht ~~und~~
- wobei die dunklen und hellen Striche unterschiedlicher Breite so ausgestaltet sind, dass sie mit optischen Mitteln ausgelesen werden können und für die unmittelbare oder mittelbare (bspw. erst nach einer Transformation in einen weiteren Code) Steuerung von Maschinen zur Getränkeherstellung verwendet werden können (insbesondere für die Einstellung von Brühtemperatur und Wassermenge), z.B., aber nicht abschliessend, für die Steuerung der von der Beklagten bis zum Zeitpunkt dieser Eingabe unter den Bezeichnungen "Vertuo Next" und "Vertuo Plus" verkauften Kaffeemaschinen;
- wobei der Barcode an der der Membran abgewandten Seite des Randbereichs des Basiselements vorgesehen ist; insbesondere auf einem Ringkranz um das Basiselement herum, beispielsweise wie in der folgenden Abbildung (Ansicht von oben auf die der Membran abgewandte Seite der Portionskapsel):



- unter anderem Portionskapseln gemäss folgenden Abbildungen (unabhängig der Farben der gezeigten Portionskapseln):



Die Begehren zur Eventualwiderklage änderte sie nur in Ziff. 12, das sie wie folgt änderte: «12. *Eventualiter zu Ziff. 11 der Rechtsbegehren der Eventualwiderklage [...]*».

Ausserdem beantragte sie Geheimhaltungsmassnahmen, die der Präsident mit Verfügung vom 8. September 2022 einstweilen und mit Verfügung vom 18. Oktober 2022 teilweise auf unbestimmte Zeit guthiess.

10.

Am 3. Oktober 2022 bezog die Beklagte Stellung zur Stellungnahme zur Duplik der Klägerin.

Es folgten weitere Eingaben der Parteien, namentlich eine Eingabe vom 17. Oktober 2022 der Klägerin, eine weitere Eingabe der Beklagten vom 31. Oktober 2022, eine Eingabe der Klägerin vom 11. November 2022, eine Noveneingabe der Klägerin vom 16. Dezember 2022 und eine Noveneingabe der Beklagten vom 22. Dezember 2022, mit welcher die Beklagte Geheimhaltungsmassnahmen beantragte, die der Präsident mit Verfügung vom 3. Januar 2023 einstweilen und mit Verfügung vom 26. Januar 2023 teilweise auf unbestimmte Zeit guthiess.

11.

Das Fachrichtervotum vom 23. Januar 2023 von Tobias Bremi wurde den Parteien gleichentags zugestellt.

12.

Mit Gesuch vom 31. Januar 2023 beantragte die Klägerin, dass Fachrichter Tobias Bremi in den Ausstand zu versetzen sei.

Mit Beschluss vom 22. März 2023 wies die Verwaltungskommission des Bundespatentgerichts das Ausstandbegehren gegen Tobias Bremi ab.

13.

Die Hauptverhandlung fand am 22. März 2022 in Anwesenheit der Parteien und ihrer Rechtsvertreter in St. Gallen statt.

Prozessuales

14.

Die Klägerin hat ihren Sitz in Bergisch Gladbach, Deutschland. Die Beklagte ist eine Aktiengesellschaft nach Schweizer Recht und hat ihren Sitz in Lausanne, Schweiz. Die Schweizer Gerichte sind nach Art. 1 Ziff. 1 i.V.m. Art. 2 Ziff. 1 und Art. 60 LugÜ i.V.m. Art. 1 lit. a und Art. 2 sowie Art. 109 IPRG international und örtlich zuständig.

Innerhalb der Schweiz ist das Bundespatentgericht ausschliesslich zuständig für Verletzungsklagen sowie Klagen auf Erteilung einer Lizenz betreffend Patente (Art. 26 Abs. 1 Bst. a PatGG).

Für die Eventualwiderklage ist das Bundespatentgericht zusätzlich gestützt auf Art. 6 Ziff. 3 LugÜ zuständig.

Die örtliche und sachliche Zuständigkeit des angerufenen Gerichts ist für die Klage wie für die Eventualwiderklage gegeben, was von den Parteien auch nicht bestritten wird.

Streitpatente

15.

Die Klage stützt sich auf drei Schweizer Teile von europäischen Patenten. Zur Hauptsache auf die EP 3 023 362 B1 (in der Folge **EP 362**), und hilfsweise auf die EP 3 521 207 B1 (in der Folge **EP 207**) sowie auf die EP 3 521 209 B1 (in der Folge **EP 209**).

Alle drei Streitpatente gehören zur gleichen Patentfamilie. Sie gehen zurück auf die internationale Anmeldung WO 2012/010317 (in der Folge **WO 317**), die die Priorität von drei deutschen Prioritätsanmeldungen beansprucht. Anmeldetag der internationalen Anmeldung WO 317 ist der 22. Juli 2011, veröffentlicht wurde die internationale Anmeldung WO 317 am 26. Januar 2012.

Die Streitpatente sind Teilanmeldungen aus der europäischen regionalen Phase der WO 317. Die Patentfamilie der Streitpatente lässt sich wie nachstehend gezeigt darstellen, wobei die Streitpatente rot hervorgehoben sind.

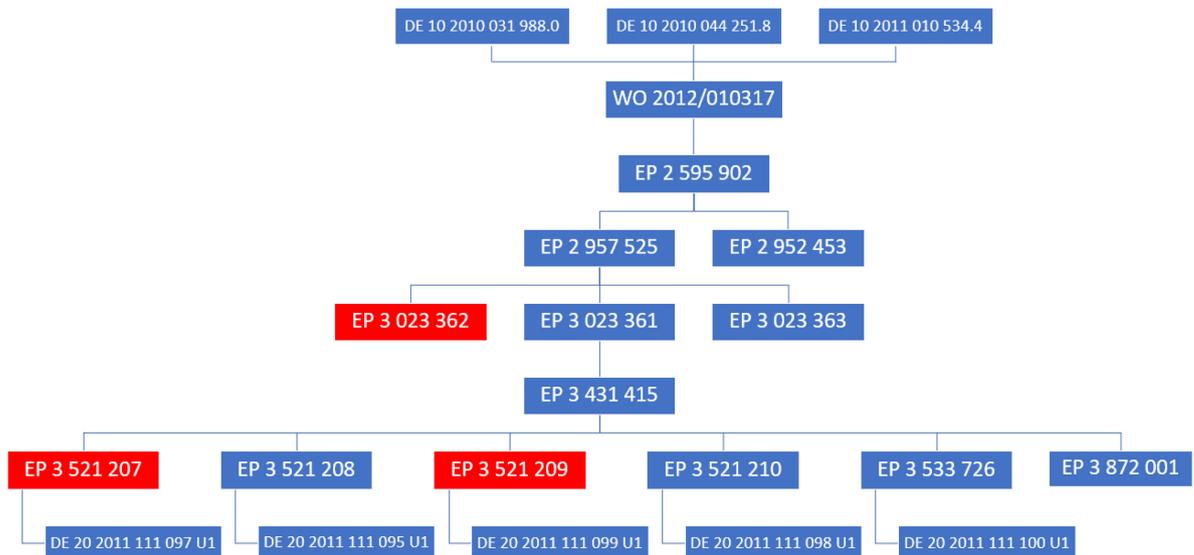


Abbildung 1: Übersicht über die Familie der Streitpatente (von der Beklagten erstellt)

Das Streitpatent EP 362 stammt demnach aus einer früheren Teilanmeldung aus der europäischen regionalen Phase der EP 2 292 902, und die beiden weiteren Streitpatente EP 207 und 209 sind parallele Teilanmeldungen aus einem Seitenast zur Anmeldung EP 3 023 362.

16.

Alle drei Streitpatente betreffen Portionskapseln zur Herstellung eines Getränks mit einem Basiselement, das einen Hohlraum aufweist, in dem ein Getränkerohmaterial vorgesehen ist, und der von einer Membran, die an dem Basiselement befestigt ist, verschlossen wird (jeweils Abs. [0001]).

Als Aufgabe formulieren die drei Streitpatente jeweils, eine Portionskapsel zur Verfügung zu stellen, die nur für einen ganz bestimmten Kaffeeautomaten geeignet sei (Abs. [0002] in EP 362 respektive Abs. [0007] in EP 207 und Abs. [0008] in EP 209). Die Aufgabe wird in der EP 207 und in der EP 208 ergänzt dadurch, dass die Gefahr der Beschädigung der Kennung zumindest vermindert werde (Abs. [0007] in EP 207 respektive Abs. [0008] in EP 209).

Gelöst werde diese Aufgabe jeweils mit einer Portionskapsel gemäss dem unabhängigen Anspruch 1.

Bemerkenswert ist hinsichtlich der behaupteten erfinderischen Lösung die Tatsache, dass in sämtlichen drei Streitpatenten der kennzeichnende Teil exakt gleich formuliert ist und ausschliesslich das Merkmal aufweist, dass die Kennung ein Barcode ist, der an der der Membran abgewandten Seite des Randbereichs des Basiselements vorgesehen ist.

Die Ansprüche 1 der drei Streitpatente unterscheiden sich mithin nur in den Oberbegriffen. Die aus der Zweiteilung der Anspruchsformulierung hervorgehende Abgrenzung vom Stand der Technik ist in allen drei Fällen identisch.

17.

EP 362 verfügt über den breitesten Schutzanspruch aller drei Streitpatente.

Zusammengefasst wird bei der **EP 207** zusätzlich gefordert, dass das Basiselement *tiefgezogen* ist, und dass der Barcode als *maschinenlesbarer Aufdruck mit einer im Lebensmittelbereich zugelassenen Farbe* ausgebildet ist.

Bei der **EP 209** wird zusätzlich gefordert, dass die Membran *eine dünne Kunststoff- oder eine Aluminiumfolie* umfasst.

18.

Der Schweizer Teil der **EP 362** ist in Kraft. EP 362 wurde am 3. Januar 2018 erteilt, dagegen wurde von der Beklagten Einspruch eingelegt.

Die Einspruchsabteilung hat mit Entscheidung vom 9. August 2021 entschieden, dass das Patent in geänderter Fassung aufrechterhalten werde. Gegenüber der ursprünglich erteilten Fassung wurde nur der ursprünglich erteilte abhängige Anspruch 3 gestrichen, und die Ansprüche 4 und 5 unnummeriert auf 3 und 4 (Entscheidung vom 9. August 2021).

Gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung wurde von der Patentinhaberin und von der Einsprechenden Beschwerde eingelegt. Wegen eines parallelen Abtretungsprozesses in Deutschland vor dem Landgericht Düsseldorf wurde das Beschwerdeverfahren mit Verfügung vom 22. Juni 2022 rückwirkend ab dem 15. Juni 2022 ausgesetzt.

Trotz Verbots der *reformatio in peius* dürfte das auf das vorliegende Verfahren keinen Einfluss haben, weil sich die erteilte und die geändert aufrechterhaltene Fassung nur hinsichtlich eines hier nicht geltend gemachten abhängigen Anspruches (Anspruch 3 der erteilten B1 Fassung in der geändert aufrechterhaltenen Fassung gestrichen) unterscheiden.

19.

Der Schweizer Teil der **EP 207** ist in Kraft.

EP 207 wurde am 22. Januar 2020 erteilt, auch dagegen wurde von der Beklagten Einspruch eingelegt. Die Ladung zur mündlichen Verhandlung vom 25. Mai 2022 wurde bereits erlassen, das Verfahren wurde aber ebenfalls mit Verfügung vom 23. März 2022 ausgesetzt und zwar mit Wirkung vom 17. März 2022.

Die Weiterführung des Verfahrens ist strittig. Der Rechtsprechung des EPA folgend wurde aber bisher die Aussetzung nicht aufgehoben und eine Verhandlung hat bisher nicht stattgefunden.

20.

Der Schweizer Teil der **EP 209** ist in Kraft.

EP 209 wurde am 22. Januar 2020 erteilt, auch dagegen wurde von der Beklagten Einspruch eingelegt. Die Ladung zur mündlichen Verhandlung vom 27. Mai 2022 wurde bereits erlassen, das Verfahren wurde aber ebenfalls mit Verfügung vom 4. Mai 2022 ausgesetzt mit Wirkung vom 20. April 2022.

Massgeblicher Fachmann

21.

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

Das massgebliche Fachgebiet bestimmt sich nach dem technischen Gebiet, auf dem das von der Erfindung gelöste Problem liegt.¹

¹ BPatGer, Urteil S2017_001 vom 1. Juni 2017, E. 4.4.

Die Fähigkeiten und Kenntnisse des Fachmannes umschreibt das Bundesgericht mit der Formulierung, der durchschnittlich gut ausgebildete Fachmann, auf den bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit abgestellt werde, sei «weder ein Experte des betreffenden technischen Sachgebiets noch ein Spezialist mit hervorragenden Kenntnissen. Er muss nicht den gesamten Stand der Technik überblicken, jedoch über fundierte Kenntnisse und Fähigkeiten, über eine gute Ausbildung sowie ausreichende Erfahrung verfügen und so für den in Frage stehenden Fachbereich gut gerüstet sein».² Was dem fiktiven Fachmann fehlt, ist jede Fähigkeit des assoziativen oder intuitiven Denkens.³

Wo ein Problem mehrere technische Gebiete beschlägt, kann die fiktive Fachperson aus einem Team von Fachleuten aus unterschiedlichen Fachgebieten gebildet werden.⁴

22.

Die Klägerin ist der Meinung, der Fachmann für alle drei Streitpatente sei ein Fachhochschul-Ingenieur mit wenigstens drei Jahren Berufserfahrung in der Konstruktion von Getränkeportionskapseln.

Die Beklagte ist damit im Grundsatz einverstanden, ergänzt aber zusätzlich, dass dieser Fachmann mit dem klassischen, weit verbreiteten Nespresso-System, das im Bereich von Getränke kapselssystemen seit Jahrzehnten die Referenz darstelle, vertraut sei, und auch mit den im Prioritätszeitpunkt verfügbaren anderen gängigen Systemen wie z.B. Nespresso Professional mit den Aluminiumkapseln in Kissenform, Nescafé Dolce Gusto oder Delizio.

² BGE 120 II 71 E. 2.

³ BGE 120 II 312 E. 4b – «cigarette d'un diamètre inférieur»; CR-PI-LBI-Scheuchzer, Art. 1 N 122.

⁴ BGE 120 II 71 E. 2 – «Wegwerfwindeln»; BPatGer, Urteil S2017_001 vom 1. Juni 2017, E. 4.4.

23.

Damit gibt es einen Konsens zwischen den Parteien, was das massgebliche Fachgebiet, sowie die Ausbildung und die Berufserfahrung des Fachmanns angeht. Es handelt sich um einen Fachhochschulingenieur mit wenigstens drei Jahren Berufserfahrung in der Konstruktion von Getränkeportionskapseln. Darauf wird in der Folge auch abgestellt.

Allgemeines Fachwissen**24.**

Wissen aus Lehrbüchern des technischen Gebiets des einschlägigen Fachmanns gehört normalerweise zum allgemeinen Fachwissen.⁵ Wissenschaftliche Publikationen oder der Offenbarungsgehalt von Patentanmeldungen oder Patentschriften gehören dagegen normalerweise nicht zum allgemeinen Fachwissen.⁶ Erst wenn eine technische Lehre Eingang in Lehrbücher oder allgemeine Nachschlagewerke gefunden hat, kann davon ausgegangen werden, dass sie Teil des allgemeinen Fachwissens ist.

Wissenschaftliche Veröffentlichungen oder der Offenbarungsgehalt von Patentanmeldungen oder Patentschriften können ausnahmsweise dem allgemeinen Fachwissen zugerechnet werden, wenn ein technisches Gebiet so neu ist, dass es noch keinen Eingang in Lehrbücher gefunden hat oder wenn eine Serie von Veröffentlichungen übereinstimmend zeigt, dass eine Technologie allgemein bekannt war.⁷

Das allgemeine Fachwissen ist substantiiert zu behaupten und im Streitungsfall zu beweisen.⁸

25.

Die Beklagte behauptet, dem Fachmann sei bekannt gewesen, dass Getränke kapseln aus Aluminium oder Kunststoff gefertigt werden könnten und sich als Materialien für die Membran ebenfalls Aluminium und Kunst-

⁵ BPatGer, Urteil O2018_008 vom 2. Februar 2021, E. 17 – «Tiotropium COPD Inhalationskapseln».

⁶ BPatGer, Urteil O2019_007 vom 19. November 2021, E. 34 – «sequence by synthesis».

⁷ BPatGer, Urteil O2019_007 vom 19. November 2021, E. 34, unter Hinweis auf T 772/89 vom 18. Oktober 1991, E. 3.3; T 1347/11 vom 29. Oktober 2013, E. 4; T 151/05 vom 22. November 2007, E. 3.4.1; T 412/09 vom 9. Mai 2012, E. 2.1.3; BPatGer, Urteil S2021_005 vom 15. Dezember 2021, E. 16 – «Deferasirox».

⁸ BPatGer, Urteil O2013_033 vom 30. Januar 2014, E. 31; BGer, Urteil 4A_142/2014 vom 2. Oktober 2014, E. 5 – «couronne dentée II».

stoff bewährt hätten. Verwiesen wird dabei beispielsweise die im November 1992 veröffentlichte EP 0 512 468 B1, insbesondere Spalte 2, ab Z. 37. Weiter hebt sie hervor, dass die Klägerin anerkenne, dass es «allgemein bekannt» und sogar «gerichtsnotorisch» sei, dass die Massenfertigung von Kaffeekapseln durch Tiefziehen erfolge. Es sei allgemeines Verständnis des Fachmanns, dass Kaffeekapseln Lebensmittelverpackungen seien, die entsprechend reguliert seien, dass dem Fachmann bereits 1998, d. h. vor dem Prioritätszeitpunkt, das klassische Nespresso System als Referenzsystem für Kaffeekapseln bekannt gewesen sei, und dass bereits zum Prioritätszeitpunkt die Konkurrenzsysteme als Nespresso-System-kompatible Kapseln auf den Markt gekommen seien. Was allgemein bekannt und sogar gerichtsnotorisch sei, gehöre zum allgemeinen Wissen des Fachmanns. Weiter habe der Fachmann auch Erfahrung mit der Kennzeichnung von Verpackungen mit industriellen Produktkennzeichnungen, insbesondere den zur Kennzeichnung von Gütern des täglichen Bedarfs weitverbreiteten Barcodes. Die im Lebensmittelbereich zulässigen Farben gehörten ebenfalls zum allgemeinen Fachwissen zusammen mit den entsprechenden Regulierungen, insbesondere bei Farben, die in Kontakt mit Lebensmitteln kämen, d. h. für im Lebensmittelbereich zulässige Farben.

Die Klägerin bestreitet die Ausführungen der Beklagten zum allgemeinen Fachwissen insofern, als nicht erstellt sei, dass die Massenfertigung von Kaffeekapseln durch Tiefziehen zum allgemeinen Fachwissen gehöre, geschweige denn, dass zum Prioritätszeitpunkt das Basiselement einer Portionskapsel mit einem Hohlraum zwangsläufig durch Tiefziehen hergestellt werden musste. Dem Fachmann hätten verschiedene weitere mögliche Verfahren zur Auswahl gestanden, was unter anderem auch durch den von der Beklagten zitierten Stand der Technik belegt sei.

26.

Unbestritten ist, dass die Nespresso®-Kapseln im Prioritätszeitpunkt allgemein bekannt waren. Auch allgemein bekannt ist, dass der Kapselkörper dieser Kapseln aus Aluminium, oder einem Verbundmaterial enthaltend Aluminium, geformt sind. Hingegen belegen die von der Beklagten eingereichten Urkunden kein allgemeines Fachwissen, dass die Nespresso®-Kapseln durch Tiefziehen gefertigt wurden. Zwar ist dem allgemeinen Fachwissen zuzurechnen, dass Kaffeekapseln aus Aluminium im Tiefziehverfahren hergestellt werden *können*, nicht aber, dass dies das einzige und zwingende Verfahren ist. Ob die Herstellung mittels Tiefziehens naheliegend ist, ist bei der erfinderischen Tätigkeit zu prüfen.

Ebenfalls im Prioritätszeitpunkt nicht zum allgemeinen Fachwissen gehörte, dass Kaffeekapseln für entsprechende Kaffeemaschinen Markierungen aufweisen, die zur Kontrolle des Prozesses in der Maschine ausgelesen werden können, da dies nicht durch Lehrbücher belegt wurde. Gegebenenfalls ergibt sich dieses Wissen aus dem Stand der Technik, der in Form von spezifischen Sekundärdokumenten bei der Prüfung der erfindерischen Tätigkeit beigezogen werden kann.

Hingegen gehört zum allgemeinen Fachwissen zum Prioritätszeitpunkt, dass Lebensmittelverpackungen, bei denen eine Farbe im Bereich mit Kontakt mit Lebensmitteln eingesetzt wird, spezifische Anforderungen erfüllen müssen, dass es sich mithin um eine im Lebensmittelbereich zugelassene Farbe handeln muss. Der Hinweis der Klägerin, die Verordnung des EDI über Bedarfsgegenstände vom 23. November 2005 (SR 817.023.21), die in ihrem Art. 26 die zum Bemalen der mit Lebensmitteln in Kontakt kommenden Teilen von Bedarfsgegenständen regelt, könne nicht auf Entgegenhaltungen, die vor 2005 veröffentlicht wurden, angewendet werden, ändert daran nichts. Es geht nicht um den spezifischen Regelungsgehalt der entsprechenden Verordnung, sondern darum, dass dem Fachmann bekannt sein musste, dass im Lebensmittelbereich nicht beliebige Farben eingesetzt werden können, sondern nur solche, die dafür zugelassen sind. Das gehörte bereits vor 2005 zum allgemeinen Fachwissen.

Auslegung der geltend gemachten Patentansprüche

27.

Patentansprüche sind nach den Grundsätzen von Treu und Glauben,⁹ d.h. der Bereitschaft, den Anspruch zu verstehen und ihm einen vernünftigen technischen Sinn zu geben, zu lesen.¹⁰ Dabei ist grundsätzlich vom Patentanspruch als Ganzes auszugehen.¹¹ Wo sich einem Anspruch auch nach Auslegung unter Berücksichtigung von Beschreibung und Zeichnungen keine glaubhafte technische Lehre entnehmen lässt, trägt

⁹ BGE 107 II 366 E. 2 – «Liegemöbel-Gestell».

¹⁰ Die ständige Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA, verwendet den Ausdruck «with a mind willing to understand», z.B. T 190/99 vom 6. März 2001, E. 2.4.

¹¹ BGE 107 II 366 E. 2 – «Liegemöbel-Gestell».

der Patentinhaber die Folgen der unrichtigen, unvollständigen oder widersprüchlichen Definition des beanspruchten Gegenstandes.¹²

Patentansprüche sind aus der Sicht des massgebenden Fachmanns im Lichte der Beschreibung und der Zeichnungen auszulegen (Art. 51 Abs. 3 PatG). Das allgemeine Fachwissen ist als sogenannter liquider Stand der Technik ebenfalls Auslegungsmittel.¹³ Definiert die Patentschrift einen Begriff nicht abweichend, so ist vom üblichen Verständnis im betreffenden technischen Gebiet auszugehen.

Patentansprüche sind funktional auszulegen, d.h. ein Merkmal soll so verstanden werden, dass es den vorgesehenen Zweck erfüllen kann.¹⁴ Der Anspruch soll so gelesen werden, dass die im Patent genannten Ausführungsbeispiele wortsinngemäss erfasst werden; andererseits ist der Anspruchswortlaut nicht auf die Ausführungsbeispiele einzuschränken, wenn er weitere Ausführungsformen erfasst.¹⁵ Wenn in der Rechtsprechung von einer «breitesten Auslegung» von Anspruchsmerkmalen gesprochen wird,¹⁶ so muss das derart verstandene Merkmal immer in der Lage sein, seinen Zweck im Rahmen der Erfindung zu erfüllen. D.h. der Anspruch ist grundsätzlich nicht unter seinem Wortlaut auszulegen, aber auch nicht so, dass Ausführungsformen erfasst werden, die die erfindungsgemässe Wirkung nicht erzielen.¹⁷

Die Entstehungsgeschichte bzw. das Erteilungsverfahren ist für die Auslegung der Patentansprüche nicht massgebend.¹⁸

28.

Gemäss dem kennzeichnenden Teil aller drei Streitpatente muss die Kennung der Kapsel ein *Barcode* sein.

¹² Vgl. T 1018/02 vom 9. Dezember 2003, E. 3.8; BGE 147 III 337 E. 6.1 – «Lumenspitze»; Urteil 4A_581/2020 vom 26. März 2021, E. 3 – «Peer-to-Peer Protokoll».

¹³ BGer, Urteil 4A_541/2013 vom 2. Juni 2014, E. 4.2.1 – «Fugenband».

¹⁴ Brunner, Der Schutzbereich europäisch erteilter Patente aus schweizerischer Sicht – eine Spätlese, sic! 1998, 348 ff., 354.

¹⁵ BPatGer, Urteil O2013_008 vom 25. August 2015, E. 4.2 – «elektrostatische Pulversprühpistole».

¹⁶ BPatGer, Urteil O2013_008 vom 25. August 2015, E. 4.2 – «elektrostatische Pulversprühpistole».

¹⁷ BPatGer, Urteil O2016_009 vom 18. Dezember 2018, E. 25 – «Durchflussmessfühler»; BPatGer, Urteil S2018_007 vom 2. Mai 2019, E. 14 – «Werkzeugeinrichtung».

¹⁸ BGE 143 III 666 E. 4.3 – «Pemetrexed II».

In einem ersten Schritt ist vom üblichen Verständnis des Begriffs «Barcode» im betreffenden technischen Gebiet auszugehen. Gemäss Pötter/Jesse, Barcode - Einführungen und Anwendungen, Hannover 1993, S. 17, besteht ein Barcode aus einer Folge von breiten und schmalen Streifen und Lücken (in der Folge «**Pötter/Jesse 1993**»). Gemäss dem gleichen Buch ist ein Barcode ein binärer Code, d.h. ein Code, dessen Zeichenvorrat (Urbildmenge) nur aus zwei Zeichen besteht (synonym für «Binärcode» wird auch der Ausdruck «Bitcode» verwendet). Dies, so Pötter/Jesse 1993, möge nicht unmittelbar einleuchten, bestehe ein Barcode doch ersichtlich aus Streifen und Lücken unterschiedlicher Breite. Es sei jedoch erklärbar dadurch, dass breitere Elemente aus mehreren Modulen zusammengesetzt seien, wobei die Module binär kodiert seien. Im gleichen Sinne äussert sich Jesse/Rosenbaum, Barcode - Theorie, Lexikon, Software, Berlin 2000, S. 14.

Gemäss Rosenbaum, Das Barcode-Lexikon, Kaarst 1997, S. 26 (Eintrag «Binärcode») ist ein Barcode hingegen nicht zwingend ein Binärcode, obwohl er nur die beiden Elemente Strich und Lücke kenne. Denn es gebe Barcodes, die wegen der unterschiedlichen Breite der Striche und Lücken wesentlich mehr als zwei Zeichen zur Kodierung von Information verwendeten. Aus Fairley, Codes and Coding Technology, London 2015, ergibt sich wie aus Pötter/Jesse 1993 nur, dass ein Barcode aus einer Reihe von dicken und dünnen vertikalen dunklen und hellen Strichen besteht, jedoch nicht, ob die Breite der Striche zur Übermittlung von Information verwendet wird.

Damit ergibt sich aus dem aktenkundigen allgemeinen Verständnis, dass ein Barcode eine Abbildungsvorschrift ist, die Striche und Lücken zur Übermittlung von Information verwendet. Ein Barcode kann nach dem allgemeinen Verständnis ein Binärcode (Bitcode) sein, muss es aber nicht zwingend sein, da es Barcodes mit einem Zeichenvorrat von mehr als zwei Zeichen gibt (solche, die die Breite der Streifen und Lücken als eigene Zeichen verwenden). Weitere Anforderungen an einen Barcode, wie namentlich, dass die Streifen und Lücken streng parallel ausgerichtet sein müssen oder der Barcode links und rechts durch Start- und Stoppzeichen begrenzt wird und vorwärts und rückwärts ausgelesen werden kann, ergeben sich nicht aus dem allgemeinen Verständnis von Barcode (entgegen der Beklagten). Es mag spezifische Barcodes, d.h. Abbildungsvorschriften, geben, die dies verlangen, aber auch Barcodes, die diese Anforderungen nicht erfüllen werden gemäss den eingereichten Nachschlagewerken als Barcodes bezeichnet.

Dem allgemeinen Verständnis lässt sich demnach nicht entnehmen, dass ein Barcode kein Binärcode sein kann. Dass es auf dem spezifischen technischen Gebiet der Lebensmittelverpackungen ein abweichendes Verständnis gibt, ist weder behauptet noch nachgewiesen.

Auch aus den Patentschriften (deren Beschreibungen weitgehend identisch sind) ergibt sich kein abweichendes Verständnis von Barcode. Gemäss Abs. [0018] von EP 362 zeigt die Figur 1 einen Barcode (Bezugsziffer 17). Mit Bezugsziffer 17 wird in Figur 1 eine Kreuzschraffur bezeichnet, die offensichtlich symbolisch für den Barcode steht und zwar dessen Positionierung offenbart, aber nicht, ob der Zeichenvorrat dieses Barcodes aus mehr als zwei Zeichen besteht. Insgesamt wird «Barcode» in der Beschreibung von EP 362 neun Mal genannt, jedoch nur einmal in der allgemeinen Beschreibung [Abs. [0005]) und immer, ohne den Barcode näher zu umschreiben. Die Patentschrift setzt den Begriff als bekannt voraus.

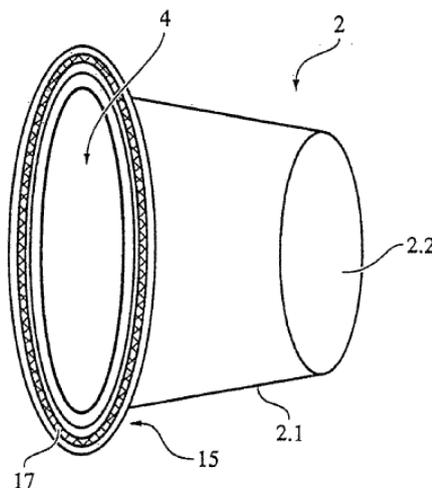


Abbildung 2: Fig. 1 der EP 362

In der EP 207 (und analog in EP 209) heisst es in der entsprechenden Bezugszeichenliste in Abs. [0067] beim Bezugszeichen 17 nicht nur «Barcode», sondern zusätzlich auch noch «Befestigungsflansch». Das Bezugszeichen 17 wird dann in den Figuren 2 (gleiche Figur wie Figur 1 der EP 362) und zusätzlich bei Figur 14 und Figur 19 verwendet, wobei in Figur 14 mit dem Bezugszeichen 17 auf eine fette schwarze Linie gezeigt wird, und bei Figur 19 wird mit einer geschweiften Klammer eindeutig nur auf den Flansch an sich gezeigt. In der Beschreibung der EP 207 wird das Bezugszeichen 17 immer nur im Zusammenhang mit dem Flansch

beschrieben, und nie im Zusammenhang mit einem Barcode (Abs. [0062], [0064], [0065]). Gleiches gilt für die EP 209. Auch aus diesen Patentschriften ergibt sich demnach kein vom allgemeinen Sprachgebrauch abweichendes Verständnis von Barcode.

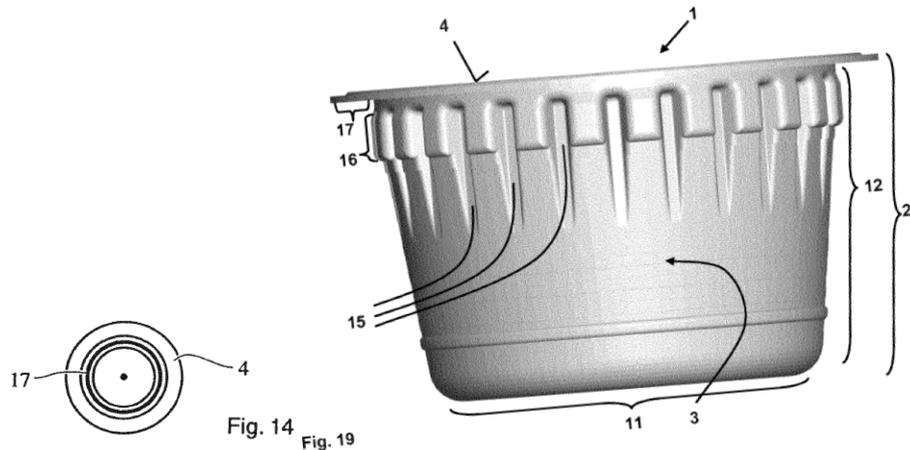


Abbildung 3: Fig. 14 und 19 der EP 207

Auch eine funktionale Auslegung führt zu keinem Verständnis von «Barcode», das zwingend verlangen würde, dass die Breite der Striche und Lücken zur Übermittlung von Information verwendet wird, d.h., dass der Zeichenvorrat des Barcodes aus mehr als zwei Zeichen besteht. Gemäss der Beschreibung dient der Barcode zur Kennung der Portionskapseln (Abs. [0005]). Die Kennung soll ermöglichen, die jeweilige Portionskapsel zu individualisieren (Abs. [0004]). Daraus könnte man schliessen, dass jede Portionskapsel einzigartig gekennzeichnet sein muss, d.h., sich von jeder anderen Portionskapsel unterscheiden muss. Die Patente definieren «individualisieren» jedoch abweichend davon als Zuordnung zu einer Gruppe von Portionskapseln, die für den jeweiligen Kaffeeautomaten geeignet sind (Abs. [0004]). Für die Zuordnung zu einer Gruppe genügen wenige Informationen, die auch bei den begrenzten Platzverhältnissen auf einer Portionskapsel mit einem Barcode, der nur einen Zeichenvorrat von zwei Zeichen aufweist, übermittelt werden können. Eine an der Funktion des Barcodes orientierte Auslegung führt daher nicht dazu, Binärbarcodes von der Definition des Barcodes auszuschliessen. Jede Abbildungsvorschrift, die Striche und Lücken zur Übermittlung von Information verwendet, ist ein Barcode i.S.d. geltend gemachten Ansprüche.

29.

Die Parteien vertreten jedoch abweichend davon und übereinstimmend

ein Verständnis von Barcode, das binäre Streifencodes mit einem Zeichenvorrat von nur zwei Zeichen ausschliesst. Gemäss dem übereinstimmenden Parteivortrag muss ein Barcode i.S.d. Ansprüche zwingend die Breite der Striche und Lücken zur Übermittlung von Informationen verwenden.

In der Klageschrift vertritt die Klägerin in Abgrenzung der Streitpatente zur Patentanmeldung WO 2011/141532 (**WO 532**), dass ein Bitcode einen Barcode nicht neuheitsschädlich vorwegnehme, da ein Barcode kein Bitcode sei. Ein Barcode verwende in der Form von Strichen mit unterschiedlichen Breiten mehr als zwei Zeichen zur Übermittlung von Information. Die Beklagte schliesst sich diesem Verständnis an und betont, dass es sowohl der Beurteilung der Gültigkeit wie auch der Verletzung der Streitpatente zugrundezulegen sei.

In der Replik führt die Klägerin unter der Überschrift «Anspruchsauslegung» aus, ein Bitcode sei kein Barcode, weil ein Barcode zwingend die unterschiedliche Breite der Striche und Lücken zur Übermittlung von Information verwende. Dies entspreche dem Verständnis, das der US District Court des Central District of California in seiner «Final Order on Claim Construction» vom 10. März 2022 vertreten habe. Die Klägerin selbst fasst ihr Verständnis von «Barcode» dahingehend zusammen, dass ein Barcode immer aus Strichen und Balken unterschiedlicher Breite aufgebaut sei; diese unterschiedliche Strichbreite sei das Wesen eines Barcodes. Die Beklagte erläutert in der Duplik nochmals ausführlich, weshalb ihrer Meinung nach ein Barcode zwingend eine Abbildungsvorschrift sei, die mehr als zwei Zeichen zur Übermittlung von Informationen verwende. In der Stellungnahme zur Duplik meint die Klägerin, bei einem Barcode hänge die mittels Übersetzungsregel (= Abbildungsvorschrift) gewonnene Information von der unterschiedlichen Breite der Striche bzw. Balken des Barcodes ab. Die Klägerin begründet anschliessend ausführlich, weshalb die auf den angegriffenen VERTUO®-Kapseln angebrachte Kennung ein Barcode in diesem Sinne sei. Darauf wird bei der Prüfung der Verletzung einzugehen sein.

Damit ergibt sich ein übereinstimmendes Verständnis der Parteien, gemäss dem ein Barcode, d.h. eine Abbildungsvorschrift, die Striche und Lücken zur Übermittlung von Information verwendet, der einen Zeichenvorrat von nur zwei Zeichen hat (Bitcode oder Binärcode), kein Barcode i.S.d. geltend gemachten Ansprüche ist.

30.

In einem vom Verhandlungsgrundsatz geprägten Zivilprozess legt das Gericht unstrittige Tatsachenbehauptungen ohne Beweiserhebung dem Urteil zugrunde; d.h. die Parteien können einen Sachverhalt ausser Streit stellen (eine beschränkte Ausnahme sieht Art. 153 Abs. 2 ZPO vor). Hingegen wendet das Gericht auch in Verfahren, die vom Verhandlungsgrundsatz geprägt sind, das Recht von Amtes wegen an (Art. 57 ZPO). Das Gericht ist nicht an die Rechtsauffassung der Parteien gebunden.¹⁹

31.

Bei der Auslegung von Patentansprüchen handelt es sich um eine Rechtsfrage, die vom Bundesgericht im Beschwerdeverfahren frei überprüft werden kann.²⁰ Bei der Auslegung der Ansprüche ist aber das allgemeine Fachwissen zu berücksichtigen,²¹ das im Bestreitungsfall zu beweisen ist.²² Auch das Bundesgericht gesteht zu, dass die Auslegung eines Patentanspruchs im Einzelfall auf tatsächlichen Feststellungen beruht, wie etwa dem Verständnis eines Fachausdrucks in einer bestimmten Branche oder spezifischen technischen Verhältnissen.²³

Tatsächlich lässt sich nicht verkennen, dass die Auslegung von Patentansprüchen, auch wenn sie normativ zu erfolgen hat, auf Tatsachen beruht, die dem Beweis zugänglich sind. Im vorliegenden Fall verweisen beispielsweise beide Parteien auf Nachschlagwerke, um das Verständnis von «Barcode» im allgemeinen technischen Sprachgebrauch zu belegen. Die funktionale Auslegung setzt ein technisches Verständnis des Anspruchs voraus, das auch auf tatsächlichen, dem Beweis zugänglichen, Annahmen beruht. Wie so häufig im Patentrecht handelt es sich auch bei der Anspruchsauslegung nicht um eine reine Rechts- oder eine reine Tatfrage, sondern um eine gemischte Tat- und Rechtsfrage, bei der tatsächliche und rechtliche Aspekte miteinander verzahnt sind.²⁴ Dass sie vom Bundesgericht beschwerderechtlich als Rechtsfrage behandelt wird, vermag dies nicht zu ändern.

¹⁹ BGer, Urteil 4A_491/2010 vom 30. August 2011, E. 2.3, u.H.a. BGE 129 III 664 E. 3.2.

²⁰ BGE 147 III 337 E. 6.2 – «Lumenspitze».

²¹ BGE 143 III 666 E. 4.3 – «Pemetrexed».

²² BPatGer, Urteil O2013_033 vom 30. Januar 2014, E. 31; BGer, Urteil 4A_142/2014 vom 2. Oktober 2014, E. 5 – «couronne dentée II».

²³ BGE 147 III 337 E. 6.2 – «Lumenspitze».

²⁴ Zum Begriff HASENBÖHLER, Das Beweisrecht der ZPO, Band 2, Zürich 2019, RZ 7.8.

Setzt sich das Gericht über eine von beiden Parteien übereinstimmend vertretene Anspruchsauslegung hinweg, besteht die Gefahr, dass die Parteivorträge an der Sache vorbeigehen. Das zeigt sich exemplarisch im vorliegenden Fall, wo der Fachrichter im Fachrichtervotum aufgrund der von ihm vertretenen Auslegung des Merkmals «Barcode», die im Wesentlichen der in E. 28 dargelegten entspricht, zum Schluss kam, dass Anspruch 1 von Klagepatent 1 gegenüber der WO 532 nicht neu sei. Dafür wurde er von der Klägerin heftig kritisiert, da dies von der Beklagten nie behauptet worden sei und eine Verletzung des Verhandlungsgrundsatzes darstelle. Tatsächlich hat keine Partei substantiiert behauptet, dass WO 532 für Anspruch 1 von EP 363 neuheitsschädlich sei. Bei einem Verständnis von Barcode, der einen Bitcode einschliesst, ist aber offensichtlich, dass in Figur 5 von WO 532 eine Portionskapsel gezeigt wird, die alle Merkmale des unabhängigen Anspruchs 1 von Klagepatent EP 362 offenbart. Der Vortrag der Parteien, der übereinstimmend von einer anderen Anspruchsauslegung ausgeht, geht an der Sache vorbei.

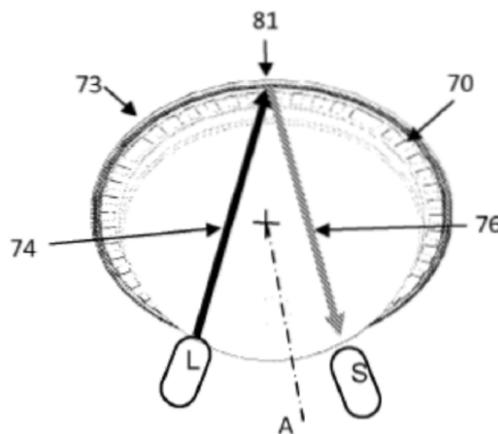


Fig. 5

Abbildung 4: Fig. 5 aus WO 532

Dem Grundsatz folgend, dass ein Gericht in einem vom Verhandlungsgrundsatz beherrschten Zivilprozess nur über das entscheiden soll, was zwischen den Parteien strittig ist, sieht sich das Gericht daher an die übereinstimmende Anspruchsauslegung der Parteien gebunden. Es ist im Folgenden von einem Verständnis von «Barcode» auszugehen, der einen Bitcode nicht umfasst.

Klargestellt sei, dass dies nicht bedeutet, dass das Gericht seinem Urteil nur eine von mindestens einer Partei vertretene Anspruchsauslegung zugrundelegen darf, wenn die Parteien ein unterschiedliches Verständnis eines Anspruchs(merkmals) vertreten. Wo sich die Parteien über die rich-

tige Anspruchsauslegung nicht einig sind, liegt die Anspruchsauslegung im Streit, und das Gericht kann auch eine Auslegung vertreten, die von keiner Partei vorgetragen wurde.

Verletzungshandlungen

32.

Die tatsächlichen Verletzungshandlungen sind unstrittig. Die Beklagte stellt in der Schweiz her und verkauft unter der Marke VERTUO® Portionskapseln zur Herstellung eines Getränks. Die Portionskapseln der Beklagten werden in Romont, Kanton Freiburg, für den gesamten Weltmarkt hergestellt. Die Kapseln weisen die Ausgestaltung gemäss Abbildung 5 auf.



Abbildung 5: VERTUO®-Kaffeekapseln der Beklagten in verschiedenen Grössen

Die VERTUO®-Kapseln der Beklagten weisen auf der Rückseite ihres Flansches eine Kennung auf. Nach dem insofern unbestritten gebliebenen Vortrag der Beklagten setzt sich die Kennung der VERTUO®-Kapseln aus 140 Segmenten (Winkelbereichen) zusammen, die über den Umfang der Flanschrückseite angeordnet sind. Ein einzelner Winkelbereich hat eine Winkelweite von $2,5714^\circ$ ($360^\circ/140$). Ein Winkelbereich kann entweder reflektierend oder nicht-reflektierend (d.h. schwarz) sein. Je nachdem erzeugt ein Winkelbereich beim optischen Auslesen eine 0 oder eine 1.

Wird eine Information kodiert, bei der mehrere Nullen oder Einsen aufeinanderfolgen, liegen mehrere reflektierende oder absorbierende Winkelbereiche nebeneinander. Optisch erscheinen mehrere identische Winkelbereiche, die unmittelbar aufeinanderfolgen, als breiterer Balken oder Lücke (siehe Abbildung 6).

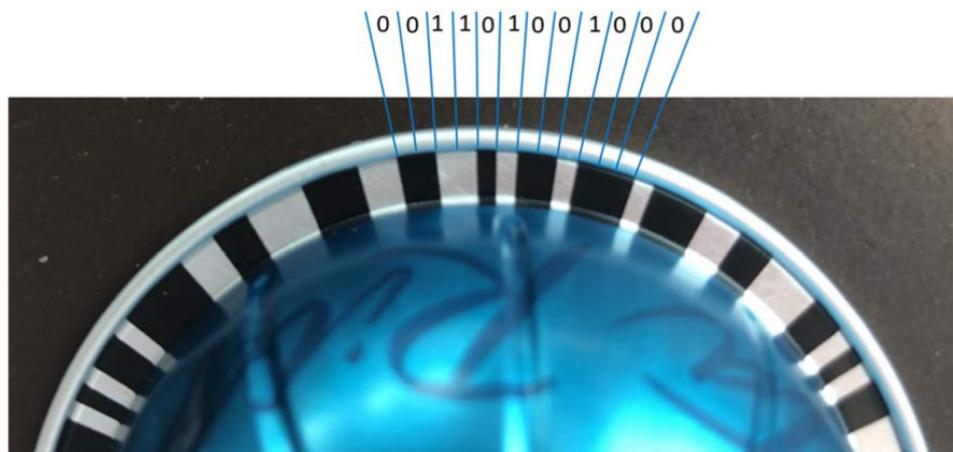


Abbildung 6: VERTUO®-Kapsel mit einem Codeabschnitt, der die Information «001101001000» übermittelt

Für die Zubereitung wird die VERTUO®-Kapsel mit der Halbkugel nach unten in einen aus transparentem Kunststoff gefertigten Kapselhalter der VERTUO®-Kaffeemaschine gesetzt. Die Kapsel wird dann von oben durch einen Greifer erfasst, dessen Krallen die Membran der Kapseln aussen in der Nähe des Kapselrandes durchstossen und so die Kapsel für die Rotation greifen. Zudem wird die Membran mittig punktiert und dort Wasser unter atmosphärischem Druck eingeleitet. Während der Zubereitung wird die Kapsel durch den Greifer mit hoher Geschwindigkeit rotiert. Dadurch entstehen in der Kapsel hohe Zentrifugalkräfte, die das heiße Wasser, nach aussen durch das Getränkpulver drängen. Das gebrühte Getränk verlässt die Kapsel durch die durch den Greifer in der Nähe des Kapselrandes verursachten Öffnungen in der Membran (Abbildung 7).



Abbildung 7: VERTUO®-Kapsel im Kapselhalter der VERTUO®-Maschine (links); VERTUO®-Kapsel mit punktierter Membran (rechts)

Während der Drehung der Kapsel wird die an der Flanschunterseite angebrachte Kennung der VERTUO®-Kapsel durch den transparenten Kapselhalter hindurch ausgelesen. Eine Lichtquelle sendet einen Lichtstrahl von unten durch den transparenten Kapselhalter. Die einzelnen Winkelbereiche der Kennung ziehen an diesem Lichtstrahl vorbei, und ein

wiederum unterhalb des transparenten Kapselhalters angebrachter Sensor liest die Reflexionsunterschiede. Der Sensor ist ein 1-Pixel-Fotosensor. Jeder der 140 Winkelbereiche wird ausgelesen und die ausgelesene Sequenz dann von der Kaffeemaschine interpretiert.

Eingriff in den Schutzbereich

33.

Die Beklagte bestreitet, dass die Kennung der VERTUO®-Kapseln ein Barcode i.S.d. geltend gemachten Ansprüche sei. Die Kennung der VERTUO®-Kapseln sei ein Bitcode. Der Zeichenvorrat des Codes bestehe nur aus zwei Zeichen, kodiert durch einen reflektierenden oder absorbierenden Winkelabschnitt. Die Breite der Balken und Lücken übermittle keine Information, ein breiterer Balken sei einzig darauf zurückzuführen, dass die übermittelte Information aus einer Folge von Nullen bestehe.

Die Klägerin argumentiert, die Kennung der VERTUO®-Kapseln bestehe offensichtlich aus Balken und Strichen unterschiedlicher Breite und sei daher ein Barcode i.S.d. Ansprüche. Der Versuch der Beklagten, den Balken der Kennung einen anderen Namen zu geben, nämlich «flächiger Winkelabschnitt», sei nicht überzeugend. Das Argument der Beklagten, bei der Kennung der VERTUO®-Kapseln würden die Informationen einzig durch Winkelabschnitte kodiert, die entweder 0 oder 1 bedeuteten, gehe ins Leere, denn es beruhe darauf, wie die VERTUO®-Maschinen den Barcode auf den VERTUO®-Kapseln angeblich auslesen. Ob aber die VERTUO®-Kapseln der Beklagten mit einem Barcode versehen seien, hänge nicht davon ab, wie die VERTUO®-Maschinen den Barcode auf den VERTUO®-Kapseln auslesen und welche Informationen sie daraus gewannen. Ein Barcode werde nicht erst zu einem Barcode, wenn er auf eine bestimmte Art ausgelesen werde und die im Barcode enthaltenen Informationen tatsächlich genutzt und ausgewertet würden. Selbst wenn die Beklagte die Informationen aus dem Barcode auf ihren VERTUO®-Kapseln lediglich wie einen Bitcode nutzen und auslesen würde (d.h. ohne Berücksichtigung der unterschiedlichen Strichbreiten), bedeute dies nicht, dass damit der Barcode auf den VERTUO®-Kapseln seine Eigenschaft als Barcode verlieren würde. In welche Informationen die Beklagte den auf den VERTUO®-Kapseln aufgedruckten Barcode umwandle, sei für die Frage der Patentverletzung komplett irrelevant. Die ursprünglich auf den VERTUO®-Kaffeekapseln aufgedruckte Information sei essenziell abhängig von der Breite der aufgedruckten Striche bzw. Balken und stelle damit einen Barcode dar. Massgeblich sei die objektive Eignung, die sich

bei einer Sache daraus ergebe, wie sie benutzt werden könne. Bei der Frage der Verletzung sei daher zu prüfen, ob die angegriffene Ausführungsform objektiv geeignet sei, die patentgemässen Eigenschaften und Wirkungen zu erzielen (unter Hinweis auf BPatGer, Urteil S2012_004 vom 24. März 2012, E. 9 – «Schneidvorrichtung für Stickmaschine»).

34.

Ein Code ist eine Abbildungsvorschrift, die jedem Zeichen eines Zeichenvorrats (Urbildmenge) eindeutig ein Zeichen oder eine Zeichenfolge aus einem möglicherweise anderen Zeichenvorrat (Bildmenge) zuordnet (Eintrag aus der deutschsprachigen Wikipedia zu «Code», eingereicht von der Klägerin). Ob etwas ein **Barcode** ist lässt sich daher, entgegen der wiederholt vorgetragenen Behauptung der Klägerin, nur entscheiden, wenn man die Abbildungsvorschrift kennt, gemäss der die optisch erkennbaren Striche und Balken (Zeichenvorrat) einer anderen Bildmenge (z.B. 0 und 1) zugeordnet werden.

Wie die Klägerin nun selbst, und ebenfalls wiederholt, vorträgt, hängt bei einem Barcode in dem Sinne, wie der Begriff von beiden Parteien übereinstimmend verstanden wird, «die mittels einer Übersetzungsregel gewonnene Information von der unterschiedlichen Breite der Striche bzw. Balken des Barcodes ab». Bei der Kennung auf den VERTUO®-Kapseln der Beklagten wird durch die Breite der Balken und Lücken aber keine Information vermittelt. Die Information wird einzig durch die Eigenschaft des einzelnen Winkelsegments, Licht zu reflektieren oder zu absorbieren, vermittelt. Ein breiterer Balken entsteht dann, wenn mehrere direkt nebeneinanderliegende Winkelsegmente die gleiche Information kodieren. Die durch jedes Winkelsegment vermittelte Information ist dabei unabhängig von der vom vorangehenden Winkelsegment kodierten Information, d.h. die Breite der Balken kodiert keine Information. Ohne Berücksichtigung der Übersetzungsregel lässt sich die von der Klägerin getroffene Unterscheidung von Bitcode und Barcode gar nicht treffen.

Wie die Beklagte zu Recht vorbringt, würde es nach dem Vortrag der Klägerin von der kodierten Information abhängen, ob eine Folge von Strichen und Lücken ein Barcode ist oder nicht. Würde ein Code, wie er auf den VERTUO®-Kapseln verwendet wird, die Bildmenge «01010101» kodieren, würde es sich auch nach der Klägerin nicht um einen Barcode handeln, da alle Balken und Lücken gleich breit wären. Wäre die kodierte Bildmenge hingegen «01000101», so läge ein Barcode vor, weil einer der Balken – wegen der drei direkt aufeinanderfolgenden Nullen – breiter ist

als die anderen Balken und Lücken. Ob etwas ein Barcode ist, kann aber nicht von der kodierten Information abhängen.

Es handelt sich somit beim Code auf der Rückseite des Flansches der VERTUO®-Kapseln um einen Bitcode und nicht um einen anspruchsgemässen Barcode im Sinne der unter den Parteien unstrittigen Auslegung (vgl. vorne E. 31)

Der Hinweis der Klägerin auf das Urteil S2012_004 vom 24. März 2012, E. 9, geht fehl. Dort wurde festgehalten, dass eine Bohrspitze, die i.S.d. Anspruchs zur Befestigung an einer Befestigungsvorrichtung geeignet ist, das entsprechende Anspruchsmerkmal vorwegnimmt. Dieses war aber ausschliesslich funktional definiert («geeignet zur Befestigung an einer Vorrichtung»). Wo ein Anspruchsmerkmal (auch) durch Strukturmerkmale definiert ist, genügt es jedoch selbst bei funktionaler Auslegung nicht, dass eine Vorrichtung die gleiche Funktion wie das beanspruchte Merkmal erfüllt, wenn es die Strukturmerkmale nicht aufweist.²⁵ Schrauben und Nägel sind Befestigungsvorrichtungen; wo ein Anspruch aber eine Schraube verlangt, wird ein Nagel nicht dadurch zu einer Schraube i.S.d. Anspruchs, dass er die gleiche Funktion wie die Schraube erfüllen kann. Dass eine Folge von Balken und Strichen so gelesen werden *könnte*, dass die unterschiedliche Breite der Balken und Striche Informationen vermittelt, führt nicht dazu, dass eine Folge von Balken und Strichen, die gemäss der ihr zugrundeliegenden Abbildungsvorschrift Informationen einzig durch zwei Zeichen abbildet, ein Barcode i.S.d. von der Klägerin vertretenen Auffassung ist. Tatsache ist, dass die Kennung auf den VERTUO®-Kapseln gemäss unbestrittenem Vortrag der Beklagten nur zwei Zeichen zur Übermittlung von Information verwendet und daher ein Bitcode ist, der nach übereinstimmendem Vortrag der Parteien kein Barcode i.S.d. der geltend gemachten Ansprüche ist.

Die VERTUO®-Kapseln fallen daher nicht in den wortsinngemässen Schutzbereich der geltend gemachten Ansprüche aller Streitpatente, da alle Streitpatente einen «Barcode» verlangen, den die VERTUO®-Kapseln nicht aufweisen.

35.

Die Klägerin weist zu Recht darauf hin, dass die Beklagte, bzw. Konzern-

²⁵ BGer, Urteil 4A_490/2020 vom 25. Mai 2021, E. 6.6. (nicht veröffentlicht in BGE 147 III 337) – «Lumenspitze»; BPatGer, Urteil S2019_002 vom 15. August 2019, E. 25 – «Herzklappe»; O2019_003 vom 19. August 2020, E. 31 – «Lumenspitze».

gesellschaften der Beklagten, in der internen und externen Kommunikation die Kennung auf den VERTUO®-Kapseln als «Barcode» bezeichnet, und zwar nicht, wie die Beklagte anfänglich insinuierte, nur in Werbung, die sich an technische Laien richtet, sondern auch in internen technischen Dokumenten wie der Druckspezifikation für die Kennung der VERTUO®-Kapseln (Abbildung 8).

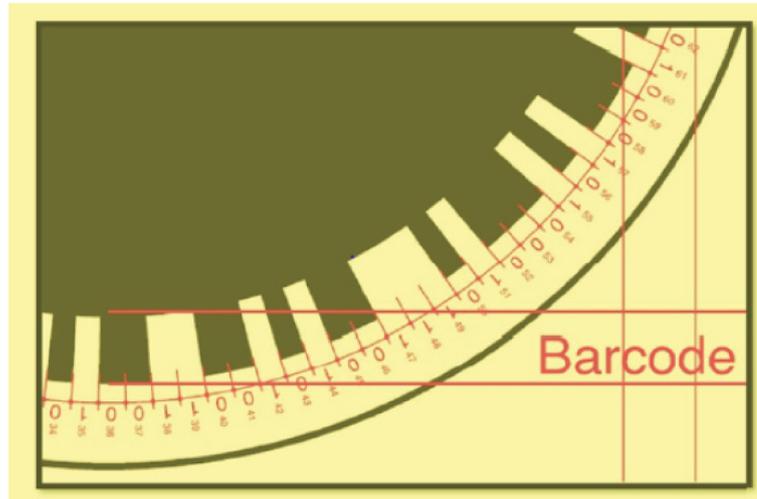


Abbildung 8: Ausschnitt aus der Druckspezifikation der Kennung der VERTUO®-Kapseln

Genauso wenig, wie die Verwendung einer anderen Terminologie als derjenigen des Patentanspruchs aus dem Schutzbereich hinausführt, führt der Gebrauch eines im Patentanspruch vorkommenden Begriffs in den Schutzbereich des Anspruchs, wenn die damit bezeichnete Vorrichtung nicht die anspruchsgemässen strukturellen und/oder funktionalen Eigenschaften aufweist. Nachdem ein Bitcode gemäss einvernehmlicher Auslegung der Parteien kein Barcode i.S.d. geltend gemachten Ansprüche ist, ändert sich nichts an der fehlenden wortsinngemässen Verletzung dadurch, dass die Beklagte einen Bitcode ausserhalb der patentrechtlichen Diskussion als Barcode bezeichnet.

36.

«Lediglich der Vollständigkeit halber» macht die Klägerin eine Verletzung der geltend gemachten Ansprüche durch äquivalente Mittel geltend, falls das Gericht zum Schluss kommen sollte, dass keine wortsinngemässe Verletzung vorliege, weil das Anspruchsmerkmal des Barcodes dahingehend verstanden werde, dass ein Barcode zwingend links und rechts bzw. vorne und hinten über ein Start- und Stoppzeichen verfügen müsse, damit er vorwärts und rückwärts gelesen werden könne.

Das Gericht übernimmt, wie dargelegt (E. 31), das übereinstimmende Verständnis der Parteien betreffend des Merkmals Barcode dahingehend, dass ein Bitcode kein anspruchsgemässer Barcode ist. Die von der Beklagten weiter behauptete angeblich begriffsnotwendige Eigenschaft eines Barcodes, dass dieser über Start- und Stoppzeichen verfügen muss, damit er vorwärts und rückwärts gelesen werden kann, ist nicht Teil der gerichtlichen Definition von Barcode (E. 28). Damit erübrigt sich eine Prüfung der von der Klägerin behaupteten Verletzung durch äquivalente Mittel.

Zusammengefasst ist die Klage daher mangels Eingriffs in den Schutzbereich der geltend gemachten Ansprüche abzuweisen.

Die ebenfalls von der Beklagten aufgeworfene Frage der mangelnden Rechtsbeständigkeit der geltend gemachten Patente kann damit offenbleiben.

Eventualwiderklage

37.

Mit der Klageantwort hat die Beklagte für den Fall der Gutheissung eines der Klagebegehren 1-6 eine Widerklage auf Erteilung einer Zwangslizenz an den Streitpatenten eingereicht. Nach Lehre und Rechtsprechung ist eine bedingte Widerklage für den Fall der Gutheissung der Hauptklage (so genannte Eventualwiderklage) zulässig.²⁶

Die Widerklage nach schweizerischer Zivilprozessordnung ist eine selbständige Klage, die unabhängig vom Schicksal der Hauptklage ist und auch dann rechtshängig bleibt, wenn die Hauptklage abgewiesen wird.²⁷ Der Grundsatz der Selbständigkeit erfährt bei der Eventualwiderklage aber eine Ausnahme; diese wird «hinfällig», wenn die Hauptklage abgewiesen wird.²⁸ Die Lehre äussert sich nicht dazu, welches prozessuale

²⁶ LEUENBERGER in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger (Hrsg.), Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 3. Aufl. Zürich 2016, Art. 224 N 2 m.w.H.; BK ZPO-KILLIAS, Art. 224 N 54; aus der Rsp. HGer ZH, Urteil und Beschluss HG1700207-O vom 5. Dezember 2019, E. 2.1.5; a.M. BSK ZPO-WILLISEGGER, Art. 224 N 34.

²⁷ Statt aller BK ZPO-KILLIAS, Art. 224 N 4 f.

²⁸ BK ZPO-KILLIAS, Art. 224 N 9, N 54; DIKE ZPO-PAHUD, Art. 224 N 29; RAPOLD/FERRARI-VISCA, Die Widerklage nach der Schweizerischen Zivilprozessordnung, AJP 2013 S. 387-403, S. 390; a.M. GRIEDER, Die Widerklage nach der Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), Diss. 2016, RZ 248 f.: die Eventualwiderklage bleibe eine selbständige Klage, die Selbständigkeit komme bei Abweisung der Hauptklage aber nicht zum Tragen.

Schicksal – Nichteintreten, Abweisung oder «nie eingereicht worden sein» – die «Hinfälligkeit» der Eventualwiderklage zur Folge hat.

38.

Eine beklagte Partei kann sich mit Eventualbegehren verteidigen, d.h. Begehren, die nur dann zu prüfen sind, wenn das Hauptbegehren – i.d.R. die vollumfängliche Abweisung der Klage – nicht durchdringt. Einen Einfluss auf den Streitwert und die Kosten haben die Eventualbegehren grundsätzlich nicht; werden übermässig viele Eventualbegehren gestellt, kann dies bei der Festlegung der Höhe der Parteientschädigung berücksichtigt werden.²⁹

Es rechtfertigt sich, eine Eventualwiderklage, die wegen Abweisung der Hauptklage nicht geprüft wird, hinsichtlich der Kostenfolgen wie ein nicht geprüftes Eventualbegehren zu behandeln. D.h., die Eventualwiderklage hat keinen Einfluss auf den Streitwert – die Streitwerte von Hauptklage und Eventualwiderklage werden im Falle der Abweisung der Hauptklage nicht zusammengezählt – und keinen Einfluss auf die Kostenverteilung, d.h. die Beklagte gilt in dem Fall, dass die Eventualwiderklage nicht geprüft wird, nicht als teilweise unterliegend.³⁰

Im Dispositiv findet die Eventualwiderklage, wenn sie infolge Abweisung der Hauptklage «hinfällig» geworden ist, keine Erwähnung, da auf sie weder nicht eingetreten wird noch sie abgewiesen wird. Der von der Beklagten bezahlte Kostenvorschuss für die Gerichtskosten der Eventualwiderklage ist ihr zurückzuerstatten.

Kosten und Entschädigungsfolgen

39.

Die Klägerin schätzt den Streitwert auf CHF 1 Million. Nach der Beklagten liegt der Streitwert jedenfalls über CHF 5 Millionen, was von der Klägerin bestritten wird. Praxismässig wird vom höheren Streitwert ausgegangen, wenn dieser nicht offensichtlich überrissen ist.³¹

Die Restlaufzeit der Streitpatente beträgt rund neun Jahre. Unbestritten blieb, dass die angegriffenen VERTUO®-Kapseln ausschliesslich in der

²⁹ BPatGer, Urteil O2020_001 vom 9. Juni 2021, E. 57 i.f. – «Injektionspen».

³⁰ So auch für die Kostenverteilung GRIEDER, a.a.O., RZ 250.

³¹ Z.B. BPatGer, Urteil O2016_009 vom 18. Dezember 2018, E. 63 – «Durchflussmessfühler» (st. Rsp.).

Schweiz hergestellt und von hier aus in die ganze Welt exportiert werden. Während es richtig ist, dass die Beklagte in der Klageantwort nur von einer «Produktionskapazität» von über einer Milliarde Kapseln pro Jahr spricht, führt sie an anderer Stelle aus, sie benötige über eine Milliarde Kapseln pro Jahr, was unbestritten blieb. Ebenfalls legt sie offen, wie viele leere Kapseln sie von ihrem Zulieferer vom 1. Juli 2020 bis 30. Juni 2021 eingekauft hat. Während die genaue Zahl vertraulich zu behandeln ist, darf gesagt werden, dass es mehr als eine Milliarde leere Kapseln waren.

Die Klägerin behauptet weiter, der von der Beklagten als zu hoch erachtete Lizenzsatz von 1% des Wertes der Verpackung sei zu tief und ohnehin sei die massgebliche Bezugsgrösse viel eher der Nettoverkaufspreis einer Kapsel. Selbst bei einem von der Klägerin als «zu tief» erachtete Lizenzsatz von einem Prozent des Verpackungswerts kommt man über die Restlaufzeit der Streitpatente auf eine Lizenzgebühr, die CHF 5 Millionen übersteigt. Nimmt man den Nettoverkaufspreis einer mit Kaffeepulver gefüllten Kapsel, beträgt die Lizenzgebühr ein Vielfaches davon. Unter den Umständen kann nicht gesagt werden, dass der von der Beklagten genannte Streitwert von CHF 5 Millionen für das Unterlassungsbegehren, das mindestens so viel wert sein muss wie die Lizenzgebühr, offensichtlich überrissen ist.

Ausgehend von einem Streitwert von CHF 5 Millionen ist die Gerichtsgebühr auf CHF 120'000 festzusetzen (Art. 1 KR-PatGer).

Die Klägerin ist vollumfänglich unterlegen, entsprechend ist die Gerichtsgebühr aus dem von ihr bezahlten Vorschuss zu beziehen und der den Vorschuss übersteigende Teil ist ihr in Rechnung zu stellen (vgl. Art. 106 Abs. 1 ZPO). Nachdem die Gerichtsgebühr in der Höhe von CHF 3'000 für den Beschluss der Verwaltungskommission vom 22. März 2023 aus dem Vorschuss der Klägerin bezogen wurde, beläuft sich der den Vorschuss übersteigende Betrag auf CHF 23'000.

40.

Für die berufsmässige rechtsanwaltliche Vertretung schuldet die Klägerin der Beklagten eine Entschädigung, die nach Tarif bemessen wird und ebenfalls auf CHF 120'000 festzulegen ist (Art. 4, 5 KR-PatGer).

Die Auslagen für die patentanwaltliche Unterstützung im Prozess können praxisgemäss als notwendige Auslagen erstattet werden (Art. 32 PatGG i.V.m. Art. 3 lit. a KR-PatGer; entspricht Art. 95 Abs. 3 lit. a ZPO), aller-

dings nur bis zur tatsächlichen Höhe, oder, wenn diese die Entschädigung für die berufsmässige anwaltliche Vertretung gemäss Tarif übersteigt, «von der Grössenordnung her im Bereich der rechtsanwaltlichen Entschädigung» des Anwalts gemäss KR-PatGer.³²

Die Beklagte reicht zwei Rechnungen für ihre patentanwaltliche Unterstützung ein, eine von der Kanzlei Bird & Bird LLP, Hamburg, in der Höhe von EUR 45'049 und eine weitere von der Kanzlei Mitscherlich Patent- und Rechtsanwälte PartmbB, München, in der Höhe von EUR 58'830. Die Kosten für die patentanwaltliche Unterstützung liegen damit unter der tariflichen Entschädigung des Rechtsanwalts. Die Klägerin hat sich zu den von der Beklagten eingereichten Rechnungen der Patentanwälte nicht geäussert. Entsprechend ist die Klägerin zu verpflichten, der Beklagten als Ersatz für notwendige Auslagen den Betrag von EUR 103'879 zu erstatten.

41.

Die Kosten für die auf Wunsch der Beklagten erfolgte Verdolmetschung der Hauptverhandlung belaufen sich auf insgesamt CHF 2'971. Sie sind unabhängig vom Ausgang des Verfahrens von der Beklagten zu tragen, da die Verfahrenssprache Deutsch ist und die Verdolmetschung auf ihren Wunsch erfolgte.

Das Bundespatentgericht erkennt:

1. Die Klage wird vollumfänglich abgewiesen.
2. Die Gerichtsgebühr wird festgesetzt auf CHF 120'000 und aus dem Vorschuss der Klägerin bezogen. Die Klägerin schuldet der Gerichtskasse den Vorschuss übersteigenden Betrag von CHF 23'000.
3. Die Klägerin wird verpflichtet, der Beklagten eine Parteientschädigung von CHF 120'000 und zusätzlich EUR 103'879 zu bezahlen.
4. Die Beklagte trägt die Kosten von CHF 2'971 für die Verdolmetschung der Hauptverhandlung; dieser Betrag wird aus dem von ihr geleisteten

³² BPatGer, Urteil O2016_009 vom 18. Dezember 2018, E. 64 – «Durchflussmessfühler»; Urteil S2018_001 vom 23. Mai 2018, E. 5; Urteil O2015_009 vom 21. März 2018, E. 11.2; Urteil O2012_43 vom 10. Juni 2016, E. 5.5.

Vorschuss für die Eventualwiderklage bezogen. Der die Kosten der Verdolmetschung übersteigende Betrag von CHF 97'029 wird der Beklagten zurückerstattet.

5. Schriftliche Mitteilung an die Parteien unter Beilage des Verhandlungsprotokolls, Kopien der Dolmetscherrechnungen für die Beklagte, 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, soweit sie die beschwerdeführende Partei in Händen hat, beizulegen (vgl. Art. 42 BGG).

St. Gallen, 11. Mai 2023

Im Namen des Bundespatentgerichts

Präsident

Erster Gerichtsschreiber

Dr. iur. Mark Schweizer

MLaw Sven Bucher

Versand: 15.05.2023