



O2013_006

Urteil vom 7. Oktober 2015

Besetzung

Präsident Dr. iur. Dieter Brändle,
Richter Dr. sc. nat. Tobias Bremi (Referent),
Richter Dr. sc. nat. Dipl. Phys. ETH Kurt Sutter,
Erste Gerichtsschreiberin lic. iur. Susanne Anderhalden

Verfahrensbeteiligte

Von Arx AG, Gelterkinderstrasse 24, 4450 Sissach,
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Thierry Calame,
Lenz & Staehelin, Bleicherweg 58, 8027 Zürich,
patentanwaltlich beraten durch Joachim Mader, Bardehle
Pagenberg, Prinzregentenplatz 7, 81675 München,

Klägerin

gegen

Gustav Klauke GmbH,
Auf dem Knapp 46, DE-42855 Remscheid,
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Christoph Gasser,
Staiger, Schwald & Partner AG, Genferstrasse 24, Postfach
2012, 8027 Zürich, patentanwaltlich beraten durch Christoph
Müller, Hepp Wenger Ryffel AG, Friedtalweg 5, 9500 Wil,

Beklagte

Gegenstand

Patentnichtigkeit (EP 0 944 937 B1); hydraulisches Pressge-
rät

Das Bundespatentgericht zieht in Erwägung:

1. Prozessgeschichte

1.1 Mit Eingabe vom 19. März 2013 machte die Klägerin die vorliegende Patentnichtigkeitsklage mit folgendem Rechtsbegehren rechtshängig:

- "1. Es sei festzustellen, dass der schweizerische Teil des europäischen Patents EP 0 944 937 B1 nichtig ist;
2. unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der Beklagten, unter Einschluss der für die patentanwaltliche Beratung notwendigen Auslagen."

1.2 Mit Klageantwort vom 8. Juli 2013 beantragte die Beklagte die Abweisung der Klage unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der Klägerin.

1.3 Mit Eingabe vom 4. Dezember 2013 reichte die Beklagte ein Urteil des Landgerichts Mannheim ein, in welchem aus dem gleichen Patent geklagt worden war, und wies darauf hin, dass diesem Urteil eine Auslegung des Anspruchs zugrunde liege, welche zwei unabhängig voneinander wirkende Ventile ausschliesse, was wiederum bedeute, dass entsprechend auch die offenkundige Vorbenutzung nicht neuheitsschädlich sein könne. Zudem zeigte sie an, dass auch das Landgericht Mannheim darauf hingewiesen hätte, dass die EP 0 626 788 A1 als Entgegenhaltung im parallelen Verfahren beim deutschen Bundespatentgericht wohl kaum zu einem Widerruf des deutschen Teils des europäischen Patents führen werde.

1.4 Mit Eingabe vom 11. Dezember 2013 beantragte die Klägerin, die Eingabe der Beklagten vom 4. Dezember 2013 aus dem Recht zu weisen, da in dem Verfahren vor dem Landgericht Mannheim die offenkundige Vorbenutzung aus formalen Gründen nicht zugelassen worden sei und da zudem sonst das Prinzip der Waffengleichheit verletzt wäre, weil die Beklagte im Gegensatz zur Klägerin vor der Instruktionsverhandlung zwei Möglichkeiten gehabt hätte, sich zur Rechtsbeständigkeit zu äussern.

1.5 Zur Zulässigkeit dieser Eingabe äusserte sich die Beklagte mit einer weiteren Eingabe vom 16. Dezember 2013.

1.6 Mit Schreiben vom 29. August 2013 wurden die Parteien auf den 20. Dezember 2013 zur Instruktions-/Vergleichsverhandlung vorgeladen, welche indes zu keiner Einigung führte.

Anlässlich der Verhandlung hielt das Gericht fest, es wünsche in der Tat keine ungefragten Eingaben der Parteien. Das Gericht müsse aber, das verlange das Bundesgericht sehr deutlich, im Sinne der Harmonisierung in Europa, ausländische Gerichtsentscheide aus parallelen Verfahren berücksichtigen. Dem wolle das Gericht nachkommen, und zwar laufend, also auch schon im Hinblick auf eine Instruktionsverhandlung. Und damit dies möglich sei, müsse das Gericht diese ausländischen Entscheide kennen. Und deshalb seien die Parteien gehalten, das Gericht über solche Entscheide zu informieren, und zwar umgehend. Entsprechende Eingaben seien deshalb nicht Eingaben, die ungefragt erfolgten, sondern solche, die das Gericht von den Parteien ausdrücklich erwarte.

1.7 Die Replik erfolgte mit Eingabe vom 3. März 2014 mit unveränderten Rechtsbegehren.

1.8 Die Duplik erfolgte mit Eingabe vom 5. Mai 2014, wobei die Beklagte folgende geänderten Rechtsbegehren stellte:

"1. Die Klage sei abzuweisen.

2. Eventualiter sei Patentanspruch 1 des schweizerischen und liechtensteinschen Teils des europäischen Patents EP 0 944 937 B1 wie folgt einzuschränken:

"Hydraulisches Pressgerät (2)

mit einem Festteil (26) und einem Bewegungsteil (24),

wobei das Bewegungsteil (24) durch einen Hydraulikkolben (9) relativ zu dem Festteil (26) bewegt wird

und mittels einer Rückstellfeder (10) in eine Ausgangsstellung zurückbewegbar ist,

wobei die Rückbewegung in Abhängigkeit von einem vorbestimmten Druck auslösbar ist durch Ansprechen eines Rücklaufventils (1)

dadurch gekennzeichnet,

dass das selbsttätig ansprechende Rücklaufventil (1) so ausgebildet ist, dass es durch den Druck des zurücklaufenden Öls über den gesamten Rückstellweg des Hydraulikkolbens (9) in der Öffnungsstellung gehalten ist und

dass das Rücklaufventil (1) als Ventilkolben (3) mit einer Ventilkolbenfläche (4,5) ausgebildet ist,

wobei eine im Verschlusszustand wirksame Teilkolbenfläche im Hinblick auf den gewünschten Maximaldruck ausgelegt ist.",

mit den ursprünglichen abhängigen Ansprüchen 3-24 als neu nummerierte abhängige Ansprüche 2-23 mit angepassten Rückbezügen.

3. Subeventualiter sei Patentanspruch 1 des schweizerischen und liechtensteinischen Teils des europäischen Patents EP 0 944 937 B1 wie folgt einzuschränken:

"Hydraulisches Pressgerät (2)

mit einem Festteil (26) und einem Bewegungsteil (24),

wobei das Bewegungsteil (24) durch einen Hydraulikkolben (9) relativ zu dem Festteil (26) bewegt wird

und mittels einer Rückstellfeder (10) in eine Ausgangsstellung zurückbewegbar ist,

wobei die Rückbewegung in Abhängigkeit von einem vorbestimmten Druck auslösbar ist durch Ansprechen eines Rücklaufventils (1)

dadurch gekennzeichnet,

dass das selbsttätig ansprechende Rücklaufventil (1) so ausgebildet ist, dass es durch den Druck des zurücklaufenden Öls über den gesamten Rückstellweg des Hydraulikkolbens(9) in der Öffnungsstellung gehalten ist und

dass das Rücklaufventil (1) aus einem Ventilkolben (3) besteht, wobei der Ventilkolben (3) mit einer Ventilkolbenfläche (4,5) ausgebildet ist,

wobei eine im Verschlusszustand wirksame Teilkolbenfläche im Hinblick auf den gewünschten Maximaldruck ausgelegt ist,

wobei die durch den Bohrungsdurchmesser einer mit dem Druckraum (6) verbundenen Bohrung (7) wirksame kleinere Teilkolbenfläche im Zuge der Verpressung mittels des hydraulischen Pressgerätes (2) von dem Öl beaufschlagt ist und

wobei bei Überschreiten einer durch den Bohrungsdurchmesser vordefinierten Höhe des Öldrucks der Ventilkolben (3) des Rücklaufventils (1) über die Teilkolbenfläche aus dem Dichtsitz angehoben wird,

wonach eine wesentlich grössere Kolbenfläche in Wirkung tritt,

wobei weiter das Rücklaufventil (1) in dieser Stellung mit einem wesentlich niedrigeren Begrenzungsdruck als in der Verschlusslage arbeitet, da der Begrenzungsdruck in dieser Stellung nicht mehr durch die Teilkolbenfläche definiert ist, sondern vielmehr durch die Gesamtoberfläche (5) des als Längsschieberkolben ausgebildeten Ventilkolbens (3)

und wobei der Ventilkolben (3) über den gesamten Rückstellweg des Hydraulikkolbens (9) infolge des auf den Ventilkolben (3) einwirkenden Öldruckes in der Öffnungsstellung verbleibt."

mit den ursprünglichen abhängigen Ansprüchen 3-24 als neu nummerierte abhängige Ansprüche 2-23 mit angepassten Rückbezügen.

4. Subsubeventualiter sei Patentanspruch 1 des schweizerischen und liechtensteinischen Teils des europäischen Patents EP 0 944 937 B1 wie folgt einzuschränken:

"Hydraulisches Pressgerät (2)

mit einem Festteil (26) und einem Bewegungsteil (24),

wobei das Bewegungsteil (24) durch einen Hydraulikkolben (9) relativ zu dem Festteil (26) bewegt wird

und mittels einer Rückstellfeder (10) in eine Ausgangsstellung zurückbewegbar ist,

wobei die Rückbewegung in Abhängigkeit von einem vorbestimmten Pressdruck auslösbar ist durch Ansprechen eines Rücklaufventils (1)

dadurch gekennzeichnet,

dass das selbsttätig ansprechende Rücklaufventil (1) so ausgebildet ist, dass es durch den Druck des zurücklaufenden Öls über den gesamten Rückstellweg des Hydraulikkolbens (9) in der Öffnungsstellung gehalten ist und

dass das Rücklaufventil (1) aus einem Ventilkolben (3) mit einer Nadelspitze (4) besteht, welche eine mit dem Druckraum (6) verbundene Bohrung (7) verschliesst, wobei der Ventilkolben (3) mit einer Ventilkolbenfläche (4,5) ausgebildet ist,

wobei eine im Verschlusszustand wirksame Teilkolbenfläche im Hinblick auf den gewünschten Maximaldruck ausgelegt ist,

wobei die durch den Bohrungsdurchmesser wirksame kleinere Teilkolbenfläche im Zuge der Verpressung mittels des hydraulischen Pressgerätes (2) von dem Öl beaufschlagt ist und

wobei bei Überschreiten einer durch den Bohrungsdurchmesser vordefinierten Höhe des Öldrucks der Ventilkolben (3) des Rücklaufventils (1) über die Teilkolbenfläche aus dem Dichtsitz angehoben wird,

wonach eine wesentlich grössere Kolbenfläche in Wirkung tritt,

wobei weiter das Rücklaufventil (1) in dieser Stellung mit einem wesentlich niedrigeren Begrenzungsdruck als in der Verschlusslage arbeitet, da der Begrenzungsdruck in dieser Stellung nicht mehr durch die Teilkolbenfläche definiert ist, sondern vielmehr durch die Gesamtoberfläche (5) des als Längsschieberkolben ausgebildeten Ventilkolbens(3),

und wobei der Ventilkolben (3) über den gesamten Rückstellweg des Hydraulikkolbens (9) infolge des auf den Ventilkolben einwirkenden Öldruckes in der Öffnungsstellung verbleibt."

mit den ursprünglichen abhängigen Ansprüchen 3-24 als neu nummerierte abhängige Ansprüche 2-23 mit angepassten Rückbezügen.

5. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Klägerin unter Einschluss der Auslagen für die notwendigerweise beigezogenen Patentanwälte der Kanzlei Hepp Wenger Ryffel AG, Friedtalweg 5, 9500 Wil (insbesondere von Herrn PA Dipl. Ing. EPFL Christoph Müller)."

1.9 Mit Eingabe vom 17. Juni 2014 erfolgte die Stellungnahme der Klägerin zur Duplik und mit Eingabe vom 30. Juni 2014 eine Stellungnahme der Beklagten dazu. Mit Eingabe vom 14. Juli 2014 erfolgte eine Stellungnahme der Klägerin darauf und mit Eingabe vom 28. Juli 2014 eine weitere Stellungnahme der Beklagten zu darauf.

1.10 Am 4. September 2014 reichte die Klägerin als Noveneingabe die vorläufige Einschätzung der Rechtsbeständigkeit des deutschen Teils des

Klagepatents durch das deutsche Bundespatentgericht ein. Mit Eingabe vom 18. September 2014 nahm die Beklagte dazu Stellung.

1.11 Mit Eingabe vom 22. Dezember 2014 reichte die Klägerin als weitere Noveneingabe das Protokoll der mündlichen Verhandlung vor dem deutschen Bundespatentgericht vom 3. Dezember 2014 ein.

1.12 Mit Eingabe vom 2. März 2015 reichte die Beklagte eine Noveneingabe mit der schriftlichen Begründung des am 3. Dezember 2014 verkündeten Urteils des deutschen Bundespatentgerichts ein und stellte den nachfolgenden neuen Subsubsubeventualantrag Ziff. 5 (womit Ziff. 5 der geänderten Rechtsbegehren vom 5. Mai 2014 neu Ziff. 6 entsprach):

"5. Subsubsubeventualiter sei Patentanspruch 1 des schweizerischen und liechtensteinischen Teils des europäischen Patents EP 0 944 937 B1 wie folgt einzuschränken:

Hydraulisches Pressgerät (2)

mit einem Festteil (26) und einem Bewegungsteil (24),

wobei das Bewegungsteil (24) durch einen Hydraulikkolben (9) relativ zu dem Festteil (26) bewegt wird

und mittels einer Rückstellfeder (10) in eine Ausgangsstellung zurückbewegbar ist,

wobei die Rückbewegung in Abhängigkeit von einem vorbestimmten Druck auslösbar ist durch Ansprechen eines Rücklaufventils (1),

dadurch gekennzeichnet,

dass das selbsttätig ansprechende Rücklaufventil (1) so ausgebildet ist, dass es durch den Druck des zurücklaufenden Öls über den gesamten Rückstellweg des Hydraulikkolbens (9) in der Öffnungsstellung gehalten ist, und

dass das Rücklaufventil (1) als Ventilkolben (3) mit einer Ventilkolbenfläche (4,5) ausgebildet ist,

wobei eine im Verschlusszustand wirksame Teilkolbenfläche im Hinblick auf den gewünschten Maximaldruck ausgelegt ist,

dass das Rücklaufventil (1) vermittels einer Andruckfeder (8) in die Verschlussstellung vorgespannt ist,

dass ein Zylinder (11), in welchem der Ventilkolben (3) aufgenommen ist, eine Ablauföffnung (12) zu einem Ölvorratsraum (13) aufweist,

dass die Ablauföffnung (12) im Zuge einer Bewegung des Ventilkolbens (3) in die Öffnungsstellung freigegeben wird,

dass der Ventilkolben (3) zusätzlich mittels Handbetätigung in eine Öffnungsstellung verfahrbar ist,

dass ein Zugteil (27) mit dem Ventilkolben (3) unter Durchsetzung des Zylinders (11) verbunden ist

und dass das Zugteil (27) einen Mitnahmekopf (28) aufweist, der mit einer Mitnehmernase des Ventilkolbens (3) in Eingriff steht.,

mit den ursprünglichen abhängigen Ansprüchen 4, 7, 8 und 10-24 als neu nummerierte abhängige Ansprüche 2-19 mit angepassten Rückbezügen.

6. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Klägerin unter Einschluss der Auslagen für die notwendigerweise beigezogenen Patentanwälte der Kanzlei Hepp Wenger Ryffel AG, Friedtalweg 5, 9500 Wil (insbesondere von Herrn PA Dipl. Ing. EPFL Christoph Müller)."

1.13 Mit Eingabe vom 27. März 2015 nahm die Klägerin dazu Stellung.

1.14 Am 9. April 2015 erstattete Richter Dr. sc. nat. Tobias Bremi ein Fachrichtervotum. Die Stellungnahmen der Parteien dazu erfolgten je mit Eingabe vom 18. Mai 2015. Die Beklagte stellte damit einen neuen Subsubsub-eventualantrag Ziff. 5, womit Ziff. 5 und Ziff. 6 ihrer ergänzten Rechtsbegehren vom 2. März 2015 neu zu Ziff. 6 (nun subsubsubeventualiter) und Ziff. 7 wurden. Das geänderte und für die vorliegende Beurteilung massgebende Rechtsbegehren lautet demnach wie folgt:

"1. Die Klage sei abzuweisen.

2. Eventualiter sei Patentanspruch 1 des schweizerischen und liechtensteinischen Teils des europäischen Patents EP 0 944 937 B1 wie folgt einzuschränken:

"Hydraulisches Pressgerät (2)

mit einem Festteil (26) und einem Bewegungsteil (24),

wobei das Bewegungsteil (24) durch einen Hydraulikkolben (9) relativ zu dem Festteil (26) bewegt wird

und mittels einer Rückstellfeder (10) in eine Ausgangsstellung zurückbewegbar ist,

wobei die Rückbewegung in Abhängigkeit von einem vorbestimmten Druck auslösbar ist durch Ansprechen eines Rücklaufventils (1)

dadurch gekennzeichnet,

dass das selbsttätig ansprechende Rücklaufventil (1) so ausgebildet ist, dass es durch den Druck des zurücklaufenden Öls über den gesamten Rückstellweg des Hydraulikkolbens (9) in der Öffnungsstellung gehalten ist und

dass das Rücklaufventil (1) als Ventilkolben (3) mit einer Ventilkolbenfläche (4,5) ausgebildet ist,

wobei eine im Verschlusszustand wirksame Teilkolbenfläche im Hinblick auf den gewünschten Maximaldruck ausgelegt ist.“,

mit den ursprünglichen abhängigen Ansprüchen 3-24 als neu nummerierte abhängige Ansprüche 2-23 mit angepassten Rückbezügen.

3. Subeventualiter sei Patentanspruch 1 des schweizerischen und liechtensteinischen Teils des europäischen Patents EP 0 944 937 B1 wie folgt einzuschränken:

"Hydraulisches Pressgerät (2)

mit einem Festteil (26) und einem Bewegungsteil (24),

wobei das Bewegungsteil (24) durch einen Hydraulikkolben (9) relativ zu dem Festteil (26) bewegt wird

und mittels einer Rückstellfeder (10) in eine Ausgangsstellung zurückbewegbar ist,

wobei die Rückbewegung in Abhängigkeit von einem vorbestimmten Pressureck auslösbar ist durch Ansprechen eines Rücklaufventils (1)

dadurch gekennzeichnet,

dass das selbsttätig ansprechende Rücklaufventil (1) so ausgebildet ist, dass es durch den Druck des zurücklaufenden Öls über den gesamten Rückstellweg des Hydraulikkolbens(9) in der Öffnungsstellung gehalten ist und

dass das Rücklaufventil (1) aus einem Ventilkolben (3) besteht, wobei der Ventilkolben (3) mit einer Ventilkolbenfläche (4,5) ausgebildet ist,

wobei eine im Verschlusszustand wirksame Teilkolbenfläche im Hinblick auf den gewünschten Maximaldruck ausgelegt ist,

wobei die durch den Bohrungsdurchmesser einer mit dem Druckraum (6) verbundenen Bohrung (7) wirksame kleinere Teilkolbenfläche im Zuge der Verpressung mittels des hydraulischen Pressgerätes (2) von dem Öl beaufschlagt ist und

wobei bei Überschreiten einer durch den Bohrungsdurchmesser vordefinierten Höhe des Öldrucks der Ventilkolben (3) des Rücklaufventils (1) über die Teilkolbenfläche aus dem Dichtsitz angehoben wird,

wonach eine wesentlich grössere Kolbenfläche in Wirkung tritt,

wobei weiter das Rücklaufventil (1) in dieser Stellung mit einem wesentlich niedrigeren Begrenzungsdruck als in der Verschlusslage arbeitet, da der Begrenzungsdruck in dieser Stellung nicht mehr durch die Teilkolbenfläche definiert ist, sondern vielmehr durch die Gesamtoberfläche (5) des als Längsschieberkolben ausgebildeten Ventilkolbens(3)

und wobei der Ventilkolben (3) über den gesamten Rückstellweg des Hydraulikkolbens (9) infolge des auf den Ventilkolben (3) einwirkenden Öldruckes in der Öffnungsstellung verbleibt."

mit den ursprünglichen abhängigen Ansprüchen 3-24 als neu nummerierte abhängige Ansprüche 2-23 mit angepassten Rückbezügen.

4. Subsubeventualiter sei Patentanspruch 1 des schweizerischen und liechtensteinischen Teils des europäischen Patents EP 0 944 937 B1 wie folgt einzuschränken:

"Hydraulisches Pressgerät (2)

mit einem Festteil (26) und einem Bewegungsteil (24),

wobei das Bewegungsteil (24) durch einen Hydraulikkolben (9) relativ zu dem Festteil (26) bewegt wird

und mittels einer Rückstellfeder (10) in eine Ausgangsstellung zurückbewegbar ist,

wobei die Rückbewegung in Abhängigkeit von einem vorbestimmten Druck auslösbar ist durch Ansprechen eines Rücklaufventils (1)

dadurch gekennzeichnet,

dass das selbsttätig ansprechende Rücklaufventil (1) so ausgebildet ist, dass es durch den Druck des zurücklaufenden Öls über den gesamten Rückstellweg des Hydraulikkolbens (9) in der Öffnungsstellung gehalten ist und

dass das Rücklaufventil (1) aus einem Ventilkolben (3) mit einer Nadelspitze (4) besteht, welche eine mit dem Druckraum (6) verbundene Bohrung (7) verschliesst, wobei der Ventilkolben (3) mit einer Ventilkolbenfläche (4,5) ausgebildet ist,

wobei eine im Verschlusszustand wirksame Teilkolbenfläche im Hinblick auf den gewünschten Maximaldruck ausgelegt ist,

wobei die durch den Bohrungsdurchmesser wirksame kleinere Teilkolbenfläche im Zuge der Verpressung mittels des hydraulischen Pressgerätes (2) von dem Öl beaufschlagt ist und

wobei bei Überschreiten einer durch den Bohrungsdurchmesser vordefinierten Höhe des Öldrucks der Ventilkolben (3) des Rücklaufventils (1) über die Teilkolbenfläche aus dem Dichtsitz angehoben wird,

wonach eine wesentlich grössere Kolbenfläche in Wirkung tritt,

wobei weiter das Rücklaufventil (1) in dieser Stellung mit einem wesentlich niedrigeren Begrenzungsdruck als in der Verschlusslage arbeitet, da der Begrenzungsdruck in dieser Stellung nicht mehr durch die Teilkolbenfläche definiert ist, sondern vielmehr durch die Gesamtoberfläche (5) des als Längsschieberkolben ausgebildeten Ventilkolbens(3),

und wobei der Ventilkolben (3) über den gesamten Rückstellweg des Hydraulikkolbens (9) infolge des auf den Ventilkolben einwirkenden Öldruckes in der Öffnungsstellung verbleibt."

mit den ursprünglichen abhängigen Ansprüchen 3-24 als neu nummerierte abhängige Ansprüche 2-23 mit angepassten Rückbezügen.

5. Subsubsubeventualiter sei Patentanspruch 1 des schweizerischen und liechtensteinischen Teils des europäischen Patents EP 0 944 937 B1 wie folgt einzuschränken:

"Hydraulisches Pressgerät (2)

mit einem Festteil (26) und einem Bewegungsteil (24),

wobei das Bewegungsteil (24) durch einen Hydraulikkolben (9) relativ zu dem Festteil (26) bewegt wird

und mittels einer Rückstellfeder (10) in eine Ausgangsstellung zurückbewegbar ist,

wobei die Rückbewegung in Abhängigkeit von einem vorbestimmten Druck auslösbar ist durch Ansprechen eines Rücklaufventils (1)

dadurch gekennzeichnet,

dass das selbsttätig ansprechende Rücklaufventil (1) so ausgebildet ist, dass es durch den Druck des zurücklaufenden Öls über den gesamten Rückstellweg des Hydraulikkolbens (9) in der Öffnungsstellung gehalten ist und

dass das Rücklaufventil (1) einen einzigen Ventilkolben (3) aufweist, wobei dieser Ventilkolben (3) mit einer Ventilkolbenfläche (4,5) ausgebildet ist,

wobei eine im Verschlusszustand wirksame Teilkolbenfläche dieses Ventilkolbens im Hinblick auf den gewünschten Maximaldruck ausgelegt ist,

wobei die durch den Bohrungsdurchmesser einer mit dem Druckraum (6) verbundenen Bohrung (7) wirksame kleinere Teilkolbenfläche dieses Ventilkolbens im Zuge der Verpressung mittels des hydraulischen Pressgerätes (2) von dem Öl beaufschlagt ist und

wobei bei Überschreiten einer durch den Bohrungsdurchmesser vordefinierten Höhe des Öldrucks dieser Ventilkolben (3) über die Teilkolbenfläche aus dem Dichtsitz angehoben wird,

wonach eine wesentlich grössere Kolbenfläche dieses Ventilkolbens in Wirkung tritt,

wobei weiter das Rücklaufventil (1) in dieser Stellung mit einem wesentlich niedrigeren Begrenzungsdruck als in der Verschlusslage arbeitet, da der Begrenzungsdruck in dieser Stellung nicht mehr durch die Teilkolbenfläche dieses Ventilkolbens definiert ist, sondern vielmehr durch die Gesamtoberfläche (5) dieses als Längsschieberkolben ausgebildeten Ventilkolbens (3)

und wobei dieser Ventilkolben (3) über den gesamten Rückstellweg des Hydraulikkolbens (9) infolge des auf ihn einwirkenden Öldruckes in der Öffnungsstellung verbleibt.",

mit den ursprünglichen abhängigen Ansprüchen 3-24 als neu nummerierte abhängige Ansprüche 2-23 mit angepassten Rückbezügen.

6. Subsubsubsubeventualiter sei Patentanspruch 1 des schweizerischen und liechtensteinischen Teils des europäischen Patents EP 0 944 937 B1 wie folgt einzuschränken:

Hydraulisches Pressgerät (2)

mit einem Festteil (26) und einem Bewegungsteil (24),

wobei das Bewegungsteil (24) durch einen Hydraulikkolben (9) relativ zu dem Festteil (26) bewegt wird

und mittels einer Rückstellfeder (10) in eine Ausgangsstellung zurückbewegbar ist,

wobei die Rückbewegung in Abhängigkeit von einem vorbestimmten Pressdruck auslösbar ist durch Ansprechen eines Rücklaufventils (1),

dadurch gekennzeichnet,

dass das selbsttätig ansprechende Rücklaufventil (1) so ausgebildet ist, dass es durch den Druck des zurücklaufenden Öls über den gesamten Rückstellweg des Hydraulikkolbens (9) in der Öffnungsstellung gehalten ist, und

dass das Rücklaufventil (1) als Ventilkolben (3) mit einer Ventilkolbenfläche (4,5) ausgebildet ist,

wobei eine im Verschlusszustand wirksame Teilkolbenfläche im Hinblick auf den gewünschten Maximaldruck ausgelegt ist,

dass das Rücklaufventil (1) vermittels einer Andruckfeder (8) in die Verschlussstellung vorgespannt ist,

dass ein Zylinder (11), in welchem der Ventilkolben (3) aufgenommen ist, eine Ablauföffnung (12) zu einem Ölvorratsraum (13) aufweist,

dass die Ablauföffnung (12) im Zuge einer Bewegung des Ventilkolbens (3) in die Öffnungsstellung freigegeben wird,

dass der Ventilkolben (3) zusätzlich mittels Handbetätigung in eine Öffnungsstellung verfahrbar ist,

dass ein Zugteil (27) mit dem Ventilkolben (3) unter Durchsetzung des Zylinders (11) verbunden ist

und dass das Zugteil (27) einen Mitnahmekopf (28) aufweist, der mit einer Mitnehmernase des Ventilkolbens (3) in Eingriff steht,

mit den ursprünglichen abhängigen Ansprüchen 4, 7, 8 und 10-24 als neu nummerierte abhängige Ansprüche 2-19 mit angepassten Rückbezügen.

7. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Klägerin unter Einschluss der Auslagen für die notwendigerweise beigezogenen Patentanwälte der Kanzlei Hepp Wenger Ryffel AG, Friedtalweg 5, 9500 Wil (insbesondere von Herrn PA Dipl. Ing. EPFL Christoph Müller)."

1.15 Mit Eingabe vom 1. Juni 2015 nahm die Beklagte Stellung zu act. 70 und stellte folgenden prozessualen Antrag:

- "1. Die Behauptungen der Klägerin in Ziff. 16-22 ihrer Stellungnahme vom 18. Mai 2015 (act. 70) seien nicht zu hören, die in diesen Ziff. 16-22 unterbreiteten Beweismittel seien nicht zuzulassen, und insbesondere seien die Urkunden "Rechnung vom 14. Mai 1997 betreffend Pressgerät PT2-H mit der Fabrikationsnummer 96111032" (in der Stellungnahme und im Beweismittelverzeichnis der Klägerin vom 18. Mai 2015 [act. 70] mit "Beilage 41" bezeichnet, auf der Urkunde selbst mit "Beilage 42") und "http://de.wikipedia.org/wiki/DIN_7155" (in der Stellungnahme und im Beweismittelverzeichnis der Klägerin vom 18. Mai 2015 [act. 70] mit "Beilage 42" bezeichnet, auf der Urkunde selbst mit "Beilage 41") aus dem Recht zu weisen, sei der Augenschein am angeblichen Pressgerät PT2-H mit der Fabrikationsnummer 96111032 nicht durchzuführen und seien die als Zeugen angebotenen Herren Georg Praniess, Bifangweg 20, 4441 Thürnen, und Peter Schmid, Simplongasse 5, 3714 Frutigen, zu den in den obgenannten Ziff. 16-22 vorgetragenen Behauptungen nicht zu befragen.
2. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Klägerin unter Einschluss der Auslagen für die notwendigerweise beigezogenen Patentanwälte der Kanzlei Hepp Wenger Ryffel AG, Friedtalweg 5, 9500 Wil (insbesondere von Herrn PA Dipl. Ing. EPFL Christoph Müller)."

1.16 Mit Eingabe vom 16. Juni 2015 erfolgte eine Eingabe der Klägerin dazu und mit Eingabe vom 18. Juni 2015 die Stellungnahme der Klägerin

zur Stellungnahme der Beklagten zum Fachrichtervotum sowie zu damit neu gestellten Rechtsbegehren.

1.17 In der Folge wurden die Parteien auf den 3. September 2015 zur Hauptverhandlung vorgeladen.

1.18 Mit Beschluss des Bundespatentgerichts vom 5. August 2015 wurde über den prozessualen Antrag der Beklagten in dem Sinne entschieden, dass die Ausführungen der Klägerin zum Verkauf eines zweiten hydraulischen Pressgerätes PT2-H samt den diesbezüglich angebotenen neuen Beweismitteln nicht zugelassen werde. Begründet wurde dies wie folgt: Damit die Ausführungen zum Verkauf des zweiten Gerätes, welche lange nach Aktenschluss erfolgt seien, als (unechte) Noven zugelassen werden könnten, müsste die Klägerin dartun, dass die neu vorgebrachten Tatsachen "trotz zumutbarer Sorgfalt nicht vorher beigebracht werden konnten" (Art. 229 Abs. 1 lit. b ZPO). Das heisse, die Klägerin müsste darlegen, dass und wie sie unter Wahrung der zumutbaren Sorgfalt nach vor dem Prioritätsdatum erfolgten Verkäufen von hydraulischen Pressgeräten PT2-H gesucht habe, dabei aber den fraglichen Verkauf nicht habe finden können. Darüber verliere die Klägerin indes kein Wort. Sie sage lediglich, sie berufe sich erst jetzt auf diesen Verkaufsvorgang, da ihr das neu entdeckte Pressgerät PT2-H eben erst zur Wartung überlassen worden sei und sie im Zeitpunkt der Klageeinleitung bzw. Replik noch keine Kenntnis von diesem Gerät gehabt habe. Es gehe aber nicht nur darum, ob die Klägerin von einem Sachverhalt erst jetzt erfahren habe, sondern auch darum, dass sie ihn bei sorgfältigem Vorgehen nicht rechtzeitig (d.h. vor der Replik) hätte in Erfahrung bringen können.

1.19 Am 3. September 2015 fand die Hauptverhandlung statt.

1.20 Der Prozess ist spruchreif.

2. Prozessuales

2.1 Die Klägerin hat ihren Sitz in der Schweiz, die Beklagte in Deutschland. Somit liegt ein internationaler Sachverhalt vor. Gemäss Art. 1 Abs. 2 IPRG i.V.m. Art. 22 Nr. 4 LugÜ sowie Art. 26 Abs. 1 lit. a PatGG ist die Zuständigkeit des Bundespatentgerichts gegeben und wird zudem von der Beklagten ausdrücklich anerkannt.

2.2 Gemäss Art. 110 Abs. 1 IPRG ist schweizerisches Recht anwendbar.

2.3 Die Patentnichtigkeitsklage steht jedermann zu, der daran ein Interesse nachweist (Art. 28 PatG). Die Beklagte hat aus dem Klagepatent vor dem Landgericht Mannheim gegen die Cimco Werkzeugfabrik Carl Jul. Müller GmbH & Co. KG Patentverletzungsklage erhoben. Die Cimco Werkzeugfabrik Carl Jul. Müller GmbH & Co. KG vertreibt die mit der Verletzungsklage angegriffenen Produkte, welche sie von der Klägerin erworben hat. Mit der Gutheissung der Klage soll die Klägerin vor einer Behinderung in ihrer wirtschaftlichen Bewegungsfreiheit geschützt und damit drohende Nachteile wirtschaftlicher Art abgewendet werden. Das Rechtsschutzinteresse ist daher gegeben und wird von der Beklagten im Übrigen auch nicht bestritten.

3. Sachverhalt, Parteivorbringen

3.1 Die Klägerin ist eine Aktiengesellschaft mit Sitz in Sissach, Schweiz. Sie bezweckt den Maschinen- und Apparatebau sowie die Herstellung und den Vertrieb von technischen Produkten aller Art. Sie handelt unter anderem mit Flächenbearbeitungsmaschinen und Druckluftwerkzeugen, darunter auch hydraulische Pressgeräte.

3.2 Die Beklagte ist eine GmbH mit Sitz in Deutschland. Sie entwickelt, fertigt und vertreibt Produkte für die Elektro-, Sanitär- und Heizungstechnik. Sie ist eingetragene Inhaberin des mit der vorliegenden Nichtigkeitsklage angegriffenen europäischen Patents EP 0 944 937 B1 (nachfolgend Klagepatent).

3.3 Das Klagepatent wurde am 15. Oktober 1998 beim Europäischen Patentamt angemeldet und beansprucht zwei deutsche Prioritäten vom 15. Oktober 1997 aus DE 197 45 483 und vom 5. Juni 1998 aus DE 198 25 160. Die Veröffentlichung und die Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung des Klagepatents erfolgte am 27. März 2002.

Gegenstand des Klagepatents ist ein hydraulisches Pressgerät für bestimmte Fügevorgänge, wie beispielsweise das Aufpressen von Kabelschuhen auf elektrische Leiter, für Nietverbindungen oder für Fügevorgänge im Sanitärbereich.

3.4 Die Klägerin macht geltend, ausgehend vom im Klagepatent genannten Stand der Technik (US 2,254,613, US 5,195,354) liege dem Gegenstand des Klagepatents die Aufgabe zugrunde, ein hydraulisches

Pressgerät zu schaffen, das funktionssicherer und handhabungstechnisch verbessert ausgestaltet sei. Die Lösung dieser Aufgabe solle sich aus Anspruch 1 ergeben, der im Einzelnen die nachfolgenden Merkmale aufweise:

1. Hydraulisches Pressgerät (2) mit
 - 1.1 einem Festteil (26) und
 - 1.2 einem Bewegungsteil (24).
2. Das Bewegungsteil (24)
 - 2.1 werde durch einen Hydraulikkolben (9) relativ zu dem Festteil (26) bewegt und
 - 2.2 sei mittels einer Rückstellfeder (10) in eine Ausgangsstellung zurückbewegbar.
3. Die Rückbewegung
 - 3.1 sei abhängig von einem vorbestimmten Pressdruck auslösbar
 - 3.2 durch Ansprechen eines Rücklaufventils (1).
4. Das Rücklaufventil (1)
 - 4.1 sei selbsttätig ansprechend und
 - 4.2 so ausgebildet, dass es durch den Druck des zurücklaufenden Öls über den gesamten Rückstellweg des Hydraulikkolbens (9) in der Öffnungsstellung gehalten sei.

Massgebend für die Lehre des Anspruchs 1 des Klagepatents sei es, hydraulische Pressgeräte mit Rücklaufventil dadurch zu verbessern, dass das Rücklaufventil bei einem vorbestimmten Öldruck selbsttätig auslöse und dabei so ausgebildet sei, dass es durch den Druck des zurücklaufenden Öls in der Öffnungsstellung gehalten sei, bis der Hydraulikkolben in eine gewünschte Ausgangsstellung zurückgefahren sei. Mit anderen Worten, das Rücklaufventil gemäss Anspruch 1 des Klagepatents müsse nicht mehr manuell vom Anwender ausgelöst werden. Ein Zurückfahren des Kolbens in eine Ausgangsstellung erfolge automatisch ohne Zutun des Anwenders, sobald ein vorbestimmter Auslösedruck erreicht bzw. überschritten werde. Das Ventil bleibe danach solange in der Öffnungsposition, bis der Kolben seine Ausgangsstellung wieder eingenommen habe.

Der schweizerische Teil des Klagepatents sei für nichtig zu erklären, weil es dem Gegenstand des Klagepatents an Neuheit mangle bzw. der Gegenstand des Klagepatents jedenfalls nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 des Klagepatents werde durch die europäische Patentanmeldung EP 0 636 788 A1 neuheitsschädlich vorweggenommen. Die EP 0 636 788 A1 sei im Einspruchsverfahren gegen das Klagepatent zitiert und von der Einspruchsabteilung als neuheitsschädlich für den Gegenstand des Anspruchs 1 angesehen worden. Dabei sei das Rücklaufventil 18 derart ausgebildet, dass es über den gesamten Rückstellweg des Hydraulikkolbens 4 in der Öffnungsstellung gehalten sei und ein automatisches Rückfahren des Kolbens 4 in eine Ausgangsstellung ermögliche, ohne dass ein Anwender manuell durch Betätigung des Handgriffs 20 eingreifen müsse. Dies entnehme der Fachmann explizit aus den Angaben in Spalte 3, Zeilen 45-51, wo der Begriff "automatisch" als Alternative zur Handbetätigung angegeben sei. Um eine automatische Rückführung oder Retraktion des Kolbens 4 im Zylinder zu erlauben, müsse das Rücklaufventil 18 jedoch zwangsläufig über den gesamten Rückstellweg des Kolbens 4 in der Öffnungsstellung gehalten sein, da es am einzigen Ausgang des Zylinderraums eingerichtet sei. Demnach sei neben allen anderen Merkmalen insbesondere auch Merkmal 4.2 in der EP 0 636 788 A1 offenbart.

Darüber hinaus werde Anspruch 1 durch die offenkundige Vorbenutzung des hydraulischen Presswerkzeugs Powertool PT2-H der Klägerin neuheitsschädlich vorweggenommen. Diese offenkundige Vorbenutzung PT2-H der Klägerin sei nicht Gegenstand des Einspruchsverfahrens vor dem Europäischen Patentamt gewesen.

Das Presswerkzeug PT2 der Klägerin sei von der Klägerin zwischen 1994 und 1995 entwickelt und bereits 1995 vermarktet worden. Von solchen Presswerkzeugen PT2 habe die Klägerin als Herstellerin im Jahre 1995 beispielsweise an ihre Kunden Viega GmbH & Co. KG, Deutschland und R. Nussbaum AG, Schweiz 1'000 Stück verkauft. Im Jahre 1996 habe die Klägerin an die Viega weitere 9'550 und an R. Nussbaum AG weitere 200 Stück der P12 verkauft. Zusätzlich berufe sie sich für den Verkauf der PT2 bereits im Jahre 1995 auf die Zeugenaussage des ehemaligen Konstruktionsleiters der Klägerin, Paul Dummermuth.

Das vor den Prioritätsdaten des Klagepatents vorbenutzte und der Öffentlichkeit zugängliche Presswerkzeug PT2 der Klägerin sei ein hydraulisches Pressgerät, wie es in Anspruch 1 des Klagepatents beansprucht werde. Neben allen anderen Merkmalen sei insbesondere auch Merkmal 4.2 durch die PT2 offenbart, denn das benutzte

Rücklaufventil entspreche einem sogenannten "vorgesteuerten" Druckbegrenzungsventil mit dem Verhalten nach Merkmal 4.2.

In jedem Fall fehle es dem Gegenstand des Anspruchs 1 des Klagepatents an der erforderlichen erfinderischen Tätigkeit, da er sich für den Fachmann in naheliegender Weise aus Offenbarung der WO 97/10908 in Verbindung mit dem allgemeinen Wissen des Fachmanns ergebe. Auch dieser Einwand sei im Einspruchsverfahren vor dem EPA nicht geltend gemacht worden. Der Gegenstand der WO 97/10908 unterscheide sich vom Gegenstand des Anspruchs 1 des Klagepatents nur darin, dass anstelle eines Rücklaufventils, das durch den Druck des zurücklaufenden Öls in der Öffnungsstellung gehalten sei, ein elektromechanisches Ventil vorgesehen sei. Dem Fachmann seien jedoch rein hydraulisch wirkende Steuerventile bestens bekannt. Diese stellten einen wesentlichen Bereich der Ölhydraulik dar. Der Austausch eines vorbekannten elektromechanischen Steuerventils durch ein hydraulisches Steuerventil könne in Anbetracht des allgemeinen technischen Fachwissens für den Fachmann keine erfinderische Leistung bedeuten. Der massgebende Fachmann sei vorliegend ein Diplom-Ingenieur mit der Vertiefungsrichtung Entwicklung und Konstruktion, der mehrere Jahre praktische Erfahrung in der Konstruktion und Entwicklung von Hydraulikwerkzeugen habe. Der Fachmann erkenne, dass wenn er das elektromechanische Rückflussventil der WO 97/10908 durch ein hydraulisches Ventil ersetzen wolle, er ein Steuerventil benötige, das erst durch einen hohen Maximaldruck öffne, dann jedoch bei einem niedrigeren Druck offen bleibe. Derartig arbeitende hydraulische Steuerventile stellten eine eigene bekannte Klasse dar, nämlich die Klasse der sogenannten "vorgesteuerten Druckbegrenzungsventile". Der Austausch des elektromechanischen Rückflussventils der WO 97/10908 durch ein dem Fachmann allgemein geläufiges vorgesteuertes Druckbegrenzungsventil könne daher keine erfinderische Tätigkeit darstellen. Der Fachmann hätte auch Veranlassung gehabt, das elektromechanische Rückflussventil der WO 97/10908 durch ein rein hydraulisches Rückflussventil zu ersetzen. So arbeiteten etwa vorgesteuerte Druckbegrenzungsventile unabhängig von einer Stromversorgung, sodass der Elektromotor, die Stromversorgung und evtl. der Mikroprozessor der WO 97/10908 entfallen könne. Durch das Austauschen des elektromechanischen Ventils der WO 97/10908 durch ein rein hydraulisches vorgesteuertes Druckbegrenzungsventil könnten somit teure Bauteile, wie Stromversorgung und Elektromotor, entfallen

und damit Kosten, aber vor allem auch Komplexität und Fehleranfälligkeit verringert werden.

Schliesslich seien auch die abhängigen Ansprüche 2-24 des Klagepatents nichtig. Die abhängigen Ansprüche seien lediglich zweckmässige Ausgestaltungen, die weder für sich, noch in Kombination mit vorhergehenden, jeweils in Bezug genommenen Ansprüchen, einen eigenständigen Erfindungsgehalt aufweisen würden.

3.5 Demgegenüber machte die Beklagte geltend, der Gegenstand des Klagepatents sei neu und beruhe auf erfinderischer Tätigkeit. Daher sei die Klage abzuweisen. Insbesondere sei der Gegenstand von Anspruch 1 neu gegenüber der bereits im Einspruchs- und Einspruchsbeschwerdeverfahren ausführlich gewürdigten EP 0 636 788 A1, insbesondere weil in diesem Dokument das Merkmal 4.2 nicht offenbart sei.

Die EP 0 636 788 A1 sei bereits Gegenstand des Einspruchs- und Einspruchsbeschwerdeverfahrens vor dem Europäischen Patentamt gewesen. Insbesondere habe die Beschwerdekammer sich im Detail mit den von der Klägerin zitierten Textstellen der EP 0 636 788 A1 auseinandergesetzt. Die Tatsache, dass die Einspruchsabteilung als erste Instanz die Offenbarung von EP 0 636 788 A1 zunächst fälschlicherweise als neuheitsschädlich betrachtet habe, sei ohne Belang. Die Feststellungen der Beschwerdekammer seien verbindlich; im Gegensatz zu den klägerischen Ausführungen handle es sich hier nicht lediglich um eine "abweichende Auffassung".

Die EP 0 636 788 A1 offenbare zwar durchaus die Betätigung eines Rücklaufventils durch Betätigung eines Hebels. Allerdings sei zwar wohl eine automatische Betätigung erwähnt, nicht aber dass diese "bei Erreichen eines bestimmten Maximaldrucks" erfolgen solle. Gemäss Merkmal 4.2 sei das Rücklaufventil durch den Druck des zurücklaufenden Öls in der Öffnungsstellung gehalten. Eine konkrete Textstelle, die offenbart, dass das Rücklaufventil über den ganzen Rückstellweg des Kolbens in der Öffnungsstellung gehalten sein müsse, gebe es nicht. Insbesondere fehle jedenfalls jeder Hinweis darauf, dass die Offenhaltung durch den Druck des zurücklaufenden Öls über den ganzen Rückstellweg erfolge. Merkmal 4.2 sei daher in EP 0 636 788 A1 nicht gezeigt.

Für das Verständnis des Fachmanns sei zunächst von Bedeutung, dass in Spalte 3, Zeilen 41-51 an der angegebenen Stelle ausgeführt sei, dass

das Gerät mit einem Entleerungsventil in bekannter Weise versehen sei. In der Beschreibungseinleitung der EP 0 636 788 A1 sei auf vorbekannte Vorrichtungen hingewiesen, nämlich auf solche gemäss der FR-A 2563291. Anknüpfungspunkt für "in bekannter Weise" sei daher der Inhalt der FR-A 2563291. Darin sei ein Rücklaufventil 17 beschrieben, das konstruktiv so ausgebildet sei wie das Rücklaufventil der EP 0 636 788 A1. Zur Funktion des in FR-A 2563291 beschriebenen Ventils heisse es dort z.B. auf S. 4, Zeilen 22-27:

"Eine Rücklaufklappe 17, welche durch eine tarierte Feder auf ihrem Sitz gehalten ist. Die Klappe 17 wird von ihrem Sitz angehoben, um den Durchfluss von Fluid freizugeben, sei es automatisch, wenn der hydraulische Druck die Einstellung der Feder 18 übersteigt, also als Sicherheitsmassnahme, um eine Beschädigung des Zylinders zu verhindern, sei es unter Wirkung eines Hebels 29, der manuell betätigt ist (Pfeil F3), um das Rücklaufen des Kolbens im Zuge einer Bearbeitung oder am Ende einer Bearbeitung zu erreichen."

Die Funktion des Rücklaufventils sei in FR-A 2563291 also praktisch mit denselben Worten beschrieben wie in EP 0 636 788 A1 an der angegebenen Stelle, insbesondere auch unter Verwendung des Begriffs "ressort taré". FR-A 2563291 enthalte aber eine ausdrückliche Ergänzung, dass dies eine Sicherheitsfunktion sei und das Ventil automatisch lediglich als Überdruckventil arbeite. FR-A 2563291 verweise ausdrücklich auf eine "austarierte Feder", welche zu einem automatischen Öffnen der Klappe 17 führe und dabei ein Sicherheitselement bilde, und auf eine separate Betätigung des Hebels 20, um die Rückführung des Kolbens zu bewirken. FR-A 2563291 belege daher, dass eine "austarierte Feder" durchaus auch bei einem Ventil, welches als reines Druckablassventil wirken solle, sinnvoll sei. Die Funktionsweise der Klappe 17 ergebe sich deutlich aus S. 5, Zeilen 24-28, der FR-A 2563291:

"Am Ende des Arbeitsvorgangs nimmt der innere Druck zu, bis die Klappe 17 plötzlich gegen die Feder 18 angehoben wird, was zu einem Klackgeräusch führt, welches ein Ton-Signal gibt, dass der Kolben durch Betätigung des Hebel 20 zurückzufahren ist."

Dieser Gesichtspunkt sei auch in der Entscheidung der Beschwerdekammer entsprechend gewürdigt worden. Insofern heisse es auf S. 10 unten bis S. 11 oben dieser Entscheidung wörtlich:

"In der Tat scheinen der Verweis in der Beschreibungseinleitung von D14 [vorliegend: (Spalte 1, Zeilen 10 bis 14) auf ein in D15 [vorliegend: KB 101 offenbartes Pressgerät mit einem Entlastungsventil, das nach Auslösen und dem entsprechenden Nachlassen des Öldrucks wieder schliesst, und der Hinweis in D14 (Spalte 3, Zeile 41) auf die Tatsache, dass das offenbarte Pressgerät in bekannter Weise ("de manière connue") mit einem Entlastungsventil versehen ist, die Auslegung der Beschwerdeführerin [der Beklagten im vorliegenden Verfahren] zu bestätigen, wonach gemäss der Lehre von D14 die Rückstellung des Hydraulikkolbens nach dem Auslösen des Entlastungsventils 18 lediglich bei manueller Betätigung des Hebels 20 erfolgt."

Der von der Klägerin herausgestellte Aspekt "austarierte Feder" in Spalte 3, Zeilen 41-49, der EP 0 636 788 A1 sei also tatsächlich sehr wohl in der Beschwerdeentscheidung gewürdigt worden, allerdings mit gegenüber der Schlussfolgerung der Klägerin gegenteiligem Ergebnis.

Im Ergebnis seien zumindest die Merkmale 3.1, 3.2, 4.1 und 4.2 nicht in EP 0 636 788 A1 gezeigt. Insbesondere zeige EP 0 636 788 A1 nicht, dass das Rücklaufventil selbsttätig anspreche in Abhängigkeit von einem vorbestimmten Pressdruck und dass das Rücklaufventil durch den Druck des zurücklaufenden Öls über den gesamten Rückstellweg des Hydraulikkolbens in der Öffnungsstellung gehalten sei.

Bezüglich des Rücklaufventils entspreche die Offenbarung der EP 0 636 788 A1 im Übrigen im Wesentlichen der Offenbarung der bereits in der Beschreibungseinleitung zitierten US 5,195,354, deren Funktion die Klägerin im Übrigen in der Klage zutreffend beschreibe.

Beim hydraulischen Presswerkzeug "Powertool PT2-H" der Klägerin handle es sich um keine offenkundige Vorbenutzung. Selbst wenn aber dieses Werkzeug offenkundig vorbenutzt wäre, nähme es den Gegenstand von Anspruch 1 nicht vorweg. Schliesslich beruhe der Gegenstand von Anspruch 1 des Klagepatents auch auf erfinderischer Tätigkeit.

Die Klägerin verweise zur PT2 mehrfach auf Auslieferungszeiträume, die sich aus den Fabrikationsnummern der Geräte ableiten lassen würden. Sie wolle hiermit darlegen, dass ein Gerät mit dieser Fabrikationsnummer, das heute besichtigt werden könne, dem Zustand in dem aus der Nummer angeblich ersichtlichen Produktionsjahr entspreche. Dies sei aber allein schon deshalb nicht zwingend, weil zugleich auch

dokumentiert sei, dass die Geräte vielfach in einer Werkstatt gewesen seien, also nicht mehr dem Auslieferungszustand entsprechen könnten.

Unabhängig hiervon werde auch bestritten, dass die Nummern, insbesondere ausnahmslos, in der Bedeutung verwendet worden seien, welche die Klägerin hierfür angebe.

Selbst wenn unterstellt werde, dass die Ausführungen der Klägerin richtig seien und die eingestanzte Nummer ein Jahr und einen Monat angebe, sei damit noch nicht erstellt, ob und wann entsprechende Geräte an nicht zur Geheimhaltung verpflichtete Abnehmer ausgeliefert worden seien. Vielmehr sei anzunehmen, dass diese Fabrikationsnummer im Produktionsprozess aufgebracht worden sei. Jedenfalls belege diese Nummer nicht, dass tatsächlich eine Auslieferung an Kunden erfolgt sei. Es dürfte ferner für die Klägerin ein Leichtes gewesen sein, an Hand von Rechnungs- oder Lieferbelegen eine Auslieferung nachzuweisen, wenn denn eine solche Auslieferung erfolgt wäre.

Zum "Nachweis" der Bedeutung der Fabrikationsnummer anhand eines Nummernschlüssels berufe sich die Klägerin auf eine Reparaturanleitung, welche vom 6. Februar 1996 datiere. Diese Reparaturanleitung sei nicht geeignet, den Nummernschlüssel eines angeblich bereits 1995 ausgelieferten Produkts zu belegen. Es sei nicht dargetan, welche Werkzeuge zu welchem Auslieferungsdatum welchen technischen Stand aufgewiesen haben sollten. Tatsächlich seien aber Änderungen offenkundig. Weder lege die Klägerin eine konkrete Auslieferung von Produkten dar, noch belege sie, wie die angeblich vorbenutzten Produkte technisch aufgebaut gewesen seien, noch, dass angebliche Auslieferungen ohne Geheimhaltungsvorbehalt erfolgt seien. Ebenso fehle ein konkretes Datum einer Auslieferung. Allein schon aus diesen Gründen sei die Klage abzuweisen.

Der Gegenstand der offenkundigen Vorbenutzung weise zwei unterschiedliche, jeweils nur eine bestimmte Funktion erfüllende Ventile auf, von welchen keines zugleich (i) selbsttätig ansprechend und (ii) so ausgebildet sei, dass es durch den Druck des zurücklaufenden Öls über den gesamten Rückstellwert des Hydraulikkolbens in der Öffnungsstellung gehalten sei. Das "obere Ventil" werde nicht durch den Druck des zurücklaufenden Öls über den gesamten Rückstellweg des Hydraulikkolbens in der Öffnungsstellung gehalten. Das demgegenüber "untere" Ventil, das als Schieberventil arbeite, spreche nicht selbsttätig an. Weder das obere noch das untere Ventil wiesen zugleich, wie es der

Anspruch 1 fordere, die Merkmale für das Ventil auf, selbsttätig ansprechend zu sein und so ausgebildet zu sein, dass es durch den Druck des zurücklaufenden Öls über den gesamten Rückstellweg des Hydraulikkolbens in der Öffnungsstellung gehalten sei.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 des Klagepatents beruhe auch auf erfinderischer Tätigkeit. Die WO 97/10908 sei bereits als Anlage D3 im oben genannten Einspruchsverfahren vor dem Europäischen Patentamt berücksichtigt worden. Ein Pressgerät gemäss WO 97/10908 weise unstreitig kein Rücklaufventil auf, das selbsttätig ansprechend sei und durch den Druck des zurücklaufenden Öls über den gesamten Rückstellweg des Hydraulikkolbens in der Öffnungsstellung gehalten sei. Wenn die Klägerin meine, der Fachmann hätte Veranlassung gehabt, das elektromechanische Rückflussventil der WO 97/10908 durch ein rein hydraulisches Rückflussventil zu ersetzen, da dieses unabhängig von einer Stromversorgung arbeiten würde, so übersehe die Klägerin, dass bis zum Prioritätszeitpunkt des Klagepatents kein rein hydraulisches Rückflussventil bekannt war, das auch in der gewünschten Weise einen nur teilweisen Rücklauf des Hydraulikkolbens ermöglicht hätte. Vielmehr musste der Fachmann davon ausgehen, dass dies nur mit der in WO 97/10908 beschriebenen elektromotorischen Betätigung möglich sei.

Vor dem Hintergrund der Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit von Anspruch 1 des Klagepatents erübrige sich eine Prüfung der Rechtsbeständigkeit der abhängigen Ansprüche 2 bis 24. Allerdings seien auch die Merkmale der abhängigen Ansprüche 2 bis 24 geeignet, Anspruch 1 zusätzlich Neuheit und erfinderische Tätigkeit zu verleihen.

3.6 Auf diese und weitere Parteivorbringen ist nachfolgend insoweit einzugehen, als dies für die Entscheidungsfindung notwendig ist.

4. Beurteilung

4.1 Offenkundige Vorbenutzung

4.1.1 In Bezug auf die offenkundige Vorbenutzung ist zu unterscheiden zwischen dem tatsächlichen Vorgang der öffentlichen Zugänglichmachung des Gegenstands und der Frage, ob der öffentlich zugänglich gemachte Gegenstand technisch das offenbart, was beansprucht wird.

Damit eine öffentliche Zugänglichmachung vorliegt, muss erstellt sein, wer welchen konkreten technischen Gegenstand zu welchem Zeitpunkt

vor dem Prioritätsdatum unter welchen Bedingungen wem zugänglich gemacht hat.¹

Dies bedeutet, dass eine im Wesentlichen zweifelsfrei miteinander im eindeutigen Zusammenhang stehende Kette von substantiierten Behauptungen und gegebenenfalls zugehörigen Beweismitteln erforderlich ist, welche diese Tatbestandsmerkmale in Kombination nachweisen. Es muss also im Bestreitungsfall ein individuell konkreter tatsächlicher Vorgang nachgewiesen werden. Absolute Gewissheit kann dabei nicht verlangt werden. Es genügt, wenn das Gericht am Vorliegen der behaupteten Tatsache keine ernsthaften Zweifel mehr hat oder allenfalls verbleibende Zweifel als leicht erscheinen.²

Der Nachweis kann auf unterschiedliche Weise geschehen. Beispielsweise indem ein konkreter datierter Rechnungsbeleg oder Lieferbeleg an eine bestimmte nicht an Geheimhaltung gebundene dritte Person vorgelegt wird, wobei der Rechnungsbeleg oder Lieferbeleg einen konkreten Bezug zu einem definierten technischen Gegenstand aufweist (eindeutige Bezeichnung, z.B. Maschinenummer). Und indem zusätzlich ein weiteres Dokument vorgelegt wird, welches erlaubt, dieser eindeutigen Bezeichnung eine konkrete technische Lehre zuzuordnen (beispielsweise eine technische Zeichnung, die diese eindeutige Bezeichnung ebenfalls trägt oder dieser eindeutig direkt oder indirekt zugeordnet werden kann).

Prioritätsdatum des Klagepatents ist der 5. Juni 1998. Die Klägerin behauptet als neuheitsschädliche offenkundige Vorbenutzung u.a. einen Verkauf der PT2 Nr. 95112060 im Dezember 1995 an die R. Nussbaum AG. Die Beklagte bestreitet, dass eine offenkundige Vorbenutzung dargelegt sei und auch – eventualiter – deren Relevanz.

Mit der Replik präzisierte die Klägerin: "Die Klägerin hat zwischenzeitlich in Erfahrung gebracht, dass die Klägerin dieses Gerät PT2 mit der Fabrikationsnummer 95112060 im Dezember 1995 an ihre Kundin Nussbaum ausgeliefert hat, welche das Gerät ihrerseits am 17. Juli 1996 an die heute noch in Zürich domizilierte Sanitärfirma Riedi & Co. AG verkauft hat. Zum Nachweis überreicht die Klägerin einen Auszug aus der Datenbank der Fa. Nussbaum, in welcher sämtliche von der Fa. Nussbaum

¹ vgl. BGE 117 II 480, E. 1 sowie auch Rechtsprechung der Beschwerdekammern des europäischen Patentamts I.C.1.9.9 respektive Richtlinien für die Prüfung G-IV, 7.2

² BGE 130 III 321 E. 3.2

verkauften Geräte zu Wartungs- und Reparaturzwecken aufgelistet werden" ... "Die Endabnehmerin, die Sanitärfirma Riedi & Co. AG, ist aus der Rubrik 'Auftraggeberin' in Beilage 35, Auszug unten, unten links, ersichtlich. Der Eintrag des Kunden in die Datenbank der Fa. Nussbaum bzw. dessen Gültigkeit erfolgt im Zeitpunkt der Erstellung des Lieferscheins bzw. der Auslieferung des Geräts. Das Auslieferungsdatum des 17. Juli 1996 ist deshalb aus der Rubrik 'Gültig ab' ersichtlich".

Die Beklagte sagte dazu in der Duplik: "Zusammenfassend ist in KB 35 lediglich ersichtlich, dass ein Presswerkzeug mit der Seriennummer 95112060 in einer Datenbank der R. Nussbaum AG aufgeführt sein soll. Weder lässt sich daraus der technische Stand zum Zeitpunkt der angeblichen Auslieferung entnehmen, noch erscheint es plausibel, dass es sich bei der Rubrik 'gültig ab' um das Auslieferdatum handelt (wie wäre diesfalls die Rubrik 'gültig ab' zu verstehen?)".

Mit der Stellungnahme zur Duplik erklärte die Klägerin die diesbezüglichen Bedenken für unbegründet und führte einen Zeugen dafür an, dass das Datum in der Rubrik "Gültig ab" das Auslieferungsdatum sei.

4.1.2 Die Klägerin muss zum Nachweis des Vorgangs der öffentlichen Zugänglichmachung die von ihr behauptete Auslieferung vom 17. Juli 1996 beweisen. Ein Beweis gilt als erbracht, wenn das Gericht nach objektiven Gesichtspunkten von der Richtigkeit einer Sachbehauptung überzeugt ist. Absolute Gewissheit kann dabei, wie erwähnt, nicht verlangt werden. Es genügt, wenn das Gericht am Vorliegen der behaupteten Tatsache keine ernsthaften Zweifel mehr hat oder allenfalls verbleibende Zweifel als leicht erscheinen.³

Mit dem Dokument act. 32_35 ist dieser Beweis erbracht. Das Gerät ist dort mit der Seriennummer 95112060 grundsätzlich identifiziert. In der Rubrik "Gültig ab" steht "17.07.1996". Dass dies das Auslieferungsdatum an den Kunden sein soll, ist dem Dokument nicht direkt zu entnehmen, zumal – wie die Beklagte richtig bemerkt und die Klägerin übergeht – dann die Rubrik "Gültig bis" erklärungsbedürftig wäre. Dort steht allerdings "31.12.9999", was offensichtlich kein ernstgemeintes Datum ist, sondern vielmehr der von der Stellenanzahl her höchstmögliche Wert für diese Rubrik. Der Eintrag dürfte vorgenommen worden sein, weil diese

³ BGE 130 III 321 E. 3.2

Rubrik vom System her wohl zwingend auszufüllen war (Pflichtfeld). Weil es ein "bis" Datum jedoch nicht gab, wurde als Platzhalter-Datum "31.12.9999" eingesetzt. Von daher könnte "Gültig ab" durchaus die Auslieferung betreffen. Das muss aber nicht weiter abgehandelt werden, steht doch auf dem Dokument in der Rubrik "in Betrieb ab" ebenfalls "17.07.1996". Und das muss ohne weiteres als Auslieferungsdatum betrachtet werden. Oder – anders formuliert – wenn die Maschine ab 17. Juli 1996 beim Kunden in Betrieb war, dann hatte er sie auch mindestens seit dann und damit war die Maschine ab diesem Zeitpunkt der Öffentlichkeit zugänglich gemacht.

Damit hat die Klägerin den Auslieferungszeitpunkt 17. Juli 1996 der Maschine 95112060 bewiesen. Zweifel bestehen keine; v.a. keine dahingehend, dass die Auslieferung allenfalls später erfolgt sein könnte. Dafür gibt es nicht das geringste Indiz, auch nicht seitens der Beklagten. Weitere Dokumente oder Zeugen seitens der Klägerin sind für den Beweis entsprechend nicht nötig. Die Beklagte ihrerseits hat keine Gegenbeweismittel genannt.

4.1.3 Hinsichtlich der Frage, wie das Gerät zum Auslieferungszeitpunkt in technischer Hinsicht beschaffen war, liegt die Behauptungs- und Beweislast ebenfalls bei der Klägerin.

Die Klägerin behauptet, dass das Gerät so beschaffen gewesen sei, wie sie es anlässlich der Instruktiionsverhandlung vom 20. Dezember 2013 gezeigt habe und beruft sich auf einen Augenschein der Maschine. Mit dem Augenschein kann jedoch nur bewiesen werden, wie die Maschine zum Zeitpunkt des Augenscheins aussieht. Strittig ist aber, ob das Gerät bei der Auslieferung im Jahre 1996 ebenfalls so ausgesehen hat.

Die Klägerin beruft sich diesbezüglich auf technische Zeichnungen namentlich auf act. 1_24 und act. 1_26, wobei es sich dabei um zwei technische Zeichnungen mit darauf vermerktem Datum vom 10. Januar 1995 respektive 6. Januar 2005 handelt. Dies in Verbindung mit dem Qualitätssicherungshandbuch PT2-H gemäss act. 1_12 vom 6. Januar 1996, also kurz vor dem Auslieferungszeitpunkt der Maschine 95112060. In der auf Seite 2 des Qualitätssicherungshandbuchs PT2-H gemäss act. 1_12 dargestellten technischen Zeichnung, die jener gemäss act. 1_24 entspricht, bezeichnet die Position 11 ein Schnappventil, das auf den Seiten 8 und 12 ausdrücklich angesprochen wird. Dieses Schnappventil gemäss Position 11 wird auf Seite 4 des Qualitätssicherungshandbuchs nicht als Bauteil angegeben, welches bei einer Wartung zu ersetzen ist. Das Schnapp-

ventil 11 wird in zwei detaillierten technischen Zeichnungen auf den Seiten 7 und 11 des Qualitätssicherungshandbuchs dargestellt. Der Fachmann erkennt allein schon wegen der Dimensionierung, dass es sich dabei nur um ein Ventil handeln kann, wie es in der technischen Zeichnung gemäss act. 1_25 dargestellt ist. Weiter ergibt sich dies daraus, dass das Ventil sowohl im Qualitätssicherungshandbuch PT2-H gemäss act. 1_12 als auch in der technischen Zeichnung gemäss act. 1_25 als Schnappventil bezeichnet wird, dass auf Seite 20 des Qualitätssicherungshandbuchs der in der technischen Zeichnung gemäss act. 1_25 strukturell und funktional erkennbare und mit Position 5 bezeichnete Not-aus-Knopf erwähnt wird, und insbesondere auch, dass aus dem Lieferschein gemäss act. 1_19 wiederum unter der Bezeichnung "Schnappventil" von der Klägerin im gleichen Zeitraum Ventile mit der Nummer DSVpz-1L-4-14 ausgeliefert wurden, das heisst mit genau jener Nummer, die auch auf der technischen Zeichnung gemäss act. 1_26 aufgeführt wird.

Die Dokumente act. 1_12, act. 1_19, act. 1_25 und act. 1_26 aus dem Zeitraum kurz vor der Auslieferung zeigen folglich eine Ausstattung der Maschinen, die dem entspricht, wie die Maschine 95112060 heute ausgebildet ist. Damit ist bewiesen, dass die Maschinen der Klägerin generell kurz vor und die Maschine 95112060 spezifisch zum Auslieferungszeitpunkt so ausgestattet war, wie es heute bei der vorgelegten Maschine 95112060 der Fall ist.

Damit bestehen keine ernsthaften Zweifel daran, dass die Maschine 95112060 zum Auslieferungszeitpunkt gemäss act. 1_25 ausgebildet war und ein Schnappventil gemäss act. 1_26 aufwies.

Die Beklagte behauptet angesichts des erkennbar der act. 1_26 entsprechenden Schnappventils beim bei der anlässlich der Instruktionenverhandlung vorgelegten und demontierten Maschine, es könne aber nicht ausgeschlossen werden, dass zum Auslieferungszeitpunkt ein anderes Ventil eingebaut gewesen sei, und erst im Rahmen einer Wartung ein Ventil gemäss act. 1_26 eingebaut worden sei. Sie behauptet damit nur eine hypothetische Möglichkeit und trägt keine substantiierten konkreten Gründe oder Indizien vor, die ernsthaft darauf schliessen liessen, dass in diesem konkreten Fall das Gerät 95112060 im Auslieferungszeitpunkt anders ausgestattet gewesen war als gemäss den Dokumenten von damals und erst im Nachhinein auf jene Ausstattung umgearbeitet worden wäre. Die Hypothese scheint zudem wenig plausibel, da im Qualitätssicherungshandbuch das Schnappventil nicht als normalerweise bei der Wartung auszuwechseln beschrieben wird.

Die Ausführungen der Beklagten an der Hauptverhandlung, in den verschiedenen Darstellungen des Schnappventils der Klägerin gebe es zum Teil leicht abweichende geometrische Ausgestaltungen, ändern daran nichts. Selbst die Beklagte macht nicht geltend, dass sich aufgrund dieser leichten Unterschiede auch funktionelle Unterschiede ergäben, die insbesondere im Hinblick auf die Beurteilung der technischen Übereinstimmung mit Anspruchsmerkmalen eine Rolle spielten.

4.2 Patentnichtigkeit

4.2.1 Zur Frage der Rechtsbeständigkeit des Klagepatents wurde ein Fachrichtervotum von Richter Dr. sc. nat. Tobias Bremi eingeholt. Das Fachrichtervotum kam zum Schluss, dass, sofern die offenkundige Vorbenutzung PT2 als bewiesen betrachtet wird, der zum Zeitpunkt der Erstellung des Fachrichtervotums gestellte Subsubsubeventualantrag neu und erfinderisch sei, der Hauptantrag und die anderen Eventualanträge hingegen entweder nicht neu oder nicht erfinderisch seien.

Der Spruchkörper schliesst sich dieser damaligen Beurteilung trotz der gefundenen Offenkundigkeit der Vorbenutzung PT2 nur teilweise an, und kommt zum folgenden Ergebnis:

4.2.2 Hauptantrag

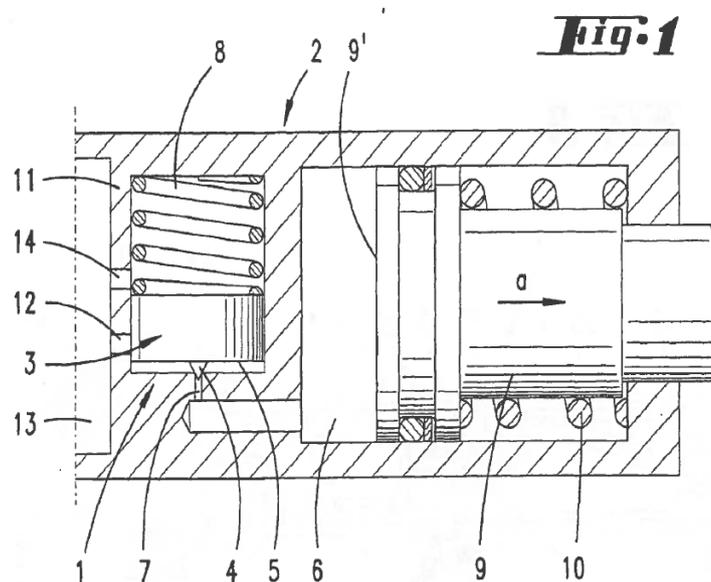
4.2.2.1 Das Klagepatent hat einen unabhängigen Anspruch 1, aufgeschlüsselt gemäss Klägerin, wie folgt:

1. Hydraulisches Pressgerät (2)
 - 1.1 mit einem Festteil (26) und
 - 1.2 einem Bewegungsteil (24), wobei
2. das Bewegungsteil (24)
 - 2.1 durch einen Hydraulikkolben (9) relativ zu dem Festteil (26) bewegt wird
 - 2.2 und mittels einer Rückstellfeder (10) in eine Ausgangsstellung-zurückbewegbar ist, wobei
3. die Rückbewegung
 - 3.1 in Abhängigkeit von einem vorbestimmten Pressdruck auslösbar ist
 - 3.2 durch Ansprechen eines Rücklaufventils (1),

dadurch gekennzeichnet, dass

4. das Rücklaufventil (1)
 - 4.1 selbsttätig ansprechend ist und
 - 4.2 so ausgebildet ist, dass es durch den Druck des zurücklaufenden Öls über den gesamten Rückstellweg des Hydraulikkolbens (9) in der Öffnungsstellung gehalten ist.

Kernpunkt des Klagepatents ist am besten anhand Figur 1 zu verstehen:



Die Federkraft der Rückstellfeder 10, die Querschnittsfläche 9' des Hydraulikkolbens 9, die Strömungsquerschnittsfläche des Kanals 7, die Querschnittsfläche 5 des Hydraulikkolbens 3 des Ventils und die Rückstellfeder des Hydraulikkolbens 3 etc. des Ventils sind so ausgelegt, dass, wenn infolge Erreichens des Grenzdrucks das Ventil 1 einmal geöffnet ist, das Ventil unter dem Druck des Hydraulikkolbens 9 und der Rückstellfeder 10 so lange offen bleibt, bis der Hydraulikkolben 9 wieder vollständig in der Öffnungsstellung, d.h. ganz nach links in Fig. 1 verschoben ist.

Grund für die Beibehaltung des Öffnungszustandes nach der Öffnung des Ventils trotz initialem Druckabfall unmittelbar nach der Öffnung ist bei dieser konkreten Bauweise die Auslegung der druckbeaufschlagten Querschnitte, kleine Fläche in der Öffnung 7 und grosse Fläche von Zylinder 5.

Eine einfache mechanische und fehlerunanfällige Lösung wird durch diese Konstruktion zur Verfügung gestellt. D.h. die Lösung zur Aufgabe aus [0004] des Klagepatents wird gegeben:

Im Hinblick auf den zuvor beschriebenen Stand der Technik wird eine technische Problematik der Erfindung darin gesehen, ein hydraulisches Pressgerät anzugeben, das funktionssicherer und handhabungstechnisch verbessert ausgestaltet ist.

4.2.2.2 Auslegung

Merkmal 4 lautet wie folgt: "das Rücklaufventil (1) ist selbsttätig ansprechend und so ausgebildet, dass es durch den Druck des zurücklaufenden Öls über den gesamten Rückstellweg des Hydraulikkolbens (9) in der Öffnungsstellung gehalten ist".

Umstritten, insbesondere auch im Lichte der Beurteilung durch das deutsche Bundespatentgericht, ist in Bezug auf dieses Merkmal besonders die Frage, was unter dem **gesamten Rückstellweg** des Hydraulikkolbens zu verstehen ist. Nicht ganz einfach ist in diesem Zusammenhang die Auslegung der Absätze [0008] und [0019] des Klagepatents, in welchen ein nur teilweises Zurückfahren des Kolbens als mögliche Variante beschrieben wird, woraus das deutsche Bundespatentgericht schliesst, dass der gesamte Rückstellweg auch ein beliebig kurzer sein kann.

Die Auslegung auf Basis der Beschreibung des Patents muss vom hier zuständigen Fachmann im Lichte des geschilderten Standes der Technik, der damit verbundenen Nachteile, sowie der Aufgabe, die sich das Patent selber setzt, und die das Patent auch tatsächlich löst, erfolgen.

Der Fachmann ist hier, das ist unstrittig, ein Diplom-Ingenieur mit der Vertiefungsrichtung Entwicklung und Konstruktion, der mehrere Jahre praktische Erfahrung in der Konstruktion und Entwicklung von Hydraulikwerkzeugen hat.

Bei der Beschreibung der Nachteile des Standes der Technik heisst es im Klagepatent in [0003], dass bei den bekannten Konstruktionen der Rücklauf des Bewegungsteils erreicht wird, indem ein Rücklaufhebel aktiv betätigt wird. Im Stand der Technik werden zwar Überdruckventile vorgesehen, diese lassen aber beim Ansprechen nur eine Teilmenge des Öls in den Vorratstank zurückfliessen.

Als Aufgabe wird formuliert (vgl. [0004] des Klagepatents), ein hydraulisches Pressgerät anzugeben, welches funktionssicherer und handhabungstechnisch verbessert ausgestaltet ist.

Anschliessend wird die im Anspruch gegebene Lösung beschrieben als eine Konstruktion, welche nach Erreichen eines Maximaldruckes das Pressgerät selbsttätig öffnet und das Bewegungsteil vollständig in die Ausgangsstellung zurückfährt.

Diese Aufgabe wird durch die Anspruchsmerkmale auch tatsächlich erfüllt. Kernpunkt ist dabei, dass durch die vorgeschlagene Konstruktion dem Anwender der manuelle Eingriff zum Öffnen und Rückverfahren des Bewegungsteiles erspart wird, sprich, dass das Gerät für die nächste Pressoperation ohne Manipulation zur Verfügung steht (vgl. auch [0019]).

Im Rahmen der Beschreibung bevorzugter Ausführungsformen weist das Klagepatent in Spalte 3:39-41 darauf hin, dass die Rückstellfeder des Hydraulikkolbens so ausgelegt wird, dass der Hydraulikkolben bis zum Anschlag zurückverfährt. Es ist also nicht zwingend, dass der Hydraulikkolben bis zu einem mechanischen Anschlag zurück verfährt.

Im Rahmen einer weiteren bevorzugten Ausführungsform wird im Absatz [0008] folgendes beschrieben:

Alternativ oder kombinativ ist es weiter auch denkbar, den Hydraulikkolben nur partiell zurückfahren zu lassen. Hierzu ist die Rückstellfeder so auszulegen, dass ihre Kraft in einer bestimmten Stellung innerhalb des Arbeitshubs des Hydraulikkolbens nicht mehr ausreicht, das Rückstellventil offenzuhalten.

Im Rahmen der Beschreibung der Ausführungsbeispiele wird dann auf diese Variante im Absatz [0020] eingegangen:

Es ist auch denkbar, den Hydraulikkolben 9 lediglich partiell zurückfahren zu lassen. Hierzu wird die Rückstellfeder 10 so ausgelegt, dass ihre Kraft in einer vorbestimmten Stellung innerhalb des Arbeitshubs des Hydraulikkolbens 9 nicht mehr ausreicht, das Rückstellventil offenzuhalten.

Im Lichte der Aufgabe, die sich das Klagepatent selber setzt, und im Lichte der im Zusammenhang mit dem Stand der Technik beschriebenen Nachteile kann die Auslegung dieser Textstellen nur so sein, dass der Fachmann darunter versteht, dass auch in diesem Fall die Rückstellung des Hydraulikkolbens zwar nicht bis zu einem mechanischen Anschlag aber auf jeden Fall doch so weit zurück erfolgt, dass das Gerät anschlies-

send wieder für den nächsten Arbeitszyklus zur Verfügung steht. Es wird eben der gesamte Rückstellweg bis zur Offenstellung durchlaufen, das muss aber nicht notwendigerweise bis zum mechanischen Anschlag sein, sondern kann auch etwas davor liegen.

Eine Auslegung dieser Textstellen in [0008] und [0020] des Klagepatents, gemäss welcher für diese Variante der Rückstellweg auch "beliebig kurz" sein kann, mag zwar bei isolierter Betrachtung dieser beiden Textstellen theoretisch möglich sein, macht aber im Lichte des Gesamtzusammenhangs für den Fachmann keinen Sinn, denn eine solche Lösung wäre offensichtlich im Stand der Technik, der im Klagepatent selber beschrieben wird (Überdruckventil aus [0003]), würde die im Zusammenhang mit der gestellten Aufgabe formulierte Zielsetzung, dass nach Auslösen des Ventils automatisch die Ausgangsstellung erreicht wird, nicht erfüllen, und orientierte sich auch nicht am Wortlaut dieses Merkmals, wo doch ausdrücklich vom "gesamten Rückstellweg" gesprochen wird.

Die diesbezügliche Auslegung des Urteils des deutschen Bundespatentgerichts scheint somit zu sehr am formalen und isolierten Wortlaut dieser Textstellen orientiert und im Gesamtzusammenhang nicht zutreffend.

Somit muss unter dem **gesamten Rückstellweg** ein Rückstellweg verstanden werden, der nicht beliebig klein sein kann, sondern die Vorrichtung wieder zurück in ihre Ausgangsstellung für den nächsten Arbeitszyklus bringt.

4.2.2.3 Neuheit

Die Klägerin macht mangelnde Neuheit im Lichte zweier Dokumente geltend,

- im Lichte der EP 0 636 788 A1, sowie
- im Lichte der offenkundigen Vorbenutzung durch Verkauf des hydraulischen Presswerkzeugs PT2 der Klägerin.

Neuheit gegenüber der EP 0 636 788 (EP '788):

Diese Frage ist bereits in der rechtskräftigen Entscheidung der Beschwerdekammer vom 19. Juni 2007 behandelt worden, wo Neuheit gefunden wurde.

Auf der anderen Seite kommt das deutsche Bundespatentgericht in seiner vorläufigen Stellungnahme insbesondere nach Berücksichtigung der Absätze [0019] und [0020] des Klagepatents zum Schluss, dass keine Neuheit gegenüber der EP '788 gegeben ist.

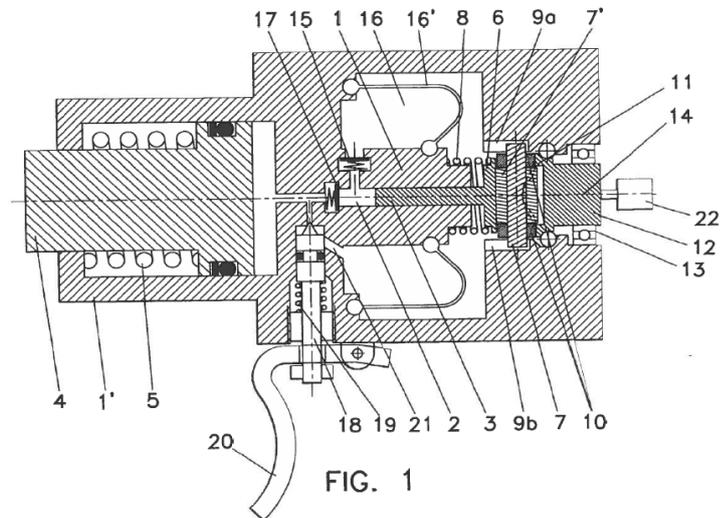
In der Begründung des deutschen Bundespatentgerichts wird dann mangelnde erfinderische Tätigkeit gefunden (vgl. Gründe 6.4). Dabei sind die im Urteil festgehaltenen Überlegungen nicht in jeder Hinsicht nachvollziehbar. So wird gesagt, dass der Entgegenhaltung zwar nichts über die hydraulische Auslegung des Rücklaufventils entnommen werden könne, dass aber bei der Überlegung, wie der in dieser Druckschrift angegebene automatische Rücklauf zustande kommen könne, der Fachmann zu dem Ergebnis gelange, dass das Rücklaufventil durch den Druck des zurücklaufenden Öls über den gesamten Rückstellweg des Hydraulikkolbens in der Öffnungsstellung gehalten sei. Damit wird gesagt, dass Merkmal 4.2 zwar in der Entgegenhaltung nicht ausdrücklich offenbart ist, aber implizit vorliegen muss. Damit sollte eigentlich auf mangelnde Neuheit erkannt werden (vgl. beispielsweise Richtlinien für die Prüfung beim europäischen Patentamt, Teil G, Kapitel VI-2). Auf die Begründung des deutschen Bundespatentgerichts abzustellen scheint deshalb nicht vertretbar.

Die EP '788 offenbart unstrittig die Merkmale des Oberbegriffs von Anspruch 1 des Klagepatents, d.h. strittig sind nur die Merkmale 4.1 und 4.2, d.h.

4.1: ob das Rücklaufventil (1) selbsttätig ansprechend ist, und

4.2: ob es so ausgebildet ist, dass es durch den Druck des zurücklaufenden Öls über den gesamten Rückstellweg des Hydraulikkolbens (9) in der Öffnungsstellung gehalten ist.

Vgl. für die folgende Diskussion Figur 1 von EP '788:



Unstrittig offenbart das Dokument im Rahmen des in Figur 1 dargestellten Ausführungsbeispiels eine Konstruktion, bei der das Rücklaufventil 18 manuell über den Hebel 20 aktiviert wird/werden kann.

Strittig ist, genau wie im Verfahren vor dem EPA, die Interpretation einer entscheidenden Textstelle in diesem Dokument, namentlich in Spalte 3, Zeilen 42-51, wo es heisst:

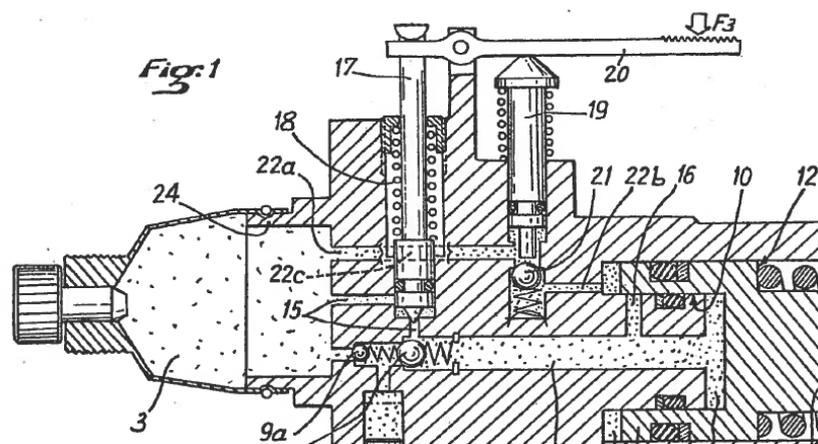
De manière connue, le dispositif est également pourvu d'un clapet de décharge 18 retenu sur son siège par un ressort 19.

Ce clapet 18 peut être actionné soit éventuellement de manière automatique (ressort taré), soit par la manœuvre d'un levier 20 en forme de gâchette, de façon à commander la rétraction du piston 4 du vérin en vidant le corps 1' par un circuit de décharge schématisé en 21, le fluide retournant alors vers le réservoir 16.

Die Frage ist also, was unter einem automatischen Auslösen dieses Ventils mit einer tarierten Feder zu verstehen ist.

Diesbezüglich kann aufgrund des ausdrücklichen Verweises in dieser Textstelle ("De manière connue") sicherlich auch das in der EP '788 in der Einleitung in Spalte 1:8-13 erwähnte Dokument FR 8406346, Publikationsnummer FR 2 563 291 hinzugezogen werden. Hierbei handelt es sich um eine zehn Jahre ältere Anmeldung der gleichen Anmelderin wie der EP '788 mit den gleichen Erfindern. In diesem Dokument wird im Zusammenhang mit der im wesentlichen gleichen Ventilkonstruktion mit der Ven-

tilfeder 18 gemäss der unten im entscheidenden Ausschnitt wiedergegebenen Figur 1:



etwas detaillierter erläutert wie folgt (vgl. S. 4:19-27):

Un clapet de décharge 17 retenu sur son siège par un ressort taré 18 est interposé sur une canalisation 15 mettant en communication la canalisation de refoulement 5 avec le réservoir 3. Le clapet 17 est soulevé de son siège pour libérer le passage du fluide, soit automatiquement lorsque la pression hydraulique dépasse le tarage du ressort 18, jouant alors le rôle de sécurité pour éviter la détérioration du cylindre, soit sous l'action d'un levier 20 manœuvré manuellement (flèche F3) pour obtenir la rétraction du piston en cours de travail ou à la fin du travail.

Es geht also bei diesem Ventil um eine Sicherheitsmassnahme, und damit um ein reines Überdruckventil, wie es im Klagepatent in [0003] im Zusammenhang mit dem bekannten Stand der Technik beschrieben wird.

Wie oben erwähnt, sind für die erfindungsgemässe Wirkung und Einstellung des Ventils eine Vielzahl von Parametern, namentlich wenigstens die Federkraft der Rückstellfeder, die Querschnittsfläche des Hydraulikkolbens, die Strömungsquerschnittsfläche des durch das Ventil gesperrten Kanals zum Ventil, die Querschnittsfläche des Hydraulikkolbens des Ventils und die Konstante der Rückstellfeder des Hydraulikkolbens des Ventils massgeblich. Ebenfalls entscheidend ist dabei, wie die Kennlinie der Federn ist. Es macht z.B. einen erheblichen Unterschied, ob die Federn im beanspruchten Bereich idealisiert konstantes Verhalten zeigen (Federkraft unabhängig vom Federweg), oder ob sie ein anderes Verhalten zeigen, z.B. die Kraft abnimmt für grösseren Federweg.

In der EP '788 wird nur von einer automatischen Auslösung gesprochen. Aus der Figur lassen sich keine Strömungsquerschnitte ableiten, so wissen wir z.B. nicht, ob der Kanal zum Ventil ein zylindrischer Kanal oder ein langer Schlitz ist, etc. Automatisch im Sinne der EP '788 heisst also nur mit Sicherheit, dass bei einem bestimmten Druck, der über die tarierte Feder des Ventils eingestellt ist, das Ventil auslöst. Ob das Ventil unmittelbar nach dem Öffnen nach dem dadurch ausgelösten Druckabfall gleich wieder in den verschlossenen Zustand fällt oder nicht, kann nicht gesagt werden. Es kann auch nicht gesagt werden, unter welchen Bedingungen und wann das Ventil, wenn es nicht gleich wieder schliesst, dann schliesst. Dem Dokument kann damit auf den ersten Blick Merkmal 4.1, sicher aber nicht Merkmal 4.2 entnommen werden, wenn man der oben angegebenen Auslegung folgt, dass unter dem gesamten Rückstellweg gemäss Merkmal 4.2 eine Rückführung des Hydraulikkolbens in die Ausgangsstellung zu verstehen ist.

Damit liegt, hierin ist der Beurteilung der Beschwerdekammer zu folgen, Neuheit vor, denn nur was unmittelbar eindeutig einem Dokument entnommen werden kann, kann für einen beanspruchten Gegenstand neuheitsschädlich sein.

Neuheit im Lichte der offenkundigen Vorbenutzung PT2:

Es ist nicht streitig, dass der Gegenstand der offenkundigen Vorbenutzung PT2 die Merkmale des Oberbegriffs beinhaltet. In technischer Hinsicht streitig, d.h. ob ein technischer Gegenstand offenbart wurde, der neuheitsschädlich sein könnte, ist auch nicht die Frage, ob der gesamte Ventilmechanismus die Funktion aufweist, dass, wenn das Ventil einmal geöffnet wurde, der Hydraulikkolben wieder über den gesamten Rückstellweg zurück verschiebt. Damit ist nur streitig, ob die Ventilkonstruktion wie dargestellt in der technischen Zeichnung gemäss act. 1_26 ein selbsttätig ansprechendes Rücklaufventil im Sinne von Merkmal 4.1 ist, welches durch den Druck des zurücklaufenden Öls in der Öffnungsstellung gehalten ist.

Die Frage reduziert sich letzten Endes darauf, ob das Rücklaufventil gemäss Anspruch 1 so ausgelegt wird, dass es ein einziges Element sein muss, oder ob auch eine Kombination von verschiedenen Elementen, die in ihrer gesamten Wechselwirkung die anspruchsgemässe Funktion erfüllen, als Rücklaufventil gemäss Anspruch gelten kann.

Ein Ventil ist normalerweise nicht einfach nur ein einziges Element, sondern eine Kombination von verschiedenen Elementen. Dies insbesondere auch im Zusammenhang mit der Erfindung des Klagepatents (vgl. Figur 1) wo es wenigstens einen Kolben, einen diesen umschliessenden Hohlzylinder, eine Nase am Kolben sowie eine Rückstellfeder für den Kolben gibt, die in ihrer gesamten Kombination dann das eigentliche Rücklaufventil ausmachen. Obwohl in den Figuren 3-8 kein Rücklaufventil genau wie in der offenkundigen Vorbenutzung PT2 dargestellt wird, so zeigen diese Zeichnungen dennoch, dass das Rücklaufventil auf jeden Fall mehrere Elemente aufweisen kann.

Anspruch 1 ist im vorliegenden Fall breit formuliert, das Rücklaufventil wird nur charakterisiert als – als Ganzes – **selbsttätig ansprechend** und eben **durch den Druck des zurücklaufenden Öls über den gesamten Rückstellweg des Hydraulikkolbens in der Öffnungsstellung gehalten**.

Es gibt keine Einschränkung, dass diese Funktion durch ein einzelnes Ventilelement, wie beispielsweise einen einzigen Zylinder, wahrgenommen werden muss, oder dass ausgeschlossen wird, dass verschiedene Elemente nur als gesamtes betrachtet diese Funktion wahrnehmen. Diese weiteren Spezifikationen finden sich erst in abhängigen Ansprüchen und beispielsweise in [0007] auf Zeile 26 werden solche Zusatzmerkmale nur als bevorzugt angegeben.

Entsprechend ist die Gesamtheit des Bauelements, wie es in act. 1_26 der Vorbenutzung angegeben ist, grundsätzlich als Rücklaufventil zu bezeichnen und ist ein solches im Sinne des Anspruchs. Die Kombination der einzelnen Elemente in diesem Ventil führt, das ist unstrittig, dazu, dass die Kombination dieser Elemente durch den Druck des zurücklaufenden Öls über den gesamten Rückstellweg des Hydraulikkolbens in der Öffnungsstellung gehalten wird. Zudem ist die Kombination dieser Elemente, auch das ist unstrittig, selbsttätig ansprechend.

Damit ist die offenkundige Vorbenutzung PT2 eine neuheitsschädliche Vorwegnahme.

Die Beklagte macht geltend, dass die Öffnungsstellung diejenige sei, in welcher sich das Ventil beim Ansprechen befinde, und dass das Ventil anspruchsgemäss durch den Druck des zurücklaufenden Öls genau in dieser Öffnungsstellung (und nicht in einer anderen Stellung) über den gesamten Rückstellweg des Hydraulikkolbens gehalten werde. Bei dieser

Auslegung wäre es jedoch ausgeschlossen, dass sich im Ventil nach dem Auslösen desselben während des gesamten Rückstellwegs des Hydraulikkolbens irgendetwas bewegt. Diese Auslegung vermag schon deshalb nicht zu überzeugen, da auch im Ausführungsbeispiel gemäss Klagepatent der Ventilkolben 3 während des Rückstellwegs des Hydraulikkolbens nicht stationär bleibt. Da der Druck des Öls mit der zunehmenden Entspannung der Feder 10 des Hydraulikkolbens 9 absinkt, entspannt sich auch die Feder 8 des Ventilkolbens zunehmend und der Ventilkolben bewegt sich kontinuierlich gegen seine Verschlussstellung hin, so dass auch in den Ausführungsbeispielen gemäss Klagepatent in der Öffnungsstellung eine Komponentenbewegung stattfindet.

Mit Eingabe vom 4. Dezember 2013 hat die Beklagte ein Urteil des Landgerichts Mannheim vom 8. November 2013 eingereicht. In diesem geht es um die Frage der Patentverletzung, und nicht eigentlich um die Frage der Rechtsbeständigkeit, im Gegensatz zum vorliegenden Verfahren. Dennoch soll auf die beiden von der Beklagten herangezogenen Textstellen kurz eingegangen werden:

Die Beklagte nimmt Bezug auf die Diskussion des parallelen Nichtigkeitsverfahrens beim Deutschen Bundespatentgericht in dieser Entscheidung. Die dort angeführte Textstelle von S. 25 des genannten Entscheides bezieht sich ausdrücklich auf die Frage der Relevanz der EP '788 als Stand der Technik und erübrigt sich im Lichte der inzwischen ergangenen Entscheidung des deutschen Bundespatentgerichts. Diesbezüglich sei auf die oben geführte Diskussion zum Urteil des deutschen Bundespatentgerichts verwiesen.

Bezugnehmend auf die geltend gemachte offenkundige Vorbenutzung wird auf S. 14 des genannten Entscheides hingewiesen. Dort heisst es, dass die Lösung nach dem Klagepatent darin bestehe, die Funktionen eines Überdruck-/Überlastventils und eines Rücklaufventils in dem einheitlichen Bauteil des Rücklaufventils zu verknüpfen. Die Beklagte zieht daraus den Schluss, dass anspruchsgemäss nur ein "eigenständiges" Ventil sein kann, nicht aber, wenn es für diese beiden Funktionen zwei separate Elemente braucht.

Dazu ist zunächst festzuhalten, dass zwar im Verfahren in Mannheim offenbar die offenkundige Vorbenutzung ebenfalls ins Verfahren eingebracht wurde, aber in der Entscheidung vom 8. November 2013 gar keine Berücksichtigung gefunden hat (vgl. S. 25 letzter Absatz sowie S. 26 erster Absatz, wo die offenkundige Vorbenutzung ausdrücklich nicht zuge-

lassen wird), insbesondere nicht in der von der Beklagten herangezogenen Textstelle im Urteil.

Entsprechend kann auch nicht davon ausgegangen werden, dass die Textstelle auf S. 14 im Hinblick auf das Ventil der offenkundigen Vorbenutzung so formuliert wurde.

Zudem bedeutet diese Aussage im Urteil keineswegs, dass ein erfindungsgemässes Rücklaufventil einteilig sein muss und nur ein Element aufweisen darf.

Tatsächlich ist es nämlich so, dass, nimmt man den Ansatzpunkt des Urteils, der sich im Lichte der Absätze [0015] und [0016] des Klagepatents tatsächlich vertreten lässt, ein Überdruckventil an sich bekannt war und ein einfaches Rücklaufventil ebenfalls, die einfache Kombination dieser beiden noch nicht zum erfindungsgemässen Gegenstand führt. Ordnet man einfach sowohl ein Überdruckventil als auch ein Rücklaufventil in einer solchen Anordnung parallel an, so ergibt sich noch nicht der erfindungsgemässe Gegenstand.

Dies unter anderem deswegen, weil Überdruckventil und Rücklaufventil nun eben genauso miteinander gekoppelt werden müssen, dass das Überdruckventil, wenn es aufgeht, und nur dann, das Rücklaufventil ebenfalls aktiviert. Zudem muss das Rücklaufventil so eingestellt werden, dass es über den gesamten Rückstellweg des Hydraulikkolbens offen bleibt und erst wieder schliesst, wenn dieser ganz zurückgefahren ist.

Genau diese Kombination von Eigenschaften wird durch das Ventil der offenkundigen Vorbenutzung realisiert. Ob es sich dabei also um ein Ventil handelt, welches wie in Figuren 1/2 des Klagepatents dargestellt nur einen einzigen Kolben aufweist, oder wie in Figur 6-8 dargestellt um eine komplexere Konstruktion, bei welcher zusätzlich manuell ausgelöst werden kann, oder eben auch um eine Konstruktion, in welcher im Rahmen eines einzigen Ventils die Funktionen Überdruck und Rücklauf auf zwei verschiedene aber miteinander genau im erfindungsgemässen Sinne kooperierende, in Serie angeordnete Elemente aufgeteilt ist, spielt keine Rolle.

Entsprechend ändert die Aussage im Urteil des Landgerichts Mannheim vom 8. November 2013 nichts.

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Konstruktion PT2 mit der Seriennummer 95112060 neuheitsschädlich ist und das Patent im Umfang des Hauptantrags zu widerrufen ist.

4.2.3 Eventualantrag

Anspruch 1 dieses Antrags stützt sich hinsichtlich der in Bezug auf den erteilten Anspruch hinzugefügten Merkmale auf Anspruch 2 des erteilten Patents und findet sich auch als Anspruch 2 in den ursprünglich eingereichten Unterlagen. Zudem handelt es sich offensichtlich um eine Einschränkung.

Die Klägerin macht geltend, der Anspruch sei nicht klar, weil ein Rücklaufventil nicht als Ventilkolben ausgebildet sein könne, sondern auch noch andere Merkmale umfassen müsse. Sie macht dabei geltend, dass die Frage der Klarheit wie in der Praxis des europäischen Patentamts bei Änderungen des Patents überprüft werden müsse.

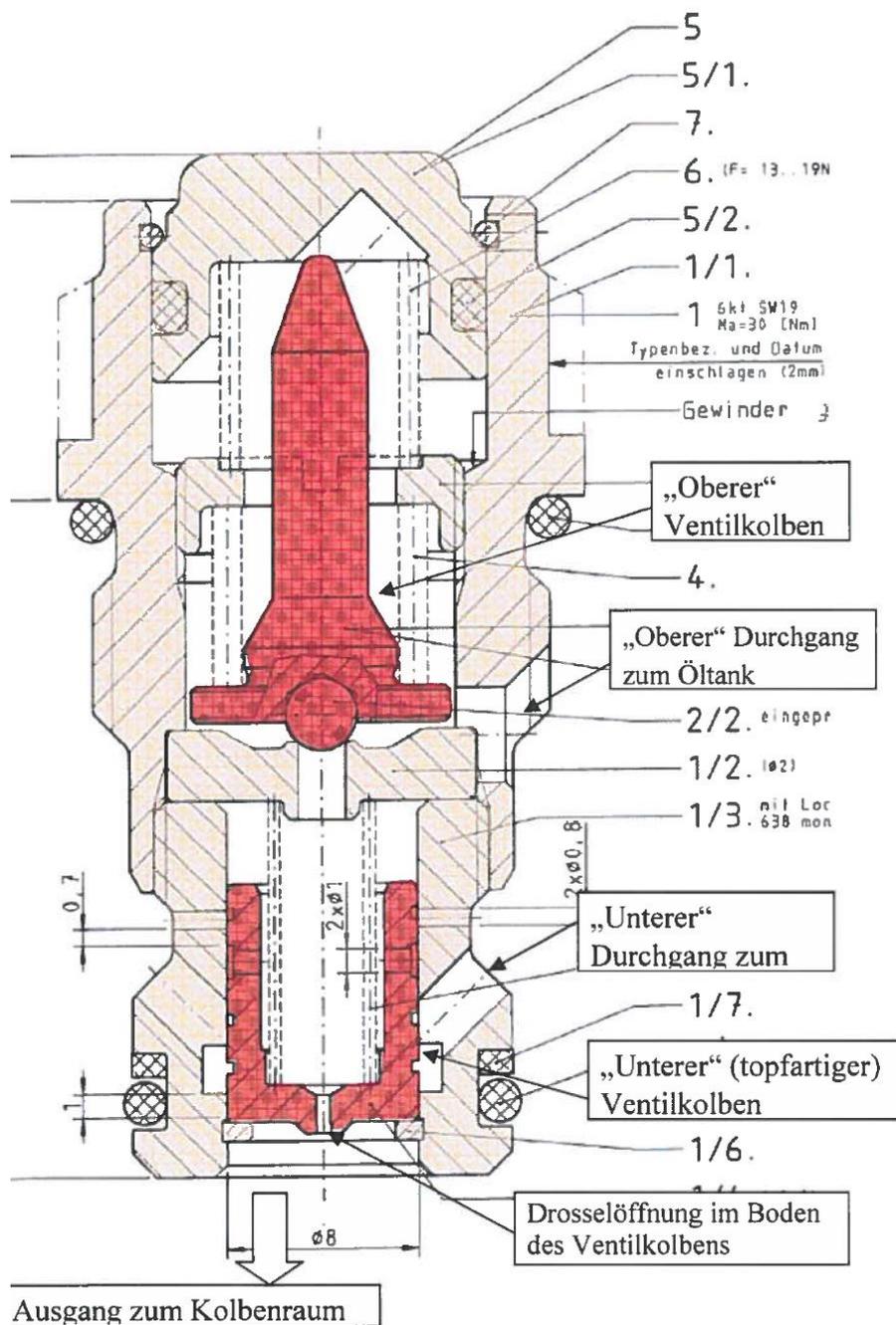
Diese Frage ist Gegenstand der Entscheidung der Grossen Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts unter der Nummer G3/14.⁴ In dieser wurde die übliche Praxis bestätigt, dass, wenn abhängige Ansprüche vollständig in einen unabhängigen Anspruch aufgenommen werden, was hier der Fall ist, die Frage der Klarheit nicht noch einmal aufgebracht werden kann, weil eigentlich nur ein Anspruch gestrichen wird und ein bereits vorher erteilter und bestehender (der abhängige) ausformuliert wird (vgl. Nr. 80 auf S. 85 der Entscheidung G3/14).

Die Frage kann aber offen bleiben, denn in Bezug auf die Auslegung dieses Merkmals ist die Sichtweise, die das deutsche Bundespatentgericht in der Entscheidung vom 3. Dezember 2014 in 5.3 äussert, richtig: Die Formulierung, dass das Rücklaufventil als Ventilkolben ausgebildet ist, stellt der Fachmann gedanklich unmittelbar dahingehend richtig, dass das Rücklaufventil einen Ventilkolben aufweist. Entsprechend liegt hier kein Mangel an Klarheit vor, unabhängig von der Frage, ob Klarheit überhaupt überprüft werden muss.

Die zusätzlich hinzugefügten Merkmale ändern aber nichts daran, dass die Vorbenutzung PT2 auch für einen derartig eingeschränkten Anspruch neuheitsschädlich ist. Der in der unten angegebenen Darstellung als *oberer Ventilkolben* bezeichnete Körper verfügt an der Unterseite über eine kreisscheibenförmige Erweiterung, die in einem zylindrischen Hohlraum

⁴ Entscheidung G3/14 vom 24. März 2015.

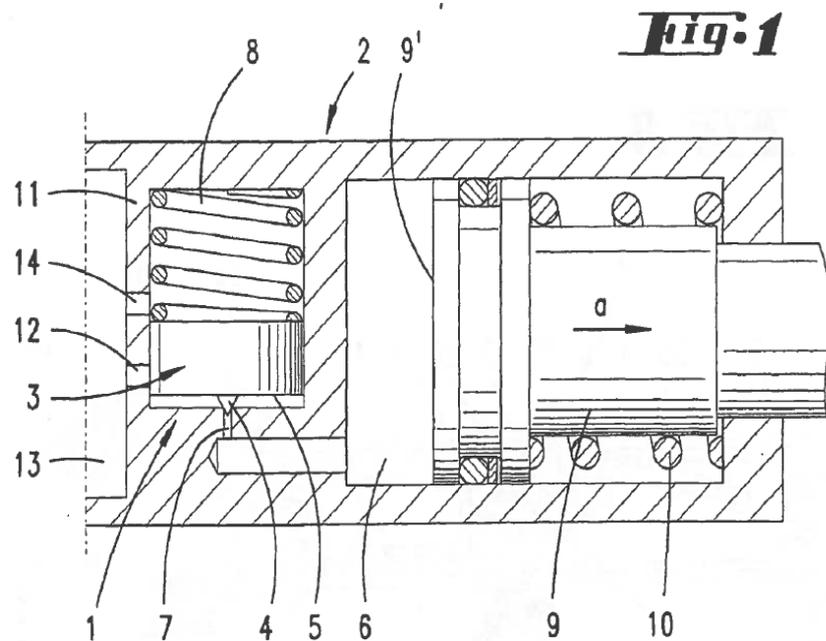
geführt ist und in der Mitte eine Kugel eingelagert hat, die nach unten vorsteht:



Es ist zwar richtig, dass – wie die Beklagte ausführt – dieser Vorsteuerkegel am Ende bei Verschiebung durch den Öldruck von unten nach oben etwas seitlich verkippt, weil die Spitze dieses Körpers in den exzentrischen konischen Bereich eingreift, aber zumindest am Anfang verschiebt sich auch dieser Körper axial und wirkt auch wie ein Kolben. Andernfalls

würde nämlich der Körper gar nicht weiter nach oben verkippend verschoben, wenn die Kugel einmal die enge Durchlassöffnung freigegeben hat.

Damit ist die Konstruktion der Vorbenutzung neuheitsschädlich, denn das Rücklaufventil verfügt über einen Ventilkolben mit einer Ventilkolbenfläche, und eine im Verschlusszustand wirksame Teilkolbenfläche (der Bereich der Kugel) ist im Hinblick auf den gewünschten Maximaldruck ausgelegt, analog zur im Klagepatent beschriebenen Konstruktion, wo die Teilkolbenfläche durch die mit dem Bezugszeichen 4 bezeichnete spitzkegelige Nadelspitze umgesetzt ist (vgl. Figur 1 des Klagepatents):



Damit ist Anspruch 1 gemäss Eventualantrag nicht neu im Lichte der Vorbenutzung PT2.

4.2.4 Subeventualantrag

Beim Subeventualantrag werden zusätzlich die folgenden, angeblich der Beschreibung im Absatz [0007] aufgeführten Merkmale der erteilten Anspruchsfassung von Anspruch 1 hinzugefügt:

5' das Rücklaufventil (1) besteht aus einem Ventilkolben (3)

5.1' der Ventilkolben (3) ist mit einer Ventilkolbenfläche (4,5) ausgebildet

5.2' eine im Verschlusszustand wirksame Teilkolbenfläche ist im Hinblick auf den gewünschten Maximaldruck ausgelegt

5.3' die durch den Bohrungsdurchmesser einer mit dem Druckraum (6) verbundenen Bohrung (7) wirksame kleinere Teilkolbenfläche ist im Zuge der Verpressung mittels des hydraulischen Pressgerätes (2) von dem Öl beaufschlagt

5.4' bei Überschreiten einer durch den Bohrungsdurchmesser vordefinierten Höhe des Öldrucks wird der Ventilkolben (3) des Rücklaufventils (1) über die Teilkolbenfläche aus dem Dichtsitz angehoben

5.5' wonach eine wesentlich grössere Kolbenfläche in Wirkung tritt

5.6' wobei weiter das Rücklaufventil (1) in dieser Stellung mit einem wesentlich niedrigeren Begrenzungsdruck als in der Verschlusslage arbeitet, da der Begrenzungsdruck in dieser Stellung nicht mehr durch die Teilkolbenfläche definiert ist, sondern vielmehr durch die Gesamtoberfläche des als Längsschieberkolben ausgebildeten Ventilkolbens (3)

5.7' der Ventilkolben (3) verbleibt über den gesamten Rückstellweg des Hydraulikkolbens (9) infolge des auf den Ventilkolben einwirkenden Öldruckes in der Öffnungsstellung.

Die Hinzufügung dieser Merkmale ist unter dem Titel der Klarheit nicht zu beanstanden: dem Fachmann ist klar, dass, obwohl es heisst "das Rücklaufventil (1) **besteht** aus einem Ventilkolben", dies nicht im strengen Sinne heissen kann "besteht ausschliesslich aus einem Ventilkolben", denn ein Ventil kann nicht allein aus einem Ventilkolben bestehen. Auch die weiteren Merkmale präzisieren den Gegenstand widerspruchlos in klarer und nachvollziehbarer Weise.

Die Hinzufügung dieser Merkmale ist auch unter dem Titel der Stützung auf die ursprünglich eingereichten Unterlagen und das erteilte Patent nicht zu beanstanden, denn eine vollständige Stützung findet sich im allgemeinen Zusammenhang im Klagepatent in Absatz [0007] (insbesondere Spalte 2, Zeilen 22-53, wo die eingefügten Merkmale als funktionale Einheit dargestellt sind) und in den ursprünglich eingereichten Unterlagen auf den S. 4-6.

Die Merkmale 5' sowie 5.1' entsprechen den im Rahmen des Eventualantrags hinzugefügten Merkmalen und sind aus den oben angegebenen Gründen in der Vorbenutzung PT2 offenbart.

Die durch den Bohrungsdurchmesser einer mit dem Druckraum verbundenen Bohrung (Durchgangsbohrung unterhalb der Kugel in der oben

angegebenen Figur) wirksame kleinere Teilkolbenfläche (der in die Durchgangsbohrung eingreifende Oberflächenbereich der Kugel) ist auch bei PT2 im Zuge der Verpressung mittels des hydraulischen Pressgerätes von dem Öl beaufschlagt. Damit ist Merkmal 5.3' offenbart.

Bei Überschreiten einer durch den Bohrungsdurchmesser vordefinierten Höhe des Öldrucks wird der Ventilkolben (Steuerkegel) des Rücklaufventils der PT2 über die Teilkolbenfläche (Kugel) aus dem Dichtsitz angehoben, womit Merkmal 5.4' offenbart ist.

Danach tritt bei PT2 eine wesentlich grössere Kolbenfläche in Wirkung, namentlich der untere scheibenförmige Bereich des Steuerkegels, damit ist Merkmal 5.5' offenbart.

Bei PT2 arbeitet das Rücklaufventil in dieser Stellung mit einem wesentlich niedrigeren Begrenzungsdruck als in der Verschlusslage, da der Begrenzungsdruck in dieser Stellung nicht mehr durch die Teilkolbenfläche des oberen Ventilkolbens definiert ist, sondern vielmehr durch den Druckabfall über der unteren axialen Drosselöffnung im unteren Ventilkolben. In den Merkmalen 5.'-5.7' wird jeweils in bestimmter Form von einem Ventilkolben gesprochen. Selbst wenn ein Ventil als Ganzes mehrere Ventilkolben aufweist, was durch den Anspruchswortlaut nicht ausgeschlossen wird, so ist doch die Formulierung der Merkmale 5.'-5.7' so zu verstehen, dass dabei immer auf den gleichen Ventilkolben Bezug genommen wird. Damit wird, wenn man den oberen Kolben der PT2 als Ventilkolben nach den Merkmalen 5'-5.7' betrachtet, das Merkmal 5.6' nicht verwirklicht. Nach der Öffnung bestimmt die Gesamtoberfläche des oberen Ventilkolbens der PT2 den Begrenzungsdruck nicht, denn der obere Kolben fällt kurz nach dem Öffnen wieder in die Schliesslage zurück, womit dessen grosse Kolbenfläche nicht mehr wirksam ist. Das Ventil bleibt bei niedrigerem Begrenzungsdruck für den Rückfluss und das Rückstellen über den gesamten Weg des Hydraulikkolbens nicht wegen des oberen Ventilkolbens offen, sondern wegen der nach oben verschobenen Stellung des unteren Ventilkolbens und wegen des durchflussbestimmten Druckabfalls über dessen Drosselöffnung.

Merkmal 5.7' wird ebenfalls durch die PT2 nicht verwirklicht, denn wenn der obere Ventilkolben der PT2 als Ventilkolben nach den Merkmalen 5'-5.7' betrachtet wird, dann verbleibt dieser nicht über den gesamten Rückstellweg des Hydraulikkolbens infolge des auf den Ventilkolben einwirkenden Öldruckes in der Öffnungsstellung. Der obere Ventilkolben fällt

vielmehr, das ist zwischen den Parteien unbestritten, kurz nach dem Öffnen wieder in die Schliessstellung zurück.

Da es sich beim Subeventualantrag um eine Einschränkung bezüglich erteilter Anspruchsfassung handelt, und da die erteilte Anspruchsfassung wie oben dargelegt neu im Lichte der EP '788 ist, ist auch der Subeventualantrag neu im Lichte der EP '788.

Weitere Angriffe auf die Neuheit hat die Klägerin nicht vorgetragen.

Damit stellt sich die Frage, ob erfinderische Tätigkeit von Anspruch 1 gemäss Subeventualantrag gegeben ist. Es wurde diesbezüglich von der Klägerin nur auf Basis der Kombination der PT2 mit der EP '788 oder umgekehrt argumentiert.

Ausgehend von der PT2 lässt sich die Aufgabe formulieren, ein alternatives Ventil zur Kontrolle der automatischen Rückführung des Hydraulikkolbens vorzuschlagen. Die Aufgabe gemäss Absatz [0004] des Klagepatents scheint ausgehend von der PT2 nicht angemessen.

Grundsätzlich würde der Fachmann bei dieser Fragestellung durchaus das Dokument EP '788 hinzuziehen, denn es betrifft eine gattungsgleiche Vorrichtung wie die PT2, stammt also aus dem gleichen technischen Gebiet wie die PT2.

Wie oben bereits dargelegt, offenbart die EP '788 ein reines Sicherheitsventil, das bei Überschreiten des zugelassenen Maximaldrucks kurzzeitig öffnet. Dass das Ventil nach dem Öffnen geöffnet bleibt, bis der Hydraulikkolben in seine Ausgangsstellung zurückgefahren ist, ist dem Dokument weder explizit zu entnehmen, noch gibt es Hinweise, dass das dortige Ventil so ausgelegt werden könnte, dass diese Funktionalität gegeben ist.

Ausgehend von der PT2 kann der Fachmann deshalb nicht ohne erfindarisches Zutun erkennen, wenn er die EP '788 hinzuzieht, dass das Ventil der EP '788 in Bezug auf Federkräfte, Kolbenquerschnitte und Durchflussquerschnitte so ausgelegt werden könnte, dass es als Ersatz für das Ventil der PT2 mit gleicher Funktionalität überhaupt in Frage käme. Nur rückschauende Betrachtungsweise könnte zu diesem Schluss verleiten, diese Betrachtungsweise ist aber verboten.

Geht man von der EP '788 aus, lässt sich als Aufgabe formulieren, dass eine alternative Bauweise gesucht wird, funktionssicherer und handhabungstechnisch verbesserte im Vergleich zum Stand der Technik (vgl. Absatz [0004]), etwas spezifischer wohl sogar eine Konstruktion mit einer alternativen Realisierung für die Rückführung des Hydraulikkolbens in die Ausgangsstellung.

Wenn der Fachmann für die Lösung dieser Aufgabe mit der PT2 kombiniert, was wegen der Gattungsgleichheit wohl ohne erfinderisches Zutun geschieht, dann würde er erkennen, dass das Ventil der PT2 geeignet wäre, eine alternative Realisierung für die Rückführung des Hydraulikkolbens in die Ausgangsstellung bereit zu stellen. Er würde dann aber einfach das Ventil der PT2 in die Konstruktion der EP '788 zusätzlich einbauen oder das Ventil der EP '788 ersetzen durch das Ventil der PT2. Worauf er aber nicht käme, ohne erfinderisch tätig zu werden, ist das Ventil der EP '788 so auszulegen, dass es die Funktion des Ventils der PT2 bereitstellt.

Im Gegensatz zum Fachrichtervotum kommt entsprechend der Spruchkörper zum Schluss, dass der Subeventualantrag neu und erfinderisch ist.

4.2.5 Demnach ist auf die weiteren Eventualanträge nicht mehr einzugehen.

5. Zusammenfassend ist somit Patentanspruch 1 des schweizerischen Teils des europäischen Patents EP 0 944 937 B1 wie folgt einzuschränken (Änderung gegenüber dem ursprünglichen Anspruch kursiv):

"Hydraulisches Pressgerät (2) mit einem Festteil (26) und einem Bewegungsteil (24), wobei das Bewegungsteil (24) durch einen Hydraulikkolben (9) relativ zu dem Festteil (26) bewegt wird und mittels einer Rückstellfeder (10) in eine Ausgangsstellung zurückbewegbar ist, wobei die Rückbewegung in Abhängigkeit von einem vorbestimmten Pressdruck auslösbar ist durch Ansprechen eines Rücklaufventils (1) **dadurch gekennzeichnet, dass** das selbsttätig ansprechende Rücklaufventil (1) so ausgebildet ist, dass es durch den Druck des zurücklaufenden Öls über den gesamten Rückstellweg des Hydraulikkolbens (9) in der Öffnungsstellung gehalten ist *und dass das Rücklaufventil (1) aus einem Ventilkolben (3) besteht, wobei der Ventilkolben (3) mit einer Ventilkolbenfläche (4,5) ausgebildet ist, wobei eine im Verschlusszustand wirksame Teilkolbenfläche im Hinblick auf den gewünschten Maximaldruck ausgelegt ist, wobei die durch den Bohrungsdurchmesser einer mit dem Druckraum (6) verbundenen Bohrung (7)*

wirksame kleinere Teilkolbenfläche im Zuge der Verpressung mittels des hydraulischen Pressgerätes (2) von dem Öl beaufschlagt ist und wobei bei Überschreiten einer durch den Bohrungsdurchmesser vordefinierten Höhe des Öldrucks der Ventilkolben (3) des Rücklaufventils (1) über die Teilkolbenfläche aus dem Dichtsitz angehoben wird, wonach eine wesentlich grössere Kolbenfläche in Wirkung tritt, wobei weiter das Rücklaufventil (1) in dieser Stellung mit einem wesentlich niedrigeren Begrenzungsdruck als in der Verschlusslage arbeitet, da der Begrenzungsdruck in dieser Stellung nicht mehr durch die Teilkolbenfläche definiert ist, sondern vielmehr durch die Gesamtoberfläche (5) des als Längsschieberkolben ausgebildeten Ventilkolbens(3) und wobei der Ventilkolben (3) über den gesamten Rückstellweg des Hydraulikkolbens (9) infolge des auf den Ventilkolben (3) einwirkenden Öldruckes in der Öffnungsstellung verbleibt."

6. Kosten und Entschädigungsfolgen

Ausgangsgemäss hat keine Partei vollständig obsiegt. Mit dem Subeventualantrag hat die Beklagte das Klagepatent wesentlich eingeschränkt, was einem Klagerückzug im entsprechenden Umfang entspricht. Weiter ist zu berücksichtigen, dass die Beklagte das Klagepatent wiederholt mittels Klageänderungen bzw. Eventualanträgen, vor allem auch unter Verwendung von Merkmalen aus der Beschreibung, eingeschränkt hat und damit einen grossen Aufwand verursacht hat, der nicht notwendig war. Es erscheint daher gerechtfertigt, die Kosten im Verhältnis 1/3 zu 2/3 zu Lasten der Beklagten aufzuerlegen (Art. 107 Abs. 1 lit. f ZPO).

Ausgehend von einem Streitwert von CHF 1'000'000.– ist die Gerichtsgebühr auf CHF 66'000.– festzusetzen (Art. 1 KR-PatGer) und der Klägerin zu 1/3 und der Beklagten zu 2/3 aufzuerlegen. Die Gerichtsgebühr ist mit dem von der Klägerin geleisteten Kostenvorschuss von CHF 50'000.– zu verrechnen. Der Fehlbetrag von CHF 16'000.– ist der Beklagten aufzuerlegen (Art. 111 Abs. 1 ZPO). Die Beklagte hat der Klägerin CHF 28'000.– zu ersetzen (Art. 111 Abs. 2 ZPO).

Die Entschädigung für die rechtsanwaltliche Vertretung ist auf CHF 70'000.– festzusetzen (Art. 5 KR-PatGer).

Für patentanwaltliche Auslagen macht die Klägerin einen Aufwand von CHF 50'000.– geltend, die Beklagte einen Aufwand von CHF 63'675.–.

Die entsprechenden Auslagen blieben gegenseitig unbestritten. Demnach hat die Beklagte der Klägerin eine Parteientschädigung von insgesamt CHF 35'441.70 zu bezahlen.

Das Bundespatentgericht erkennt:

1. In teilweiser Gutheissung der Klage wird Patentanspruch 1 des schweizerischen Teils des europäischen Patents EP 0 944 937 B1 wie folgt eingeschränkt:

"1. Hydraulisches Pressgerät (2) mit einem Festteil (26) und einem Bewegungsteil (24), wobei das Bewegungsteil (24) durch einen Hydraulikkolben (9) relativ zu dem Festteil (26) bewegt wird und mittels einer Rückstellfeder (10) in eine Ausgangsstellung zurückbewegbar ist, wobei die Rückbewegung in Abhängigkeit von einem vorbestimmten Pressdruck auslösbar ist durch Ansprechen eines Rücklaufventils (1) **dadurch gekennzeichnet, dass** das selbsttätig ansprechende Rücklaufventil (1) so ausgebildet ist, dass es durch den Druck des zurücklaufenden Öls über den gesamten Rückstellweg des Hydraulikkolbens (9) in der Öffnungsstellung gehalten ist und dass das Rücklaufventil (1) aus einem Ventilkolben (3) besteht, wobei der Ventilkolben (3) mit einer Ventilkolbenfläche (4,5) ausgebildet ist, wobei eine im Verschlusszustand wirksame Teilkolbenfläche im Hinblick auf den gewünschten Maximaldruck ausgelegt ist, wobei die durch den Bohrungsdurchmesser einer mit dem Druckraum (6) verbundenen Bohrung (7) wirksame kleinere Teilkolbenfläche im Zuge der Verpressung mittels des hydraulischen Pressgerätes (2) von dem Öl beaufschlagt ist und wobei bei Überschreiten einer durch den Bohrungsdurchmesser vordefinierten Höhe des Öldrucks der Ventilkolben (3) des Rücklaufventils (1) über die Teilkolbenfläche aus dem Dichtsitz angehoben wird, wonach eine wesentlich grössere Kolbenfläche in Wirkung tritt, wobei weiter das Rücklaufventil (1) in dieser Stellung mit einem wesentlich niedrigeren Begrenzungsdruck als in der Verschlusslage arbeitet, da der Begrenzungsdruck in dieser Stellung nicht mehr durch die Teilkolbenfläche definiert ist, sondern vielmehr durch die Gesamtoberfläche (5) des als Längsschieberkolben ausgebildeten Ventilkolbens (3) und wobei der Ventilkolben (3) über den gesamten Rückstellweg des Hydraulikkolbens (9) infolge des auf den Ventilkolben (3) einwirkenden Öldruckes in der Öffnungsstellung verbleibt."

Die ursprünglichen abhängigen Ansprüche 3-24 lauten mit angepasster Nummerierung 2-23 sowie angepassten Rückbezügen neu wie folgt:

"2. Pressgerät nach ein Anspruch 1, wobei das Rücklaufventil (1) mittels einer Andruckfeder (8) in die Verschlussstellung vorgespannt ist, **dadurch gekennzeichnet, dass** ein Zylinder (11), in welchem der Ventilkolben (3) aufgenommen ist, eine Ablauföffnung (12) zu einem Ölvorratsraum (13) aufweist und dass die Ablauföffnung (12) im Zuge

einer Bewegung des Ventilkolbens (3) in die Öffnungssteilung freigegeben wird.

3. Pressgerät nach einem der Ansprüche 1 oder 2, **dadurch gekennzeichnet, dass** auf der Rückseite des Ventilkolbens (3) eine die Zylinderwandung durchsetzende Entlastungsbohrung (14) ausgebildet ist.
4. Pressgerät nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass der Ventilkolben (3) zusätzlich mittels Handbetätigung in eine Öffnungsstellung verfahrbar ist.
5. Pressgerät nach Ansprüche [recte: Anspruch] 5, **gekennzeichnet durch** ein Zugteil (27), das mit dem Ventilkolben (3), unter Durchsetzung des Zylinders (11), verbunden ist.
6. Pressgerät nach Ansprüche [recte: Anspruch] 6, **dadurch gekennzeichnet, dass** das Zugteil (27) über eine Betätigungswippe (37) von Hand bewegbar ist.
7. Pressgerät nach einem der Ansprüche 1 bis 6, **dadurch gekennzeichnet, dass** der Ventilkolben (3) rückseitig zu seiner Beaufschlagungsfläche topfartig ausgebildet ist.
8. Pressgerät nach einem der Ansprüche 5 bis 7, **dadurch gekennzeichnet, dass** das Zugteil (27) einen Mitnahmekopf (28) aufweist, der mit einer Mitnehmernase des Ventilkolbens (3) in Eingriff steht.
9. Pressgerät nach einem der Ansprüche 2 bis 8, **dadurch gekennzeichnet, dass** die Andruckfeder (8) vermittels des Zugteils (27) auf den Ventilkolben (3) einwirkt.
10. Pressgerät nach einem der Ansprüche 8 oder 9, **dadurch gekennzeichnet, dass** die Mitnehmernase ein in der Topfwandung (32) des Ventilkolbens (3) angeordneter Sprengling (33) ist.
11. Pressgerät nach einem der Ansprüche 8 oder 9, **dadurch gekennzeichnet, dass** die Mitnehmernase ein in der Topfwandung (32) des Ventilkolbens (3) ausgeformter Radialkragen (40) ist, welcher zugleich das Zugteil (27) in dem Ventilkolben (3) zentriert.
12. Pressgerät nach einem der Ansprüche 8 bis 11, **dadurch gekennzeichnet, dass** der Mitnahmekopf (28) durch einen umlaufenden Flansch an dem zylindrischen Zugteil (27) ausgebildet ist.
13. Pressgerät nach einem der Ansprüche 8 bis 12, **dadurch gekennzeichnet, dass** das Zugteil (27) über einen am Mitnahmekopf (28) mittig angeordneten durchmesser- und verkleinerten Zapfen (40) auf den Ventilkolben (3) einwirkt.
14. Pressgerät nach einem der Ansprüche 8 bis 13, **dadurch gekennzeichnet, dass** der Mitnahmekopf (28) im Öffnungszustand des Rücklaufventils (1) eine wirksame Kolbenfläche ausbildet.
15. Pressgerät nach Ansprüche [recte: Anspruch] 14, **dadurch gekennzeichnet, dass** der Mitnahmekopf (28) im Öffnungszustand des Rücklaufventils (1) eine in eine wirksame Ventilkolbenfläche (5) des Ventilkolbens (3) integrierte Teilkolbenfläche (41) ausbildet.

16. Pressgerät nach einem der Ansprüche 8 bis 17 [recte: 8 bis 15], **dadurch gekennzeichnet, dass** der Mitnahmekopf (28) im Verschlusszustand eine im Hinblick auf den gewünschten Maximaldruck ausgelegte Teilkolbenfläche ausbildet.
 17. Pressgerät nach einem der Ansprüche 2 bis 16, **dadurch gekennzeichnet, dass** der Durchmesser (c) der Ablauföffnung (12) kleiner ist als die Höhe (b) eines geschlossenen Umfangs des Ventilkolbens (3).
 18. Pressgerät nach einem der Ansprüche 1 bis 19 [recte: 1 bis 17], **dadurch gekennzeichnet, dass** rückwärtig der Ventilkolbenfläche (5) eine zum Topfaußenmantel hin offene Ringnut (42) vorgesehen ist.
 19. Pressgerät nach Ansprüche [recte: Anspruch] 18, **dadurch gekennzeichnet, dass** der Abstand zwischen der Ventilkolbenfläche (5) und der Ringnut (42) größer ist als der Durchmesser (c) der Ablauföffnung (12).
 20. Pressgerät nach einem der Ansprüche 15 bis 19, **dadurch gekennzeichnet, dass** von der Ventilkolbenfläche (5) eine axial gerichtete Durchlauföffnung (44) ausgeht, zur Verbindung der Ventilkolbenfläche (5) mit der Ringnut (42).
 21. Pressgerät nach Ansprüche [recte: Anspruch] 20, **dadurch gekennzeichnet, dass** der Durchmesser der Durchlauföffnung (44) kleiner ist als der Durchmesser einer Öleintrittsbohrung (7) des Ventils (1).
 22. Pressgerät nach einem der Ansprüche 18 bis 21, **dadurch gekennzeichnet, dass** die Ringnut (42) in der Topfaußenwandung (32) ausgebildet ist, bei im wesentlichen planer Ausbildung der Zylinderbohrung (30).
 23. Pressgerät nach einem der Ansprüche 18 bis 22, **dadurch gekennzeichnet, dass** die Ringnut (42) in der Zylinderbohrung (30) ausgebildet ist und der Ventilkolben (3) eine zugeordnete Radialbohrung (45) besitzt."
2. Im Mehrumfang wird die Klage abgewiesen.
 3. Die Gerichtsgebühr wird festgesetzt auf CHF 66'000.–.
 4. Die Kosten werden der Klägerin zu einem Drittel und der Beklagten zu zwei Dritteln auferlegt und mit dem von der Klägerin geleisteten Kostenvorschuss verrechnet. Der Fehlbetrag von CHF 16'000.– wird der Beklagten auferlegt. Die Beklagte hat der Klägerin die Kosten im Umfang von CHF 28'000.– zu ersetzen.
 5. Die Beklagte wird verpflichtet, der Klägerin eine Parteientschädigung von CHF 35'441.70 zu bezahlen.

Dieses Urteil geht an:

- die Klägerin (mit Gerichtsurkunde)
- die Beklagte (mit Gerichtsurkunde)

- das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum (nach Eintritt der Rechtskraft, mit Gerichtsurkunde)

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in Zivilsachen geführt werden (Art. 72 ff., 90 ff. und 100 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Die Rechtsschrift ist in einer Amtssprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie die beschwerdeführende Partei in Händen hat, beizulegen (vgl. Art. 42 BGG).

St. Gallen, 7. Oktober 2015

Im Namen des Bundespatentgerichts

Präsident

Erste Gerichtsschreiberin

Dr. iur. Dieter Brändle

lic. iur. Susanne Anderhalden

Versand: 12.10.2015