



O2014\_009

## Teilurteil vom 4. Mai 2016

---

Besetzung

Präsident Dr. iur. Dieter Brändle,  
Richter Dr. sc. nat. Tobias Bremi (Referent),  
Richter Dr. iur. Christian Hilti,  
Richter dipl. phys. André Roland,  
Richter lic. iur., dipl. Mikrotech.-Ing. ETH Frank Schnyder,  
Erste Gerichtsschreiberin lic. iur. Susanne Anderhalden

---

Verfahrensbeteiligte

**Lässer AG Stickmaschinen**, Hohenemserstrasse 17,  
9444 Diepoldsau,

vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Andri Hess, Homburger  
AG, Prime Tower, Hardstrasse 201, Postfach 314,  
8037 Zürich, und Rechtsanwalt lic. iur. Philip Schneider,  
Schwager Mätzler Schneider, Poststrasse 23,  
9001 St. Gallen, patentanwaltlich beraten durch Hans Rudolf  
Gachnang, Badstrasse 5, Postfach, 8501 Frauenfeld,

Klägerin

gegen

**SAURER AG**, Bleikenstrasse 11, 9630 Wattwil,

vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Stefan Kohler und  
Rechtsanwältin Delia Fehr-Bosshard, Vischer AG, Schüt-  
zengasse 1, Postfach 1230, 8021 Zürich, patentanwaltlich  
beraten durch Arndt Hamann, Saurer Germany GmbH & Co.  
KG, Carlstrasse 60, DE-52531 Übach-Palenberg,

Beklagte

---

Gegenstand

Patentverletzung;  
Stickmaschinenabstandhalter

## Das Bundespatentgericht zieht in Erwägung:

### 1. Prozessgeschichte

#### 1.1 Mit Klageschrift vom 17. April 2014 stellte die Klägerin folgende Rechtsbegehren:

- "1. Der Beklagten sei zu verbieten, Stickmaschinen oder Teile von Stickmaschinen, umfassend
- a) eine Vorrichtung für eine Stickmaschine, um auf dem Stickboden (42) flächige Materialstücke, zum Beispiel Figuren aus einem anderen Material (44) und/oder einer anderen Farbe als das Material des Stickbodens durch Aufsticken zu applizieren, umfassend
- einen Support (45) zur Befestigung der Vorrichtung an einer Stickmaschine,
  - eine beheizbare Spitze (47) zum Schneiden der zur Applikation verwendeten Materialschicht (44),
  - und Mittel (57, 59) um die beheizbare Spitze von der Ruhestellung in die Schneidstellung, und umgekehrt zu bringen,
- dadurch gekennzeichnet, dass bei der beheizbaren Spitze (47) ein Abstandhalter (55) vorgesehen ist, der verstellbar ist, um die Eindringtiefe der Spitze (47) in die Materialschicht (44) festzulegen, sodass die Spitze nur in die zu schneidende Materialschicht (44) eindringt;
- oder
- b) ein Verfahren, um mittels einer Stickmaschine flächige Materialstücke von gewünschter Form auf einen Stickboden (Fig. 6: 42) zu applizieren, wobei, mindestens eine Materialschicht über dem Stickboden (42) angeordnet wird und, gesteuert durch das Programm der Stickmaschine, eine Relativbewegung zwischen einer Schneidvorrichtung (47) und der Materialschicht (Fig. 6: 44) erzeugt und dadurch ein flächiges Materialstück der gewünschten Form aus der Materialschicht (44) ausgeschnitten wird, dadurch gekennzeichnet, dass das Schneiden durch eine beheizbare Spitze (47) erfolgt und die Eindringtiefe der beheizbaren Spitze (47) in die Materialschicht (44) durch einen bei der Spitze (47) vorgesehenen Abstandhalter (55) festgelegt wird, sodass die Spitze nur in die zu schneidende Materialschicht (44) eindringt;
- herzustellen, anzubieten, öffentlich zu präsentieren, zu verkaufen oder sonst wie in Verkehr zu bringen, oder diese Handlungen zu begünstigen.
2. Der Beklagten sei insbesondere zu verbieten, ihr Schneid-System HeatCut mit dem Hinweis anzupreisen, dass die Schneidtiefe und/oder die Stoffdrückertatze individuell eingestellt werden kann.
- Die Beklagte sei ferner zu verpflichten, sämtliche Hinweise auf die Einstellmöglichkeiten einer Stoffdrückertatze in Relation zur beheizbaren Spitze aussämtlichen Werbemedien wie Prospekten, elektronischen Präsentationen etc. zu entfernen bzw. zu vernichten, insbesondere die Abbildungen der Einstellmaske für das System HeatCut aus sämtlichen Publikationen zu entfernen.
3. Die Beklagte sei zu verpflichten, innerhalb von sechs Wochen durch detaillierte Rechnungslegung Auskunft zu geben über den Umfang der in Ziffer 1 bezeichneten Handlungen, insbesondere über

- a) die Anzahl der hergestellten Einheiten des Systems HeatCut unter Angabe der Anzahl heizbarer Spitzen und der dazwischenliegenden Stoffdrückertatzen;
  - b) die Anzahl und Preise der Bestellungseingänge für das System HeatCut;
  - c) die Abnehmer (Name, Adresse) sämtlicher ausgelieferter HeatCut Systeme unter Angabe der Anzahl gelieferter Einheiten und Systeme;
  - d) die Anzahl und die Preise der verkauften HeatCut-Einheiten und des darauf erzielten Gewinnes;
  - e) die Herstellungskosten für die HeatCut-Einheiten unter Angabe der Fremdkosten, der eigenen Herstellungskosten und allfälliger weiterer Gestehungskosten im Zusammenhang mit dem Vertrieb dieser HeatCut Einheiten.
4. Die Beklagte sei zu verpflichten, der Klägerin sämtliche Erzeugnisse gemäss Ziff. 1, die sich in ihrem unmittelbaren oder mittelbaren Besitz oder Eigentum befinden, der Klägerin bekannt zu geben und zu vernichten.
  5. Die Beklagte sei zu verpflichten, der Klägerin einen nach erfolgter Rechnungslegung gemäss Ziff. 3 zu beziffernden Betrag zuzüglich Zins zu 5 % seit 15. Januar 2014 zu bezahlen.
  6. Das Verbot gemäss Ziff. 1 und 2 des Rechtsbegehrens und die Verpflichtungen gemäss Ziff. 3 und 4 des Rechtsbegehrens seien der Beklagten unter Androhung einer Ordnungsbusse sowie der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfalle anzuordnen.
  7. Das Verbot gemäss Ziff. 1 und 2 des Rechtsbegehrens sei vorsorglich anzuordnen für die Dauer des Verfahrens, wiederum unter Androhung einer Ordnungsbusse bzw. der Bestrafung im Widerhandlungsfalle.

Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolge zulasten der Beklagten."

**1.2** Die Klageantwort erfolgte mit Eingabe vom 30. Juni 2014, womit die Beklagte beantragte, es sei nicht auf die Klage einzutreten, eventualiter sei die Klage abzuweisen, unter Kosten- und Entschädigungsfolgen, einschliesslich der Patentanwaltskosten, zulasten der Klägerin:

**1.3** Die Replik erfolgte mit Eingabe vom 29. September 2014, womit die Klägerin ihre Rechtsbegehren wie folgt modifizierte:

- "1. Es sei der Beklagten unter Bezugnahme auf Anhang 1 unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1000 pro Tag nach Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens aber CHF 5000 gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfalle zu verbieten, in der Schweiz ein Verfahren anzuwenden, um mittels einer Stickmaschine Applikationen von gewünschter Form auf einem Stickboden zu applizieren, wobei mindestens eine Schicht Applikationsmaterial über dem Stickboden angeordnet wird und gesteuert durch das Programm der Stickmaschine eine Relativbewegung zwischen der beheizbaren Spitze 47 und der Schicht Applikationsmaterial erzeugt wird und dadurch eine Applikation der gewünschten Form aus der Schicht Applikationsmaterial ausgeschnitten wird, wobei  
  - das Schneiden durch die beheizbare Spitze 47 erfolgt,
  - die Stickmaschine über Stoffdrückertatzen 55 verfügt,

die Schneidstellung der Stoffdrückertatzen 55 so eingestellt wird, dass in den Schneidstellungen der beheizbaren Spitze 47 und der Stoffdrückertatzen 55 die Spitze der beheizbaren Spitze 47 in X-Richtung um ein festgelegtes Mass weiter vorne liegt als die Sohlen 55 der Stoffdrückertatzen 55, und

die beheizbare Spitze 47 beim Schneiden nur in die zu schneidende Schicht Applikationsmaterial eindringt.

*1.a Eventualiter zu vorstehendem Rechtsbegehren 1:*

Es sei der Beklagten unter Bezugnahme auf Anhang 1 unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1000 pro Tag nach Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens aber CHF 5000 gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall zu verbieten, in der Schweiz mittels einer Stickmaschine, die folgende Bestandteile aufweist:

- eine beheizbare Spitze 47;
- Stoffdrückertatzen 55;

ein Verfahren mit folgenden Schritten anzuwenden:

- über dem Stickboden wird mindestens eine Schicht Applikationsmaterial angeordnet;
- die Schicht Applikationsmaterial wird mittels der beheizbaren Spitze 47 geschnitten;
- die Eindringtiefe der beheizbaren Spitze 47 in die Schicht Applikationsmaterial wird durch die Stoffdrückertatzen 55 festgelegt, indem die Schneidstellung der Stoffdrückertatzen 55 so eingestellt wird, dass in den Schneidstellungen der beheizbaren Spitze 47 und der Stoffdrückertatzen 55 die Spitze der beheizbaren Spitze 47 in X-Richtung um die Eindringtiefe weiter vorliegt als die Sohlen 55 der Stoffdrückertatzen 55;
- die beheizbare Spitze 47 dringt beim Schneiden nur in die zu schneidende Schicht Applikationsmaterial ein;
- gesteuert durch das Programm der Stickmaschine wird eine Relativbewegung zwischen der beheizbaren Spitze 47 und der Schicht Applikationsmaterial erzeugt und dadurch eine Applikation der gewünschten Form aus der Schicht Applikationsmaterial ausgeschnitten.

2. Es sei der Beklagten unter Bezugnahme auf Anhang 1 unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1'000 pro Tag nach Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens aber CHF 5'000 gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall zu verbieten,

mit Bezug auf Stickmaschinen, welche ein Verfahren anwenden, um Applikationen von gewünschter Form auf einem Stickboden zu applizieren, wobei mindestens eine Schicht Applikationsmaterial über dem Stickboden angeordnet wird und gesteuert durch das Programm der Stickmaschine eine Relativbewegung zwischen der beheizbaren Spitze 47 und der Schicht Applikationsmaterial erzeugt wird und dadurch eine Applikation der gewünschten Form aus der Schicht Applikationsmaterial ausgeschnitten wird, wobei das Schneiden durch die beheizbare Spitze 47 erfolgt und die Stickmaschine über Stoffdrückertatzen 55 verfügt,

in Werbefilmen, Prospekten, Gebrauchsanweisungen, Betriebsanleitungen, Montageanleitungen sowie in jeder anderen Form der Kommunikation anzuregen, die Schneidstellung der Stoffdrückertatzen 55 so einzustellen, dass in den Schneidstel-

lungen der beheizbaren Spitze 47 und der Stoffdrückertatzen 55 die Spitze der beheizbaren Spitze 47 in X-Richtung um ein festgelegtes Mass weiter vorne liegt als die Sohlen 55 der Stoffdrückertatzen 55, so dass die beheizbare Spitze 47 nur in die zu schneidende Schicht Applikationsmaterial eindringt.

2.a *Eventualiter zu vorstehendem Rechtsbegehren 2:*

Es sei der Beklagten unter Bezugnahme auf Anhang 1 unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1'000 pro Tag nach Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens aber CHF 5'000 gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall zu verbieten, mit Bezug auf eine Stickmaschine, die folgende Bestandteile aufweist:

- eine beheizbare Spitze 47;
- Stoffdrückertatzen 55;

und die dazu geeignet ist, ein Verfahren mit folgenden Schritten anzuwenden:

- über dem Stickboden wird mindestens eine Schicht Applikationsmaterial angeordnet;
- die Schicht Applikationsmaterial wird mittels der beheizbaren Spitze 47 geschnitten;
- gesteuert durch das Programm der Stickmaschine wird eine Relativbewegung zwischen der beheizbaren Spitze 47 und der Schicht Applikationsmaterial erzeugt und dadurch eine Applikation der gewünschten Form aus der Schicht Applikationsmaterial ausgeschnitten, in Werbefilmen, Prospekten, Gebrauchsanweisungen, Betriebsanleitungen, Montageanleitungen sowie in jeder anderen Form der Kommunikation anzuregen, die Schneidstellung der Stoffdrückertatzen 55 so einzustellen, dass in den Schneidstellungen der beheizbaren Spitze 47 und der Stoffdrückertatzen 55 die Spitze der beheizbaren Spitze 47 in X-Richtung um ein festgelegtes Mass weiter vorne liegt als die Sohlen 55 der Stoffdrückertatzen 55, so dass die beheizbare Spitze 47 nur in die zu schneidende Schicht Applikationsmaterial eindringt.

3. Es sei der Beklagten unter Bezugnahme auf die Anhänge 1 und 2 unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1'000 pro Tag nach Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens aber CHF 5'000 gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall zu verbieten,

eine Vorrichtung A für eine Stickmaschine, welche Stickmaschine über Stoffdrückertatzen 55 verfügt, in der Schweiz herzustellen, zu lagern, zu verkaufen oder auf andere Weise in Verkehr zu bringen, in der Schweiz oder aus der Schweiz anzubieten, in die Schweiz einzuführen oder aus der Schweiz auszuführen oder bei einer dieser Handlungen mitzuwirken,

welche Vorrichtung A

- an ihrer Unterseite Befestigungsmittel zur Befestigung der Vorrichtung an einer Stickmaschine;
- eine beheizbare Spitze 47, um eine auf dem Stickboden
- Mittel B um die beheizbare Spitze 47 von der Ruhestellung in die Schneidstellung und umgekehrt zu bringen, umfasst, und wobei gemäss Werbefilmen, Prospekten, Gebrauchsanweisungen, Betriebsanleitungen, Montageanleitungen oder anderen Kommunikationsmitteln der Beklagten die Schneidstellung der Stoffdrückertatzen 55 so eingestellt wird, dass in den Schneidstellungen die Spitze der

beheizbaren Spitze 47 in X-Richtung um ein festgelegtes Mass weiter vorne liegt als die Sohlen 55 der Stoffdrückertatzen 55, sodass die beheizbare Spitze 47 nur in die zu schneidende Schicht Applikationsmaterial eindringt.

*3.a Eventualiter zu vorstehendem Rechtsbegehren 3:*

Es sei der Beklagten unter Bezugnahme auf die Anhänge 1 und 2 unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1'000 pro Tag nach Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens aber CHF 5'000 gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall zu verbieten, eine Vorrichtung A für eine Stickmaschine, welche Stickmaschine über verstellbare Stoffdrückertatzen 55 verfügt, in der Schweiz herzustellen, zu lagern, zu verkaufen oder auf andere Weise in Verkehr zu bringen, in der Schweiz oder aus der Schweiz anzubieten, in die Schweiz einzuführen oder aus der Schweiz auszuführen oder bei einer dieser Handlungen mitzuwirken,

welche Vorrichtung A

- an ihrer Unterseite Befestigungsmittel zur Befestigung der Vorrichtung an einer Stickmaschine;
- eine beheizbare Spitze 47, um auf dem Stickboden aufgebrauchte flächige Materialstücke, zum Beispiel Figuren aus einem anderen Material und/oder einer anderen Farbe als das Material des Stickbodens, zu schneiden; und
- Mittel B um die beheizbare Spitze 47 von der Ruhestellung in die Schneidstellung und umgekehrt zu bringen,

umfasst,

und wobei gemäss Werbefilmen, Prospekten, Gebrauchsanweisungen, Betriebsanleitungen, Montageanleitungen oder anderen Kommunikationsmittel der Beklagten die Eindringtiefe der beheizbaren Spitze 47 in die Materialschicht so festzulegen ist, dass die Schneidstellung der Stoffdrückertatzen 55 so eingestellt wird, dass in den Schneidstellungen der beheizbaren Spitze 47 und der Stoffdrückertatzen 55 die Spitze der beheizbaren Spitze 47 in X-Richtung um die Eindringtiefe weiter vorne liegt als die Sohlen 55' der Stoffdrückertatzen 55, so dass die beheizbare Spitze 47 beim Schneiden nur in die zu schneidende Materialschicht eindringt.

Die Rechtsbegehren 4 und 4.a werden eventualiter zu den vorstehenden Rechtsbegehren 3 und 3.a gestellt:

4. Es sei der Beklagten unter Bezugnahme auf die Anhänge 1 und 3 unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1'000 pro Tag nach Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens aber CHF 5'000 gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall zu verbieten,

eine Vorrichtung C für eine Stickmaschine, welche Stickmaschine über Stoffdrückertatzen 55 verfügt, in der Schweiz herzustellen, zu lagern, zu verkaufen oder auf andere Weise in Verkehr zu bringen, in der Schweiz oder aus der Schweiz anzubieten, in die Schweiz einzuführen oder aus der Schweiz auszuführen oder bei einer dieser Handlungen mitzuwirken,

welche Vorrichtung C

- einen Support zur Befestigung der Vorrichtung C an einer Stickmaschine;
- eine beheizbare Spitze 47, um eine auf dem Stickboden aufgebrauchte Schicht Applikationsmaterial zu schneiden; und

- Mittel B um die beheizbare Spitze 47 von der Ruhestellung in die Schneidstellung und umgekehrt zu bringen, umfasst, und wobei gemäss Werbefilmen, Prospekten, Gebrauchsanweisungen, Betriebsanleitungen, Montageanleitungen oder anderen Kommunikationsmitteln der Beklagten die Schneidstellung der Stoffdrückertatzen 55 so eingestellt wird, dass in den Schneidstellungen die Spitze der beheizbaren Spitze 47 in X-Richtung um ein festgelegtes Mass weiter vorne liegt als die Sohlen 55' der Stoffdrückertatzen 55, so dass die beheizbare Spitze 47 nur in die zu schneidende Schicht Applikationsmaterial eindringt.

#### 4.a *Eventualiter zu vorstehendem Rechtsbegehren 4:*

Es sei der Beklagten unter Bezugnahme auf die Anhänge 1 und 3 unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1'000 pro Tag nach Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens aber CHF 5'000 gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall zu verbieten,

eine Vorrichtung C für eine Stickmaschine, welche Stickmaschine über verstellbare Stoffdrückertatzen 55 verfügt, in der Schweiz herzustellen, zu lagern, zu verkaufen oder auf andere Weise in Verkehr zu bringen, in der Schweiz oder aus der Schweiz anzubieten, in die Schweiz einzuführen oder aus der Schweiz auszuführen oder bei einer dieser Handlungen mitzuwirken,

welche Vorrichtung C

- einen Support zur Befestigung der Vorrichtung C an einer Stickmaschine;
- eine beheizbare Spitze 47, um auf dem Stickboden aufgebrauchte flächige Materialstücke, zum Beispiel Figuren aus einem anderen Material und/oder einer anderen Farbe als das Material des Stickbodens, zu schneiden; und
- Mittel B um die beheizbare Spitze 47 von der Ruhestellung in die Schneidstellung und umgekehrt zu bringen,

umfasst,

und wobei gemäss Werbefilmen, Prospekten, Gebrauchsanweisungen, Betriebsanleitungen, Montageanleitungen oder anderen Kommunikationsmitteln der Beklagten die Eindringtiefe der beheizbaren Spitze 47 in die Materialschicht so festzulegen ist, dass die Schneidstellung der Stoffdrückertatzen 55 so eingestellt wird, dass in den Schneidstellungen der beheizbaren Spitze 47 und der Stoffdrückertatzen 55 die Spitze der beheizbaren Spitze 47 in X-Richtung um die Eindringtiefe weitervorne liegt als die Sohlen 55' der Stoffdrückertatzen 55, so dass die beheizbare Spitze 47 beim Schneiden nur in die zu schneidende Materialschicht eindringt.

- Die Beklagte sei unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1'000 pro Tag nach Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens aber CHF 5'000 gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall zu verpflichten, der Klägerin innert 60 Tagen nach Rechtskraft des Teilurteils über Rechtsbegehren 3, 3.a, 4 und 4.a nach anerkannten Grundsätzen der Rechnungslegung detailliert Rechnung zu legen und Auskunft darüber zu erteilen, wie viele
  - Vorrichtungen gemäss Rechtsbegehren 3, 3.a, 4 und 4.a;
  - beheizbare Spitzen gemäss Rechtsbegehren 3, 3.a, 4 und 4.a; und
  - Stickmaschinen enthaltend Vorrichtungen gemäss Rechtsbegehren 3, 3.a, 4 und 4.a zwischen dem 22. Oktober 2008 und dem Zeitpunkt der Rechtskraft des zu erlassenden Teilurteils hergestellt und/oder verkauft hat und welche Netto-

Verkaufserlöse und Brutto-Gewinne (Verkaufserlös abzüglich Einstandspreis) sie damit erzielt hat,

- wobei die erzielten Netto-Verkaufserlöse und Brutto-Gewinne separat nach Geschäftsjahr auszuweisen sind, und zwar gestützt auf die jeweilige Finanz- und Betriebsbuchhaltung der Beklagten,
  - und zwar unter genauer Angabe der Faktoren, d.h. des Netto-Verkaufspreises und der einzelnen Kostenfaktoren (insbesondere der Kostenstellen- und -trägerrechnung [Profit-Center], der Kalkulationsschemas, der Fakturabelege der direkten Kosten [Kreditoren], der Ertragskontenauszüge und der Rechnungskopien [Debitoren] sowie der einzelnen Verwaltungs-, Vertriebs- und Gemeinkosten.
6. Der Klägerin sei im Anschluss an die Rechnungslegung und Auskunftserteilung gemäss Rechtsbegehren 5 Gelegenheit zu geben, den von der Beklagten an sie zu bezahlenden finanziellen Wiedergutmachungsanspruch zu beziffern, und die Beklagte sei zu verpflichten, der Klägerin den so bezifferten Betrag zuzüglich Verzugszinsen zu bezahlen.
7. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen (einschliesslich der Kosten des notwendigerweise beigezogenen Patentanwalts) zulasten der Beklagten."

**1.4** Die Duplik erfolgte mit Eingabe vom 13. November 2014 mit unveränderten Anträgen sowie mit folgendem prozessualen Antrag:

"Für den Fall, dass die Beklagte zur Rechnungslegung und/oder Auskunft gemäss Rechtsbegehren Nr. 5 der Klägerin verpflichtet wird, seien entsprechende Angaben nicht an die Klägerin selbst, sondern im Rahmen einer Schutzmassnahme nach Art. 156 ZPO nur einem neutralen, zur Verschwiegenheit verpflichteten Wirtschaftsprüfer auszuhändigen."

**1.5** Mit Eingabe vom 17. Dezember 2014 erfolgte die Stellungnahme der Klägerin zur Duplik, wobei sie weitere Eventualbegehren stellte, nämlich als erstes Eventualbegehren die Begehren gemäss act. 44\_24 mit den handschriftlichen Ergänzungen wie folgt (Handschriftliches und damit bezüglich der Rechtsbegehren gemäss act. 36 Hinzugefügtes fett gesetzt):

- "1. Es sei der Beklagten unter Bezugnahme auf Anhang 1 unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1'000 pro Tag nach Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens aber CHF 5'000 gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall zu verbieten, in der Schweiz ein Verfahren anzuwenden, um mittels einer Stickmaschine Applikationen von gewünschter Form auf einem Stickboden zu applizieren, wobei mindestens eine Schicht Applikationsmaterial über dem Stickboden angeordnet wird und gesteuert durch das Programm der Stickmaschine eine Relativbewegung zwischen der beheizbaren Spitze 47 und der Schicht Applikationsmaterial erzeugt wird und dadurch eine Applikation der gewünschten Form aus der Schicht Applikationsmaterial ausgeschnitten wird, wobei
- das Schneiden durch die beheizbare Spitze 47 erfolgt,
- die Stickmaschine über Stoffdrückertatzen 55 verfügt,

die Schneidstellung der Stoffdrückertatzen 55 so eingestellt wird, dass **die Stoffdrückertatzen während dem Schneiden die Schicht Applikationsmaterial berühren und** in den Schneidstellungen der beheizbaren Spitze 47 und der Stoffdrückertatzen 55 die Spitze der beheizbaren Spitze 47 in X-Richtung um ein festgelegtes Mass weiter vorne liegt als die Sohlen 55 der Stoffdrückertatzen 55, und

die beheizbare Spitze 47 beim Schneiden nur in die zu schneidende Schicht Applikationsmaterial eindringt.

*1.a Eventualiter zu vorstehendem Rechtsbegehren 1:*

Es sei der Beklagten unter Bezugnahme auf Anhang 1 unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1'000 pro Tag nach Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens aber CHF 5'000 gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall zu verbieten, in der Schweiz mittels einer Stickmaschine, die folgende Bestandteile aufweist:

- eine beheizbare Spitze 47;
- Stoffdrückertatzen 55;

ein Verfahren mit folgenden Schritten anzuwenden:

- über dem Stickboden wird mindestens eine Schicht Applikationsmaterial angeordnet;
- die Schicht Applikationsmaterial wird mittels der beheizbaren Spitze 47 geschnitten;
- die Eindringtiefe der beheizbaren Spitze 47 in die Schicht Applikationsmaterial wird durch die Stoffdrückertatzen 55 festgelegt, indem die Schneidstellung der Stoffdrückertatzen 55 so eingestellt wird, dass in den Schneidstellungen der beheizbaren Spitze 47 und der Stoffdrückertatzen 55 die Spitze der beheizbaren Spitze 47 in X-Richtung um die Eindringtiefe weiter vorliegt als die Sohlen 55 der Stoffdrückertatzen 55;
- die beheizbare Spitze 47 dringt beim Schneiden nur in die zu schneidende Schicht Applikationsmaterial ein;
- gesteuert durch das Programm der Stickmaschine wird eine Relativbewegung zwischen der beheizbaren Spitze 47 und der Schicht Applikationsmaterial erzeugt und dadurch eine Applikation der gewünschten Form aus der Schicht Applikationsmaterial ausgeschnitten.

2. Es sei der Beklagten unter Bezugnahme auf Anhang 1 unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1'000 pro Tag nach Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens aber CHF 5'000 gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall zu verbieten,

mit Bezug auf Stickmaschinen, welche ein Verfahren anwenden, um Applikationen von gewünschter Form auf einem Stickboden zu applizieren, wobei mindestens eine Schicht Applikationsmaterial über dem Stickboden angeordnet wird und gesteuert durch das Programm der Stickmaschine eine Relativbewegung zwischen der beheizbaren Spitze 47 und der Schicht Applikationsmaterial erzeugt wird und dadurch eine Applikation der gewünschten Form aus der Schicht Applikationsmaterial ausgeschnitten wird, wobei das Schneiden durch die beheizbare Spitze 47 erfolgt und die Stickmaschine über Stoffdrückertatzen 55 verfügt,

in Werbefilmen, Prospekten, Gebrauchsanweisungen, Betriebsanleitungen, Montageanleitungen sowie in jeder anderen Form der Kommunikation anzuregen, die

Schneidstellung der Stoffdrückertatzen 55 so einzustellen, dass **die Stoffdrückertatzen während dem Schneiden die Schicht Applikationsmaterial berühren und** in den Schneidstellungen der beheizbaren Spitze 47 und der Stoffdrückertatzen 55 die Spitze der beheizbaren Spitze 47 in X-Richtung um ein festgelegtes Mass weiter vorne liegt als die Sohlen 55 der Stoffdrückertatzen 55, so dass die beheizbare Spitze 47 nur in die zu schneidende Schicht Applikationsmaterial eindringt.

2.a *Eventualiter zu vorstehendem Rechtsbegehren 2:*

Es sei der Beklagten unter Bezugnahme auf Anhang 1 unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1'000 pro Tag nach Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens aber CHF 5'000 gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall zu verbieten,

mit Bezug auf eine Stickmaschine, die folgende Bestandteile aufweist:

- eine beheizbare Spitze 47;
- Stoffdrückertatzen 55;

und die dazu geeignet ist, ein Verfahren mit folgenden Schritten anzuwenden:

- über dem Stickboden wird mindestens eine Schicht Applikationsmaterial angeordnet;
- die Schicht Applikationsmaterial wird mittels der beheizbaren Spitze 47 geschnitten;
- gesteuert durch das Programm der Stickmaschine wird eine Relativbewegung zwischen der beheizbaren Spitze 47 und der Schicht Applikationsmaterial erzeugt und dadurch eine Applikation der gewünschten Form aus der Schicht Applikationsmaterial ausgeschnitten,

in Werbefilmen, Prospekten, Gebrauchsanweisungen, Betriebsanleitungen, Montageanleitungen sowie in jeder anderen Form der Kommunikation anzuregen, die Schneidstellung der Stoffdrückertatzen 55 so einzustellen, dass **die Stoffdrückertatzen während dem Schneiden die Schicht Applikationsmaterial berühren und** in den Schneidstellungen der beheizbaren Spitze 47 und der Stoffdrückertatzen 55 die Spitze der beheizbaren Spitze 47 in X-Richtung um ein festgelegtes Mass weiter vorne liegt als die Sohlen 55 der Stoffdrückertatzen 55, so dass die beheizbare Spitze 47 nur in die zu schneidende Schicht Applikationsmaterial eindringt.

3. Es sei der Beklagten unter Bezugnahme auf die Anhänge 1 und 2 unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1'000 pro Tag nach Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens aber CHF 5'000 gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall zu verbieten,

eine Vorrichtung A für eine Stickmaschine, welche Stickmaschine über Stoffdrückertatzen 55 verfügt, in der Schweiz herzustellen, zu lagern, zu verkaufen oder auf andere Weise in Verkehr zu bringen, in der Schweiz oder aus der Schweiz anzubieten, in die Schweiz einzuführen oder aus der Schweiz auszuführen oder bei einer dieser Handlungen mitzuwirken,

welche Vorrichtung A

- an ihrer Unterseite Befestigungsmittel zur Befestigung der Vorrichtung an einer Stickmaschine;
- eine beheizbare Spitze 47, um eine auf dem Stickboden aufgebraute Schicht Applikationsmaterial zu schneiden; und

- Mittel B um die beheizbare Spitze 47 von der Ruhestellung in die Schneidstellung und umgekehrt zu bringen,

umfasst,

und wobei gemäss Werbefilmen, Prospekten, Gebrauchsanweisungen, Betriebsanleitungen, Montageanleitungen oder anderen Kommunikationsmitteln der Beklagten die Schneidstellung der Stoffdrückertatzen 55 so eingestellt wird, dass **die Stoffdrückertatzen während dem Schneiden die Schicht Applikationsmaterial berühren und** in den Schneidstellungen die Spitze der beheizbaren Spitze 47 in X-Richtung um ein festgelegtes Mass weiter vorne liegt als die Sohlen 55 der Stoffdrückertatzen 55, sodass die beheizbare Spitze 47 nur in die zu schneidende Schicht Applikationsmaterial eindringt.

### 3.a *Eventualiter zu vorstehendem Rechtsbegehren 3:*

Es sei der Beklagten unter Bezugnahme auf die Anhänge 1 und 2 unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1'000 pro Tag nach Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens aber CHF 5'000 gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall zu verbieten,

eine Vorrichtung A für eine Stickmaschine, welche Stickmaschine über verstellbare Stoffdrückertatzen 55 verfügt, in der Schweiz herzustellen, zu lagern, zu verkaufen oder auf andere Weise in Verkehr zu bringen, in der Schweiz oder aus der Schweiz anzubieten, in die Schweiz einzuführen oder aus der Schweiz auszuführen oder bei einer dieser Handlungen mitzuwirken,

welche Vorrichtung A

- an ihrer Unterseite Befestigungsmittel zur Befestigung der Vorrichtung an einer Stickmaschine;
- eine beheizbare Spitze 47, um auf dem Stickboden aufgebraute flächige Materialstücke, zum Beispiel Figuren aus einem anderen Material und/oder einer anderen Farbe als das Material des Stickbodens, zu schneiden; und
- Mittel B um die beheizbare Spitze 47 von der Ruhestellung in die Schneidstellung und umgekehrt zu bringen,

umfasst,

und wobei gemäss Werbefilmen, Prospekten, Gebrauchsanweisungen, Betriebsanleitungen, Montageanleitungen oder anderen Kommunikationsmitteln der Beklagten die Eindringtiefe der beheizbaren Spitze 47 in die Materialschicht so festzulegen ist, dass die Schneidstellung der Stoffdrückertatzen 55 so eingestellt wird, dass in den Schneidstellungen der beheizbaren Spitze 47 und der Stoffdrückertatzen 55 die Spitze der beheizbaren Spitze 47 in X-Richtung um die Eindringtiefe weiter vorne liegt als die Sohlen 55 der Stoffdrückertatzen 55, so dass die beheizbare Spitze 47 beim Schneiden nur in die zu schneidende Materialschicht eindringt.

Die Rechtsbegehren 4 und 4.a werden eventualiter zu den vorstehenden Rechtsbegehren 3 und 3.a gestellt:

4. Es sei der Beklagten unter Bezugnahme auf die Anhänge 1 und 3 unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1'000 pro Tag nach Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens aber CHF 5'000 gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall zu verbieten,

eine Vorrichtung C für eine Stickmaschine, welche Stickmaschine über Stoffdrückertatzen 55 verfügt, in der Schweiz herzustellen, zu lagern, zu verkaufen oder auf an-

dere Weise in Verkehr zu bringen, in der Schweiz oder aus der Schweiz anzubieten, in die Schweiz einzuführen oder aus der Schweiz auszuführen oder bei einer dieser Handlungen mitzuwirken,

welche Vorrichtung C

- einen Support zur Befestigung der Vorrichtung C an einer Stickmaschine;
- eine beheizbare Spitze 47, um eine auf dem Stickboden aufgebrauchte Schicht Applikationsmaterial zu schneiden; und
- Mittel B um die beheizbare Spitze 47 von der Ruhestellung in die Schneidstellung und umgekehrt zu bringen,

umfasst,

und wobei gemäss Werbefilmen, Prospekten, Gebrauchsanweisungen, Betriebsanleitungen, Montageanleitungen oder anderen Kommunikationsmitteln der Beklagten die Schneidstellung der Stoffdrückertatzen 55 so eingestellt wird, dass **die Stoffdrückertatzen während dem Schneiden die Schicht Applikationsmaterial berühren und** in den Schneidstellungen die Spitze der beheizbaren Spitze 47 in X-Richtung um ein festgelegtes Mass weiter vorne liegt als die Sohlen 55' der Stoffdrückertatzen 55, so dass die beheizbare Spitze 47 nur in die zu schneidende Schicht Applikationsmaterial eindringt.

#### 4.a *Eventualiter zu vorstehendem Rechtsbegehren 4:*

Es sei der Beklagten unter Bezugnahme auf die Anhänge 1 und 3 unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1'000 pro Tag nach Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens aber CHF 5'000 gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall zu verbieten,

eine Vorrichtung C für eine Stickmaschine, welche Stickmaschine über verstellbare Stoffdrückertatzen 55 verfügt, in der Schweiz herzustellen, zu lagern, zu verkaufen oder auf andere Weise in Verkehr zu bringen, in der Schweiz oder aus der Schweiz anzubieten, in die Schweiz einzuführen oder aus der Schweiz auszuführen oder bei einer dieser Handlungen mitzuwirken,

welche Vorrichtung C

- einen Support zur Befestigung der Vorrichtung C an einer Stickmaschine;
- eine beheizbare Spitze 47, um auf dem Stickboden aufgebrauchte flächige Materialstücke, zum Beispiel Figuren aus einem anderen Material und/oder einer anderen Farbe als das Material des Stickbodens, zu schneiden; und
- Mittel B um die beheizbare Spitze 47 von der Ruhestellung in die Schneidstellung und umgekehrt zu bringen,

umfasst,

und wobei gemäss Werbefilmen, Prospekten, Gebrauchsanweisungen, Betriebsanleitungen, Montageanleitungen oder anderen Kommunikationsmitteln der Beklagten die Eindringtiefe der beheizbaren Spitze 47 in die Materialschicht so festzulegen ist, dass die Schneidstellung der Stoffdrückertatzen 55 so eingestellt wird, dass in den Schneidstellungen der beheizbaren Spitze 47 und der Stoffdrückertatzen 55 die Spitze der beheizbaren Spitze 47 in X-Richtung um die Eindringtiefe weitervorne liegt als die Sohlen 55' der Stoffdrückertatzen 55, so dass die beheizbare Spitze 47 beim Schneiden nur in die zu schneidende Materialschicht eindringt.

5. Die Beklagte sei unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1'000 pro Tag nach Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens aber CHF 5'000 gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall zu verpflichten, der Klägerin innert 60 Tagen nach Rechtskraft des Teilurteils über Rechtsbegehren 3, 3.a, 4 und 4.a nach anerkannten Grundsätzen der Rechnungslegung detailliert Rechnung zu legen und Auskunft darüber zu erteilen, wie viele
- Vorrichtungen gemäss Rechtsbegehren 3, 3.a, 4 und 4.a;
  - beheizbare Spitzen gemäss Rechtsbegehren 3, 3.a, 4 und 4.a; und
  - Stickmaschinen enthaltend Vorrichtungen gemäss Rechtsbegehren 3, 3.a, 4 und 4.a sie zwischen dem 22. Oktober 2008 und dem Zeitpunkt der Rechtskraft des zu erlassenden Teilurteils hergestellt und/oder verkauft hat und welche Netto Verkaufserlöse und Brutto-Gewinne (Verkaufserlös abzüglich Einstandspreis) sie damit erzielt hat,
  - wobei die erzielten Netto-Verkaufserlöse und Brutto-Gewinne separat nach Geschäftsjahr auszuweisen sind, und zwar gestützt auf die jeweilige Finanz und Betriebsbuchhaltung der Beklagten,
  - und zwar unter genauer Angabe der Faktoren, d.h. des Netto Verkaufspreises und der einzelnen Kostenfaktoren (insbesondere der Kostenstellen- und -trägerrechnung [Profit-Center], der Kalkulationsschemas, der Fakturabelege der direkten Kosten [Kreditoren], der Ertragskontenauszüge und der Rechnungskopien [Debitoren] sowie der einzelnen Verwaltungs-, Vertriebs- und Gemeinkosten.
6. Der Klägerin sei im Anschluss an die Rechnungslegung und Auskunftserteilung gemäss Rechtsbegehren 5 Gelegenheit zu geben, den von der Beklagten an sie zu bezahlenden finanziellen Wiedergutmachungsanspruch zu beziffern, und die Beklagte sei zu verpflichten, der Klägerin den so bezifferten Betrag zuzüglich Verzugszinsen zu bezahlen.
7. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen (einschliesslich der Kosten des notwendigerweise beigezogenen Patentanwalts) zulasten der Beklagten."

Die Klägerin stellte zusätzlich als weiteres Eventualbegehren folgenden Antrag:

*1. b Eventualiter zu Rechtsbegehren 1.a:*

Es sei der Beklagten unter Bezugnahme auf Anhang 1 unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1'000 pro Tag nach Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens aber CHF 5'000 gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292StGB mit Busse im Widerhandlungsfall zu verbieten, in der Schweiz mittels einer Stickmaschine, die folgende Bestandteile aufweist:

- eine beheizbare Spitze 47;
- Stoffdrückertatzen 55;

ein Verfahren mit folgenden Schritten anzuwenden:

- über dem Stickboden wird mindestens eine Schicht Applikationsmaterial angeordnet;

- die Schicht Applikationsmaterial wird mittels der beheizbaren Spitze 47 geschnitten;
- **die Schneidstellung der beheizbaren Spitze 47 wird so eingestellt, dass ihr Abstand zur Stichplatte während dem Schneiden etwa der Dicke des Stickbodens entspricht;**
- **die Schneidstellung der Stoffdrückertatzen 55 wird so eingestellt, dass die Stoffdrückertatzen während dem Schneiden die Schicht Applikationsmaterial berühren und der Stickboden an der Stichplatte anliegt;**
- gesteuert durch das Programm der Stickmaschine wird eine Relativbewegung zwischen der beheizbaren Spitze 47 und der Schicht Applikationsmaterial erzeugt und dadurch eine Applikation der gewünschten Form aus der Schicht Applikationsmaterial ausgeschnitten.

*2. b Eventualiter zu Rechtsbegehren 2.a:*

Es sei der Beklagten unter Bezugnahme auf Anhang 1 unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1'000 pro Tag nach Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens aber CHF 5'000 gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall zu verbieten, mit Bezug auf eine Stickmaschine, die folgende Bestandteile aufweist:

- eine beheizbare Spitze 47;
- Stoffdrückertatzen 55;

und die dazu geeignet ist, ein Verfahren mit folgenden Schritten anzuwenden:

- über dem Stickboden wird mindestens eine Schicht Applikationsmaterial angeordnet;
- die Schicht Applikationsmaterial wird mittels der beheizbaren Spitze 47 geschnitten;
- gesteuert durch das Programm der Stickmaschine wird eine Relativbewegung zwischen der beheizbaren Spitze 47 und der Schicht Applikationsmaterial erzeugt und dadurch eine Applikation der gewünschten Form aus der Schicht Applikationsmaterial ausgeschnitten,

in Werbefilmen, Prospekten, Gebrauchsanweisungen, Betriebsanleitungen, Montageanleitungen sowie in jeder anderen Form der Kommunikation anzuregen,

- **die Schneidstellung der beheizbaren Spitze 47 so einzustellen, dass ihr Abstand zur Stichplatte während dem Schneiden etwa der Dicke des Stickbodens entspricht; und**
- **die Schneidstellung der Stoffdrückertatzen 55 so einzustellen, dass die Stoffdrückertatzen während dem Schneiden die Schicht Applikationsmaterial berühren und der Stickboden an der Stichplatte anliegt.**

*3.b Eventualiter zu Rechtsbegehren 3.a:*

Es sei der Beklagten unter Bezugnahme auf die Anhänge 1 und 2 unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1'000 pro Tag nach Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens aber CHF 5'000 gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall zu verbieten,

eine Vorrichtung A für eine Stickmaschine, welche Stickmaschine über verstellbare Stoffdrückertatzen 55 verfügt, in der Schweiz herzustellen, zu lagern, zu verkaufen oder auf andere Weise in Verkehr zu bringen, in der Schweiz oder aus der Schweiz

anzubieten, in die Schweiz einzuführen oder aus der Schweiz auszuführen oder bei einer dieser Handlungen mitzuwirken,

welche Vorrichtung A

- an ihrer Unterseite Befestigungsmittel zur Befestigung der Vorrichtung an einer Stickmaschine;
- eine beheizbare Spitze 47, um auf dem Stickboden aufgebrauchte flächige Materialstücke, zum Beispiel Figuren aus einem anderen Material und/oder einer anderen Farbe als das Material des Stickbodens, zu schneiden; und
- Mittel B um die beheizbare Spitze 47 von der Ruhestellung in die Schneidstellung und umgekehrt zu bringen,

umfasst,

und wobei gemäss Werbefilmen, Prospekten, Gebrauchsanweisungen, Betriebsanleitungen, Montageanleitungen oder anderen Kommunikationsmittel der Beklagten

- **die Schneidstellung der beheizbaren Spitze 47 so einzustellen ist, dass ihr Abstand zur Stichplatte während dem Schneiden etwa der Dicke des Stickbodens entspricht; und**
- **die Schneidstellung der Stoffdrückertatzen 55 so einzustellen ist, dass die Stoffdrückertatzen während dem Schneiden die Schicht Applikationsmaterial berühren und der Stickboden an der Stichplatte anliegt.**

4. b *Eventualiter zu Rechtsbegehren 4.a:*

Es sei der Beklagten unter Bezugnahme auf die Anhänge 1 und 3 unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1'000 pro Tag nach Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens aber CHF 5'000 gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall zu verbieten,

eine Vorrichtung C für eine Stickmaschine, welche Stickmaschine über verstellbare Stoffdrückertatzen 55 verfügt, in der Schweiz herzustellen, zu lagern, zu verkaufen oder auf andere Weise in Verkehr zu bringen, in der Schweiz oder aus der Schweiz anzubieten, in die Schweiz einzuführen oder aus der Schweiz auszuführen oder bei einer dieser Handlungen mitzuwirken,

welche Vorrichtung C

- einen Support zur Befestigung der Vorrichtung C an einer Stickmaschine;
- eine beheizbare Spitze 47, um auf dem Stickboden aufgebrauchte flächige Materialstücke, zum Beispiel Figuren aus einem anderen Material und/oder einer anderen Farbe als das Material des Stickbodens, zu schneiden; und
- Mittel B um die beheizbare Spitze 47 von der Ruhestellung in die Schneidstellung und umgekehrt zu bringen,

umfasst,

und wobei gemäss Werbefilmen, Prospekten, Gebrauchsanweisungen, Betriebsanleitungen, Montageanleitungen oder anderen Kommunikationsmittel der Beklagten

- **die Schneidstellung der beheizbaren Spitze 47 so einzustellen ist, dass ihr Abstand zur Stichplatte während dem Schneiden etwa der Dicke des Stickbodens entspricht; und**

- **die Schneidstellung der Stoffdrückertatzen 55 so einzustellen ist, dass die Stoffdrückertatzen während dem Schneiden die Schicht Applikationsmaterial berühren und der Stickboden an der Stichplatte anliegt.**

*5.a Eventualiter zu Rechtsbegehren 5:*

Die Beklagte sei unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1'000 pro Tag nach Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens aber CHF 5'000 gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall zu verpflichten, der Klägerin innert 60 Tagen nach Rechtskraft des Teilurteils über Rechtsbegehren 3, 3.a, **3.b**, 4, 4.a und **4.b** nach anerkannten Grundsätzen der Rechnungslegung detailliert Rechnung zu legen und Auskunft darüber zu erteilen, wie viele

- Vorrichtungen gemäss Rechtsbegehren 3, 3.a, **3.b**, 4, 4.a und **4.b**;
- beheizbare Spitzen gemäss Rechtsbegehren 3, 3.a, **3.b**, 4, 4.a und **4.b**; und
- Stickmaschinen enthaltend Vorrichtungen gemäss Rechtsbegehren 3, 3.a, **3.b**, 4, 4.a und **4.b**

sie zwischen dem 22. Oktober 2008 und dem Zeitpunkt der Rechtskraft des zu erlassenden Teilurteils hergestellt und/oder verkauft hat und welche Netto-Verkaufserlöse und Brutto-Gewinne (Verkaufserlös abzüglich Einstandspreis) sie damit erzielt hat,

- wobei die erzielten Netto-Verkaufserlöse und Brutto-Gewinne separat nach Geschäftsjahr auszuweisen sind, und zwar gestützt auf die jeweilige Finanz- und Betriebsbuchhaltung der Beklagten,
- und zwar unter genauer Angabe der Faktoren, d.h. des Netto-Verkaufspreises und der einzelnen Kostenfaktoren (insbesondere der Kostenstellen- und -trägerrechnung [Profit-Center], der Kalkulationsschemas, der Fakturabelege der direkten Kosten [Kreditoren], der Ertragskontenauszüge und der Rechnungskopien [Debitoren] sowie der einzelnen Verwaltungs-, Vertriebs- und Gemeinkosten."

**Demnach lautet das nun massgebende konsolidierte Rechtsbegehren der Klägerin wie folgt (vgl. unten Ziff. 4.8.1):**

1. Es sei der Beklagten unter Bezugnahme auf Anhang 1 unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1'000 pro Tag nach Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens aber CHF 5'000 gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall zu verbieten, in der Schweiz ein Verfahren anzuwenden, um mittels einer Stickmaschine Applikationen von gewünschter Form auf einem Stickboden zu applizieren, wobei mindestens eine Schicht Applikationsmaterial über dem Stickboden angeordnet wird und gesteuert durch das Programm der Stickmaschine eine Relativbewegung zwischen der beheizbaren Spitze 47 und der Schicht Applikationsmaterial erzeugt wird und dadurch eine Applikation der gewünschten Form aus der Schicht Applikationsmaterial ausgeschnitten wird, wobei

das Schneiden durch die beheizbare Spitze 47 erfolgt,

die Stickmaschine über Stoffdrückertatzen 55 verfügt,

die Schneidstellung der Stoffdrückertatzen 55 so eingestellt wird, dass die Stoffdrückertatzen während dem Schneiden die Schicht Applikationsmaterial berühren und in

den Schneidstellungen der beheizbaren Spitze 47 und der Stoffdrückertatzen 55 die Spitze der beheizbaren Spitze 47 in X-Richtung um ein festgelegtes Mass weiter vorne liegt als die Sohlen 55 der Stoffdrückertatzen 55, und

die beheizbare Spitze 47 beim Schneiden nur in die zu schneidende Schicht Applikationsmaterial eindringt.

*1.a Eventualiter zu vorstehendem Rechtsbegehren 1:*

Es sei der Beklagten unter Bezugnahme auf Anhang 1 unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1'000 pro Tag nach Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens aber CHF 5'000 gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall zu verbieten, in der Schweiz mittels einer Stickmaschine, die folgende Bestandteile aufweist:

- eine beheizbare Spitze 47;
- Stoffdrückertatzen 55;

ein Verfahren mit folgenden Schritten anzuwenden:

- über dem Stickboden wird mindestens eine Schicht Applikationsmaterial angeordnet;
- die Schicht Applikationsmaterial wird mittels der beheizbaren Spitze 47 geschnitten;
- die Eindringtiefe der beheizbaren Spitze 47 in die Schicht Applikationsmaterial wird durch die Stoffdrückertatzen 55 festgelegt, indem die Schneidstellung der Stoffdrückertatzen 55 so eingestellt wird, dass in den Schneidstellungen der beheizbaren Spitze 47 und der Stoffdrückertatzen 55 die Spitze der beheizbaren Spitze 47 in X-Richtung um die Eindringtiefe weiter vorliegt als die Sohlen 55 der Stoffdrückertatzen 55;
- die beheizbare Spitze 47 dringt beim Schneiden nur in die zu schneidende Schicht Applikationsmaterial ein;
- gesteuert durch das Programm der Stickmaschine wird eine Relativbewegung zwischen der beheizbaren Spitze 47 und der Schicht Applikationsmaterial erzeugt und dadurch eine Applikation der gewünschten Form aus der Schicht Applikationsmaterial ausgeschnitten.

*1.b Eventualiter zu vorstehendem Rechtsbegehren 1.a:*

Es sei der Beklagten unter Bezugnahme auf Anhang 1 unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1'000 pro Tag nach Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens aber CHF 5'000 gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall zu verbieten, in der Schweiz mittels einer Stickmaschine, die folgende Bestandteile aufweist:

- eine beheizbare Spitze 47;
- Stoffdrückertatzen 55;

ein Verfahren mit folgenden Schritten anzuwenden:

- über dem Stickboden wird mindestens eine Schicht Applikationsmaterial angeordnet;
- die Schicht Applikationsmaterial wird mittels der beheizbaren Spitze 47 geschnitten;

- die Schneidstellung der beheizbaren Spitze 47 wird so eingestellt, dass ihr Abstand zur Stichplatte während dem Schneiden etwa der Dicke des Stickbodens entspricht;
- die Schneidstellung der Stoffdrückertatzen 55 wird so eingestellt, dass die Stoffdrückertatzen während dem Schneiden die Schicht Applikationsmaterial berühren und der Stickboden an der Stichplatte anliegt;
- gesteuert durch das Programm der Stickmaschine wird eine Relativbewegung zwischen der beheizbaren Spitze 47 und der Schicht Applikationsmaterial erzeugt und dadurch eine Applikation der gewünschten Form aus der Schicht Applikationsmaterial ausgeschnitten.

2. Es sei der Beklagten unter Bezugnahme auf Anhang 1 unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1'000 pro Tag nach Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens aber CHF 5'000 gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall zu verbieten,

mit Bezug auf Stickmaschinen, welche ein Verfahren anwenden, um Applikationen von gewünschter Form auf einem Stickboden zu applizieren, wobei mindestens eine Schicht Applikationsmaterial über dem Stickboden angeordnet wird und gesteuert durch das Programm der Stickmaschine eine Relativbewegung zwischen der beheizbaren Spitze 47 und der Schicht Applikationsmaterial erzeugt wird und dadurch eine Applikation der gewünschten Form aus der Schicht Applikationsmaterial ausgeschnitten wird, wobei das Schneiden durch die beheizbare Spitze 47 erfolgt und die Stickmaschine über Stoffdrückertatzen 55 verfügt,

in Werbefilmen, Prospekten, Gebrauchsanweisungen, Betriebsanleitungen, Montageanleitungen sowie in jeder anderen Form der Kommunikation anzuregen, die Schneidstellung der Stoffdrückertatzen 55 so einzustellen, dass die Stoffdrückertatzen während dem Schneiden die Schicht Applikationsmaterial berühren und in den Schneidstellungen der beheizbaren Spitze 47 und der Stoffdrückertatzen 55 die Spitze der beheizbaren Spitze 47 in X-Richtung um ein festgelegtes Mass weiter vorne liegt als die Sohlen 55 der Stoffdrückertatzen 55, so dass die beheizbare Spitze 47 nur in die zu schneidende Schicht Applikationsmaterial eindringt.

*2.a Eventualiter zu vorstehendem Rechtsbegehren 2:*

Es sei der Beklagten unter Bezugnahme auf Anhang 1 unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1'000 pro Tag nach Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens aber CHF 5'000 gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall zu verbieten,

mit Bezug auf eine Stickmaschine, die folgende Bestandteile aufweist:

- eine beheizbare Spitze 47;
- Stoffdrückertatzen 55;

und die dazu geeignet ist, ein Verfahren mit folgenden Schritten anzuwenden:

- über dem Stickboden wird mindestens eine Schicht Applikationsmaterial angeordnet;
- die Schicht Applikationsmaterial wird mittels der beheizbaren Spitze 47 geschnitten;
- gesteuert durch das Programm der Stickmaschine wird eine Relativbewegung zwischen der beheizbaren Spitze 47 und der Schicht Applikationsmaterial er-

zeugt und dadurch eine Applikation der gewünschten Form aus der Schicht Applikationsmaterial ausgeschnitten,

in Werbefilmen, Prospekten, Gebrauchsanweisungen, Betriebsanleitungen, Montageanleitungen sowie in jeder anderen Form der Kommunikation anzuregen, die Schneidstellung der Stoffdrückertatzen 55 so einzustellen, dass die Stoffdrückertatzen während dem Schneiden die Schicht Applikationsmaterial berühren und in den Schneidstellungen der beheizbaren Spitze 47 und der Stoffdrückertatzen 55 die Spitze der beheizbaren Spitze 47 in X-Richtung um ein festgelegtes Mass weiter vorne liegt als die Sohlen 55 der Stoffdrückertatzen 55, so dass die beheizbare Spitze 47 nur in die zu schneidende Schicht Applikationsmaterial eindringt.

*2.b Eventualiter zu vorstehendem Rechtsbegehren 2.a:*

Es sei der Beklagten unter Bezugnahme auf Anhang 1 unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1'000 pro Tag nach Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens aber CHF 5'000 gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall zu verbieten, mit Bezug auf eine Stickmaschine, die folgende Bestandteile aufweist:

- eine beheizbare Spitze 47;
- Stoffdrückertatzen 55;

und die dazu geeignet ist, ein Verfahren mit folgenden Schritten anzuwenden:

- über dem Stickboden wird mindestens eine Schicht Applikationsmaterial angeordnet;
- die Schicht Applikationsmaterial wird mittels der beheizbaren Spitze 47 geschnitten;
- gesteuert durch das Programm der Stickmaschine wird eine Relativbewegung zwischen der beheizbaren Spitze 47 und der Schicht Applikationsmaterial erzeugt und dadurch eine Applikation der gewünschten Form aus der Schicht Applikationsmaterial ausgeschnitten,

in Werbefilmen, Prospekten, Gebrauchsanweisungen, Betriebsanleitungen, Montageanleitungen sowie in jeder anderen Form der Kommunikation anzuregen,

- die Schneidstellung der beheizbaren Spitze 47 so einzustellen, dass ihr Abstand zur Stichplatte während dem Schneiden etwa der Dicke des Stickbodens entspricht; und
- die Schneidstellung der Stoffdrückertatzen 55 so einzustellen, dass die Stoffdrückertatzen während dem Schneiden die Schicht Applikationsmaterial berühren und der Stickboden an der Stichplatte anliegt.

3. Es sei der Beklagten unter Bezugnahme auf die Anhänge 1 und 2 unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1'000 pro Tag nach Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens aber CHF 5'000 gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall zu verbieten,

eine Vorrichtung A für eine Stickmaschine, welche Stickmaschine über Stoffdrückertatzen 55 verfügt, in der Schweiz herzustellen, zu lagern, zu verkaufen oder auf andere Weise in Verkehr zu bringen, in der Schweiz oder aus der Schweiz anzubieten, in die Schweiz einzuführen oder aus der Schweiz auszuführen oder bei einer dieser Handlungen mitzuwirken,

welche Vorrichtung A

- an ihrer Unterseite Befestigungsmittel zur Befestigung der Vorrichtung an einer Stickmaschine;
- eine beheizbare Spitze 47, um eine auf dem Stickboden aufgebraute Schicht Applikationsmaterial zu schneiden; und
- Mittel B um die beheizbare Spitze 47 von der Ruhestellung in die Schneidstellung und umgekehrt zu bringen,

umfasst,

und wobei gemäss Werbefilmen, Prospekten, Gebrauchsanweisungen, Betriebsanleitungen, Montageanleitungen oder anderen Kommunikationsmitteln der Beklagten die Schneidstellung der Stoffdrückertatzen 55 so eingestellt wird, dass die Stoffdrückertatzen während dem Schneiden die Schicht Applikationsmaterial berühren und in den Schneidstellungen die Spitze der beheizbaren Spitze 47 in X-Richtung um ein festgelegtes Mass weiter vorne liegt als die Sohlen 55 der Stoffdrückertatzen 55, so dass die beheizbare Spitze 47 nur in die zu schneidende Schicht Applikationsmaterial eindringt.

### 3.a *Eventualiter zu vorstehendem Rechtsbegehren 3:*

Es sei der Beklagten unter Bezugnahme auf die Anhänge 1 und 2 unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1'000 pro Tag nach Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens aber CHF 5'000 gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall zu verbieten,

eine Vorrichtung A für eine Stickmaschine, welche Stickmaschine über verstellbare Stoffdrückertatzen 55 verfügt, in der Schweiz herzustellen, zu lagern, zu verkaufen oder auf andere Weise in Verkehr zu bringen, in der Schweiz oder aus der Schweiz anzubieten, in die Schweiz einzuführen oder aus der Schweiz auszuführen oder bei einer dieser Handlungen mitzuwirken,

welche Vorrichtung A

- an ihrer Unterseite Befestigungsmittel zur Befestigung der Vorrichtung an einer Stickmaschine;
- eine beheizbare Spitze 47, um auf dem Stickboden aufgebraute flächige Materialstücke, zum Beispiel Figuren aus einem anderen Material und/oder einer anderen Farbe als das Material des Stickbodens, zu schneiden; und
- Mittel B um die beheizbare Spitze 47 von der Ruhestellung in die Schneidstellung und umgekehrt zu bringen,

umfasst,

und wobei gemäss Werbefilmen, Prospekten, Gebrauchsanweisungen, Betriebsanleitungen, Montageanleitungen oder anderen Kommunikationsmitteln der Beklagten die Eindringtiefe der beheizbaren Spitze 47 in die Materialschicht so festzulegen ist, dass die Schneidstellung der Stoffdrückertatzen 55 so eingestellt wird, dass in den Schneidstellungen der beheizbaren Spitze 47 und der Stoffdrückertatzen 55 die Spitze der beheizbaren Spitze 47 in X-Richtung um die Eindringtiefe weiter vorne liegt als die Sohlen 55 der Stoffdrückertatzen 55, so dass die beheizbare Spitze 47 beim Schneiden nur in die zu schneidende Materialschicht eindringt.

### 3.b *Eventualiter zu vorstehendem Rechtsbegehren 3.a:*

Es sei der Beklagten unter Bezugnahme auf die Anhänge 1 und 2 unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1'000 pro Tag nach Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, min-

destens aber CHF 5'000 gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall zu verbieten,

eine Vorrichtung A für eine Stickmaschine, welche Stickmaschine über verstellbare Stoffdrückertatzen 55 verfügt, in der Schweiz herzustellen, zu lagern, zu verkaufen oder auf andere Weise in Verkehr zu bringen, in der Schweiz oder aus der Schweiz anzubieten, in die Schweiz einzuführen oder aus der Schweiz auszuführen oder bei einer dieser Handlungen mitzuwirken,

welche Vorrichtung A

- an ihrer Unterseite Befestigungsmittel zur Befestigung der Vorrichtung an einer Stickmaschine;
- eine beheizbare Spitze 47, um auf dem Stickboden aufgebraute flächige Materialstücke, zum Beispiel Figuren aus einem anderen Material und/oder einer anderen Farbe als das Material des Stickbodens, zu schneiden; und
- Mittel B um die beheizbare Spitze 47 von der Ruhestellung in die Schneidstellung und umgekehrt zu bringen,

umfasst,

und wobei gemäss Werbefilmen, Prospekten, Gebrauchsanweisungen, Betriebsanleitungen, Montageanleitungen oder anderen Kommunikationsmittel der Beklagten

- die Schneidstellung der beheizbaren Spitze 47 so einzustellen ist, dass ihr Abstand zur Stichplatte während dem Schneiden etwa der Dicke des Stickbodens entspricht; und
- die Schneidstellung der Stoffdrückertatzen 55 so einzustellen ist, dass die Stoffdrückertatzen während dem Schneiden die Schicht Applikationsmaterial berühren und der Stickboden an der Stichplatte anliegt.

#### 4. *Eventualiter zu Rechtsbegehren 3:*

Es sei der Beklagten unter Bezugnahme auf die Anhänge 1 und 3 unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1'000 pro Tag nach Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens aber CHF 5'000 gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall zu verbieten,

eine Vorrichtung C für eine Stickmaschine, welche Stickmaschine über Stoffdrückertatzen 55 verfügt, in der Schweiz herzustellen, zu lagern, zu verkaufen oder auf andere Weise in Verkehr zu bringen, in der Schweiz oder aus der Schweiz anzubieten, in die Schweiz einzuführen oder aus der Schweiz auszuführen oder bei einer dieser Handlungen mitzuwirken,

welche Vorrichtung C

- einen Support zur Befestigung der Vorrichtung C an einer Stickmaschine;
- eine beheizbare Spitze 47, um eine auf dem Stickboden aufgebraute Schicht Applikationsmaterial zu schneiden; und
- Mittel B um die beheizbare Spitze 47 von der Ruhestellung in die Schneidstellung und umgekehrt zu bringen,

umfasst,

und wobei gemäss Werbefilmen, Prospekten, Gebrauchsanweisungen, Betriebsanleitungen, Montageanleitungen oder anderen Kommunikationsmitteln der Beklagten die Schneidstellung der Stoffdrückertatzen 55 so eingestellt wird, dass die Stoffdrü-

ckertatzen während dem Schneiden die Schicht Applikationsmaterial berühren und in den Schneidstellungen die Spitze der beheizbaren Spitze 47 in X-Richtung um ein festgelegtes Mass weiter vorne liegt als die Sohlen 55' der Stoffdrückertatzen 55, so dass die beheizbare Spitze 47 nur in die zu schneidende Schicht Applikationsmaterial eindringt.

*4.a Eventualiter zu vorstehendem Rechtsbegehren 4:*

Es sei der Beklagten unter Bezugnahme auf die Anhänge 1 und 3 unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1'000 pro Tag nach Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens aber CHF 5'000 gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall zu verbieten,

eine Vorrichtung C für eine Stickmaschine, welche Stickmaschine über verstellbare Stoffdrückertatzen 55 verfügt, in der Schweiz herzustellen, zu lagern, zu verkaufen oder auf andere Weise in Verkehr zu bringen, in der Schweiz oder aus der Schweiz anzubieten, in die Schweiz einzuführen oder aus der Schweiz auszuführen oder bei einer dieser Handlungen mitzuwirken,

welche Vorrichtung C

- einen Support zur Befestigung der Vorrichtung C an einer Stickmaschine;
- eine beheizbare Spitze 47, um auf dem Stickboden aufgebrauchte flächige Materialstücke, zum Beispiel Figuren aus einem anderen Material und/oder einer anderen Farbe als das Material des Stickbodens, zu schneiden; und
- Mittel B um die beheizbare Spitze 47 von der Ruhestellung in die Schneidstellung und umgekehrt zu bringen,

umfasst,

und wobei gemäss Werbefilmen, Prospekten, Gebrauchsanweisungen, Betriebsanleitungen, Montageanleitungen oder anderen Kommunikationsmittel der Beklagten die Eindringtiefe der beheizbaren Spitze 47 in die Materialschicht so festzulegen ist, dass die Schneidstellung der Stoffdrückertatzen 55 so eingestellt wird, dass in den Schneidstellungen der beheizbaren Spitze 47 und der Stoffdrückertatzen 55 die Spitze der beheizbaren Spitze 47 in X-Richtung um die Eindringtiefe weitervorne liegt als die Sohlen 55' der Stoffdrückertatzen 55, so dass die beheizbare Spitze 47 beim Schneiden nur in die zu schneidende Materialschicht eindringt.

*4.b Eventualiter zu vorstehendem Rechtsbegehren 4.a:*

Es sei der Beklagten unter Bezugnahme auf die Anhänge 1 und 3 unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1'000 pro Tag nach Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens aber CHF 5'000 gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall zu verbieten,

eine Vorrichtung C für eine Stickmaschine, welche Stickmaschine über verstellbare Stoffdrückertatzen 55 verfügt, in der Schweiz herzustellen, zu lagern, zu verkaufen oder auf andere Weise in Verkehr zu bringen, in der Schweiz oder aus der Schweiz anzubieten, in die Schweiz einzuführen oder aus der Schweiz auszuführen oder bei einer dieser Handlungen mitzuwirken,

welche Vorrichtung C

- einen Support zur Befestigung der Vorrichtung C an einer Stickmaschine;
- eine beheizbare Spitze 47, um auf dem Stickboden aufgebrauchte flächige Materialstücke, zum Beispiel Figuren aus einem anderen Material und/oder einer anderen Farbe als das Material des Stickbodens, zu schneiden; und

- Mittel B um die beheizbare Spitze 47 von der Ruhestellung in die Schneidstellung und umgekehrt zu bringen,

umfasst,

und wobei gemäss Werbefilmen, Prospekten Gebrauchsanweisungen, Betriebsanleitungen, Montageanleitungen oder anderen Kommunikationsmittel der Beklagten

- die Schneidstellung der beheizbaren Spitze 47 so einzustellen ist, dass ihr Abstand zur Stichplatte während dem Schneiden etwa der Dicke des Stickbodens entspricht; und
- die Schneidstellung der Stoffdrückertatzen 55 so einzustellen ist, dass die Stoffdrückertatzen während dem Schneiden die Schicht Applikationsmaterial berühren und der Stickboden an der Stichplatte anliegt.

5. Die Beklagte sei unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1'000 pro Tag nach Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens aber CHF 5'000 gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall zu verpflichten, der Klägerin innert 60 Tagen nach Rechtskraft des Teilurteils über Rechtsbegehren 3, 3.a, 4 und 4.a nach anerkannten Grundsätzen der Rechnungslegung detailliert Rechnung zu legen und Auskunft darüber zu erteilen, wie viele

- Vorrichtungen gemäss Rechtsbegehren 3, 3.a, 4 und 4.a;
- beheizbare Spitzen gemäss Rechtsbegehren 3, 3.a, 4 und 4.a; und
- Stickmaschinen enthaltend Vorrichtungen gemäss Rechtsbegehren 3, 3.a, 4 und 4.a sie zwischen dem 22. Oktober 2008 und dem Zeitpunkt der Rechtskraft des zu erlassenden Teilurteils hergestellt und/oder verkauft hat und welche Netto Verkaufserlöse und Brutto-Gewinne (Verkaufserlös abzüglich Einstandspreis) sie damit erzielt hat,
- wobei die erzielten Netto-Verkaufserlöse und Brutto-Gewinne separat nach Geschäftsjahr auszuweisen sind, und zwar gestützt auf die jeweilige Finanz und Betriebsbuchhaltung der Beklagten,
- und zwar unter genauer Angabe der Faktoren, d.h. des Netto Verkaufspreises und der einzelnen Kostenfaktoren (insbesondere der Kostenstellen- und -trägerrechnung [Profit-Center], der Kalkulationsschemas, der Fakturabelege der direkten Kosten [Kreditoren], der Ertragskontenauszüge und der Rechnungskopien [Debitoren] sowie der einzelnen Verwaltungs-, Vertriebs- und Gemeinkosten.

#### 5.a *Eventualiter zu Rechtsbegehren 5:*

Die Beklagte sei unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1'000 pro Tag nach Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens aber CHF 5'000 gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall zu verpflichten, der Klägerin innert 60 Tagen nach Rechtskraft des Teilurteils über Rechtsbegehren 3, 3.a, 3.b, 4, 4.a und 4.b nach anerkannten Grundsätzen der Rechnungslegung detailliert Rechnung zu legen und Auskunft darüber zu erteilen, wie viele

- Vorrichtungen gemäss Rechtsbegehren 3, 3.a, 3.b, 4, 4.a und 4.b;
- beheizbare Spitzen gemäss Rechtsbegehren 3, 3.a, 3.b, 4, 4.a und 4.b; und
- Stickmaschinen enthaltend Vorrichtungen gemäss Rechtsbegehren 3, 3.a, 3.b, 4, 4.a und 4.b

sie zwischen dem 22. Oktober 2008 und dem Zeitpunkt der Rechtskraft des zu erlassenden Teilurteils hergestellt und/oder verkauft hat und welche Netto-Verkaufserlöse und Brutto-Gewinne (Verkaufserlös abzüglich Einstandspreis) sie damit erzielt hat,

- wobei die erzielten Netto-Verkaufserlöse und Brutto-Gewinne separat nach Geschäftsjahr auszuweisen sind, und zwar gestützt auf die jeweilige Finanz- und Betriebsbuchhaltung der Beklagten,
  - und zwar unter genauer Angabe der Faktoren, d.h. des Netto-Verkaufspreises und der einzelnen Kostenfaktoren (insbesondere der Kostenstellen- und -trägerrechnung [Profit-Center], der Kalkulationsschemas, der Fakturabelege der direkten Kosten [Kreditoren], der Ertragskontenauszüge und der Rechnungskopien [Debitoren] sowie der einzelnen Verwaltungs-, Vertriebs- und Gemeinkosten."
6. Der Klägerin sei im Anschluss an die Rechnungslegung und Auskunftserteilung gemäss Rechtsbegehren 5 bzw. 5.a Gelegenheit zu geben, den von der Beklagten an sie zu bezahlenden finanziellen Wiedergutmachungsanspruch zu beziffern, und die Beklagte sei zu verpflichten, der Klägerin den so bezifferten Betrag zuzüglich Verzugszinsen zu bezahlen.
  7. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen (einschliesslich der Kosten des notwendigerweise beigezogenen Patentanwalts) zulasten der Beklagten.

**1.6** Mit Eingabe vom 27. Januar 2015 erfolgte die Stellungnahme der Beklagten dazu mit folgenden prozessualen Anträgen:

- "1. Für den Fall, dass das Gericht auf die Klage überhaupt eintritt, seien die handschriftlich geänderten Rechtsbegehren der Klägerin in Beilage 24 und die neu gestellten "weiteren Eventualbegehren" 1.b, 2.b, 3.b, 4.b und 5.a der Stellungnahme vom 17. Dezember 2014 (act. 44) nicht zuzulassen;
2. Für den Fall, dass die Beklagte zur Rechnungslegung und/oder Auskunft gemäss Rechtsbegehren Nr. 5 der Klägerin verpflichtet wird, seien entsprechende Angaben nicht an die Klägerin selbst, sondern im Rahmen einer Schutzmassnahme nach Art. 156 ZPO nur einem neutralen, zur Verschwiegenheit verpflichteten Wirtschaftsprüfer auszuhändigen."

**1.7** Am 25. Juni 2015 erstattete Richter Dr. sc. nat. Tobias Bremi ein Fachrichtervotum.

**1.8** Mit Eingaben vom 26. August 2015 bzw. vom 25. September 2015 erfolgten die Stellungnahmen der Klägerin bzw. der Beklagten zum Fachrichtervotum, wobei die Beklagte den folgenden neuen prozessualen Antrag stellte:

- "3. Die Kapitel "Rechtsbegehren" (Rz. 12-15) und "Verletzung" (Rz. 36-43) des Fachrichtervotums seien aus dem Recht zu weisen.
4. Es sei ein Sachverständigengutachten einzuholen, einschliesslich zur Tatfrage, ob die Stofftaten der angegriffenen Ausführungsform beim Schneidprozess die Funktion ausüben können, die Eindringtiefe der Spitze so festzulegen, dass die Spitze nur in die zu schneidende Materialschiicht eindringt."

**1.9** Mit Eingabe vom 30. Oktober 2015 erfolgte die Stellungnahme der Klägerin zur obigen Eingabe der Beklagten, womit die Klägerin folgende Anträge stellte:

- "1. Die act. 60\_01, 60\_02, 60\_03 und 64\_1 sowie der Antrag auf Befragung von Herrn Loichinger als Zeugen seien aus dem Recht zu weisen;
2. Die Ziff. 16-22 von act. 60 seien aus dem Recht zu weisen;
3. Die Ziff. 67-73 von act. 60 seien aus dem Recht zu weisen."

**1.10** Mit Schreiben vom 3. November 2015 nahm das Bundespatentgericht zu den prozessualen Anträgen der Parteien Stellung.

**1.11** Am 5. November 2015 wurden die Parteien zur Hauptverhandlung auf den 27. Januar 2016 vorgeladen. Im Anschluss an die Hauptverhandlung wurden Vergleichsgespräche geführt, die jedoch erfolglos verliefen.

**1.12** Mit Verfügung vom 28. Januar 2016 wurde der von der Klägerin zu leistende Kostenvorschuss um CHF 100'000.– auf CHF 125'000.– erhöht.

**1.13** Mit Eingabe vom 29. Januar 2016 stellte die Beklagte nach geschlossener Hauptverhandlung die folgenden prozessualen Anträge:

- "4. Es sei ein Sachverständigengutachten einzuholen, einschliesslich zur Tatfrage, ob die Stofftaten der angegriffenen Ausführungsform beim Schneidprozess die Funktion ausüben, die Eindringtiefe der Spitze so festzulegen, dass die Spitze nur in die zu schneidende Materialschicht eindringt;
- 4a. Eventualiter, für den Fall, dass dem prozessualen Antrag 4 nicht stattgegeben wird, sei das Fachrichtervotum gesamthaft in der tatsächlichen und rechtlichen Beurteilung der Verletzungsfrage sowie gesamthaft in der Beurteilung der klägerischen Rechtsbegehren auf der Grundlage der vollständigen Wortlaute der Ansprüche 1 und 7 des Streitpatents neu zu verfassen;
- 4b. Das Sachverständigengutachten gemäss dem prozessualen Antrag 4 oder ein neu verfasstes Fachrichtervotum sei den Parteien zur Stellungnahme vorzulegen."
5. Es sei die von der Beklagten an der Hauptverhandlung präsentierte Stichplatte der angegriffenen Ausführungsform als Beweismittel zu berücksichtigen."

**1.14** Mit Schreiben vom 9. Februar 2016 wurde den Parteien das Protokoll der Hauptverhandlung übermittelt.

**1.15** Mit Eingabe vom 12. Februar 2016 beantragte die Klägerin die Abweisung der vorstehend aufgeführten prozessualen Anträge der Beklagten.

**1.16** Das Verfahren ist spruchreif.

## 2. Prozessuales

**2.1** Die Zuständigkeit des Bundespatentgerichts ist gegeben (Art. 26 Abs. 1 lit. a PatGG).

**2.2** Die Beklagte stellte mit Eingaben vom 13. November 2014, vom 27. Januar 2015, vom 25. September 2015 und vom 29. Januar 2016 eine Reihe von prozessualen Anträgen.

Betreffend den prozessualen Antrag Ziff. 1, welcher sich auf die aus Sicht der Beklagten überschüssenden Rechtsbegehren der Klägerin gemäss art. 44 bezieht, ist auf die nachfolgenden Ausführungen unter Ziff. 4.8.1 zu verweisen.

Die Beklagte beantragt mit Ziff. 2, dass für den Fall, dass die Beklagte zur Rechnungslegung und/oder Auskunft verpflichtet werde, entsprechende Angaben nicht an die Klägerin selbst, sondern im Rahmen einer Schutzmassnahme nach Art. 156 ZPO nur einem neutralen, zur Verschwiegenheit verpflichteten Wirtschaftsprüfer auszuhändigen seien. Sie begründet dies damit, dass das klägerische Auskunfts- und Rechnungslegungsbegehren über das zur Durchsetzung des Hauptanspruchs Notwendige hinausgehe. Zudem betreffe es in gravierender Weise Geschäftsgeheimnisse der Beklagten und würde sie dazu zwingen, interne Vorgänge, ihre Bezugsquellen und Verarbeitungsschritte offenzulegen.

Zunächst ist festzuhalten, dass die Beklagte nicht hinreichend substantiiert, welche konkreten Informationen, die sie offenlegen müsste, geheim seien, sondern macht dies nur pauschal geltend. Es ist nicht dargetan, welche "internen Vorgänge" oder "Verarbeitungsschritte" sie meint. Auch substantiiert sie nicht, inwiefern das klägerische Auskunfts- und Rechnungslegungsbegehren über das zur Durchsetzung des Hauptanspruchs Notwendige hinausgehe. Bei der Auskunfts- und Rechnungslegungspflicht handelt es sich um einen materiell-rechtlichen Anspruch gestützt auf Art. 66 lit. b PatG (s. unten Ziff. 2.4). Dieser lässt sich nur durch diese Bestimmung selbst, nicht aber durch prozessuale Massnahmen zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen beschränken.<sup>1</sup> Die Klägerin ist, um ihren vermögensrechtlichen Anspruch beziffern zu können, auf entsprechende Auskünfte der Beklagten angewiesen. Allerdings geht die Auskunftspflicht nur so weit, als sie zur Durchsetzung eines möglichen Hauptanspruchs notwendig ist; es gilt somit der Grundsatz der Verhält-

---

<sup>1</sup> Hasenböhler, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Komm., Art. 156 N 8.

nismässigkeit und insoweit ist die Auskunftspflicht beschränkt. Vorliegend ist nicht ersichtlich, inwiefern das Auskunftsbegehren der Klägerin (Ziff. 5) über das, was zur Durchsetzung eines allfälligen Hauptanspruchs nötig ist, hinausgeht. Der Antrag der Beklagten ist somit abzuweisen.

Was die prozessualen Anträge Ziff. 3 und 4 betrifft, so ist darauf hinzuweisen, dass das Fachrichtervotum ein Beitrag des Richters zur Urteilsberatung ist, mit der Besonderheit, dass die Parteien dazu Stellung nehmen können (Art. 183 Abs. 3 ZPO). Eine Grundlage, Teile dieser richterlichen Beurteilung aus dem Recht zu weisen, gibt es nicht. Folgt der Spruchkörper dem Fachrichtervotum und hält eine Partei das Fachrichtervotum oder Teile davon für falsch, so muss sie den Rechtsmittelweg beschreiten.

Ferner beantragt die Beklagte, es sei ein Sachverständigengutachten einzuholen. Sie begründet dies damit, dass das Fachrichtervotum inhaltliche Mängel aufweise, die das Gericht nur dann selbst richtigstellen könne, wenn es über das notwendige Fachwissen verfüge. Die Beklagte begründet nicht näher, inwiefern das Gericht nicht über das notwendige Fachwissen verfügen sollte. Das Gericht verfügt denn auch über das notwendige Fachwissen (vgl. weitere Ausführungen dazu nachfolgend).

Was die prozessualen Anträge 4a, 4b und 5 betrifft, so ist Folgendes festzuhalten:

Die prozessualen Anträge 4a und 4b betreffen erneut die Einholung eines Sachverständigengutachtens. Dieser Antrag geht zurück auf die von der Beklagten bereits im Rahmen der Stellungnahme zum Fachrichtervotum sowie anlässlich der Hauptverhandlung beanstandete fehlerhafte Merkmalsanalyse von Anspruch 1 in der Darlegung der Prozessgeschichte im Fachrichtervotum. Die Beklagte beanstandet, dass der Fachrichter auf S. 5 des Fachrichtervotums als letztes Merkmal 1 K2b angeführt habe, "der die Eindringtiefe der Spitze in die Materialschicht festlegt", anstatt, wie gemäss Anspruch 1 vollständig, "der die Eindringtiefe der Spitze in die Materialschicht festlegt, sodass die Spitze nur in die zu schneidende Materialschicht eindringt". Richtig ist, dass diese vom Fachrichter im Rahmen der Darlegung der Prozessgeschichte wiedergegebene Merkmalsanalyse unvollständig ist. Es handelt sich aber dabei nicht etwa um die Merkmalsanalyse des Fachrichters, sondern, wie der Fachrichter ausdrücklich schreibt, um die Merkmalsanalyse der Beklagten (aus der Massnahmeantwort). Dieses offensichtliche Versehen der Beklagten hat indes keinen Eingang in die materielle Beurteilung des Fachrichters ge-

funden. Dies zeigt sich u.a. daran, dass genau dieser in der Einleitung der Prozessgeschichte bei der Wiedergabe der Merkmalsanalyse der Beklagten weggelassene Zusatz von Merkmal 1K2b in der materiellen Diskussion im Fachrichtervotum ausdrücklich diskutiert und dort in RZ 39 sogar fett und kursiv hervorgehoben wurde.

Gemäss dem prozessualen Antrag Ziff. 5 will die Beklagte als weiteres Beweismittel die Stichplatte berücksichtigt haben, die sie schon anlässlich der Massnahmeverhandlung gezeigt haben will. Diese Beweisofferte erfolgt indes verspätet (Art. 229 Abs. 1 ZPO). Falls die Beklagte die Stichplatte bereits an der Massnahmeverhandlung gezeigt haben sollte, wie sie das geltend macht, so hat sie diese weder damals dem Gericht eingereicht (das wäre im Protokoll vermerkt worden, auch bei Verzicht der Parteien auf Ausfertigung des Protokolls ihrer Vorträge), noch hat sie sich im späteren Schriftenwechsel auf die Stichplatte als Beweismittel berufen, geschweige denn, dass sie diese eingereicht hätte.

Die prozessualen Anträge Ziff. 2, 3, 4, 4a, 4b und 5 sind somit abzuweisen, soweit darauf eingetreten werden kann.

**2.3** Was die prozessualen Anträge der Klägerin gemäss ihrer Eingabe vom 30. Oktober 2015 betrifft, so ist festzuhalten, dass Privatgutachten im Zivilprozess keine Beweismittel sind.<sup>2</sup> Das Privatgutachten, welches die Beklagte mit ihrer Stellungnahme als "Beweismittel" einreichte, ist demnach nicht als Beweismittel zuzulassen, ebenso wenig der diesbezügliche Auftrag. Zulässig ist es hingegen, ein Privatgutachten als Argumentationshilfe zu verwenden. Soweit also die Beklagte Argumentationen aus dem Privatgutachten in ihre Stellungnahme eingebracht hat und es sich dabei nicht um unzulässige neue Behauptungen handelt, ist dies als Parteibehauptung zu würdigen. Entsprechend sind entgegen dem prozessualen Antrag 3 der Klägerin die diesbezüglichen Ausführungen der Beklagten in act. 60 RZ 67-73 nicht pauschal aus dem Recht zu weisen.

Soweit sich die Beklagte in ihrer Stellungnahme allerdings auf Prof. Loichinger als sachverständigen Zeugen beruft, geschieht dies nach Aktenschluss, mithin verspätet (vgl. Art. 229 ZPO). Prof. Loichinger ist entsprechend nicht als Zeuge zuzulassen.

Der prozessuale Antrag 2 der Klägerin, wonach die Ziff. 16-22 von act. 60 aus dem Recht zu weisen seien, ist insofern gutzuheissen, als die dortigen Behauptungen der Beklagten, womit sie sich zur Begründung der

---

<sup>2</sup> BGer 4A\_178/2015 E. 2.5.-2.6, Urteil vom 11. September 2015.

Nichtigkeit des Klagepatentes auf eine neue Entgegenhaltung, die JP 8243776A, stützt, neu sind und die Beklagte keine Zulässigkeit im Sinne von Art. 229 Abs. 1 lit. b ZPO geltend macht, weshalb die Behauptungen verspätet erfolgt und daher unbeachtlich sind.

## 2.4 Stufenklage

Bei der vorliegenden Stufenklage tritt neben das Hauptbegehren auf Verurteilung zu einer Geldzahlung ein selbständiges Hilfsbegehren, das auf vorgängige Auskunftserteilung oder Rechnungslegung durch die beklagte Partei geht, wobei das Hauptbegehren erst aufgrund des Ergebnisses des Hilfsbegehrens beziffert wird.

In einem ersten Schritt sind Rechtsbeständigkeit und Verletzung des Klagepatents zu prüfen, und wenn beides zu bejahen ist, ist der Rechnungslegungsanspruch zu behandeln. In der Folge ergeht entweder ein Urteil auf Klageabweisung, wenn Rechtsbeständigkeit und/oder Verletzung zu verneinen sind, oder, wenn beides und der Rechnungslegungsanspruch zu bejahen sind, ein Teilurteil auf Unterlassung und Rechnungslegung. Nach erfolgter Rechnungslegung wird dann die Klägerin zur Substantiierung und Bezifferung ihrer Forderung aufgefordert werden.

Die unbezifferte Forderungsklage enthebt die Klägerin grundsätzlich nur vermindert ihrer Behauptungs- und Substantiierungslast. Auf die diesbezügliche Behauptungslast der Klägerin kann nur – vorläufig – verzichtet werden, wenn sie sich – wie hier – auf materiell-rechtliche Auskunfts- und Rechnungslegungspflichten stützen kann, d.h. vorliegend auf Art. 66 lit. b PatG.<sup>3</sup>

Nach erfolgter Auskunft und Rechnungslegung wird der von der Klägerin verlangte Schadenersatz oder die Gewinnherausgabe gemäss Rechtsbegehren Ziff. 6 zu begründen und zu beziffern sein (Art. 85 Abs. 2 ZPO).

Somit ist zunächst im Rahmen eines Teilentscheids über das Unterlassungsbegehren sowie die Auskunfts- und Rechnungslegungspflicht zu befinden.

---

<sup>3</sup> BK ZPO-Markus, Art. 85 N 14 und N 18; Calame/Hess-Blumer/Stieger-Hess-Blumer, Vorbemerkungen zum 6. und 7. Abschnitt: Beweisrecht N 83; Leumann Liebster, Die Stufenklage im schweizerischen Zivilprozessrecht, Diss., Basel/Genf/München 2005, S. 7 f.; Heinrich, PatG/EPÜ, 2. Aufl., Rz 7 zu Art. 66 PatG und Rz 5 zu Art. 76 PatG; David, in: Müller/Oertli (Hrsg.), Urheberrechtsgesetz (URG), 2. Aufl., Art. 67 URG N 28 f.; BBI 2006 119 f.

### **3. Parteien, Klagepatent und Ausgangslage**

**3.1** Die Klägerin ist eine schweizerische Aktiengesellschaft, welche Konstruktion und Bau von Textilmaschinen zum Zweck hat.

**3.2** Die Beklagte, ebenfalls eine schweizerische Aktiengesellschaft, hat die Fabrikation und den Verkauf von Textilmaschinen, insbesondere von Stickmaschinen und Apparaten zum Zweck.

**3.3** Die Klägerin ist Inhaberin des europäischen Patents EP 1 983 083 B1 (Klagepatent), welches ein Verfahren und eine Vorrichtung zum Applizieren von flächigen Materialstücken, sowie eine Stickmaschine zum Gegenstand hat. Sie stützt sich mit ihrer Klage auf den Schweizer Teil des Klagepatents und macht geltend, dass die Stickmaschine "HeatCut" der Beklagten genau die Merkmale der unabhängigen Ansprüche 1 und 7 des Klagepatents realisiere (Nachmachung).

Die Beklagte beantragt die Abweisung der Klage, soweit darauf einzutreten sei. Sie beanstandet alle Rechtsbegehren wegen mangelnder Konkretisierung. Zudem bestreitet sie eine Verletzung der Ansprüche 1 und 7 des Klagepatents durch die angegriffene Ausführungsform. Des Weiteren macht die Beklagte den Einwand des freien Standes der Technik und einen Nichtigkeitseinwand unter dem Titel der mangelnden erfinderischen Tätigkeit geltend.

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

### **4. Beurteilung**

**4.1** Zur Frage der Rechtsbeständigkeit und der Patentverletzung erstattete Richter Dr. sc. nat. Tobias Bremi ein Fachrichtervotum. Der Spruchkörper folgt, wie nachfolgend zu zeigen sein wird, im Resultat dem Fachrichtervotum, stützt sich aber noch auf weitere Beweismittel und Argumente.

Nachdem es sich bei allen zu berücksichtigenden Beweismitteln um von den Parteien im Rahmen des Schriftenwechsels eingereichte Dokumente handelt, ist, wie den Parteien schon dargelegt, eine Beweisverfügung nicht erforderlich.

**4.2** Wie bereits erwähnt, stützt sich die Klägerin auf den Schweizer Teil des in ihrem Namen eingetragenen Klagepatents, Veröffentlichung

des Hinweises auf Erteilung am 18. August 2010, und wendet sich gegen die unter dem Namen HeatCut von der Beklagten vertriebenen Stickmaschinen gemäss den angeführten Beweismitteln und Dokumentationen, worunter sich insbesondere auch ein Werbefilm der Beklagten in digitaler Form, eine Betriebsanleitung der angegriffenen Ausführungsform und eine Montageanweisung befinden. Die Klägerin macht geltend, dass die Stickmaschine HeatCut der Beklagten genau die Merkmale der unabhängigen Ansprüche 1 und 7 des Klagepatents realisiere (Nachmachung).

**4.3** Die Beklagte stellt sich demgegenüber auf den Standpunkt, dass die Rechtsbegehren 1 a) und b) den Wortlaut der Ansprüche 7 respektive 1 wiedergäben und damit dem Erfordernis der genügenden Konkretisierung von Rechtsbegehren nicht genügten, und dass deswegen auf diese Rechtsbegehren nicht einzutreten sei. Hinsichtlich Rechtsbegehren 2 hält die Beklagte fest, dass sich dieses im Wesentlichen auf die Produktbezeichnung HeatCut beschränke, und dass die Verwendung einer Produktbezeichnung, sofern nicht sichergestellt sei, dass unter dieser Produktbezeichnung nur ganz klar definierte Produkte verkauft werden könnten, dem Erfordernis der genügenden Konkretisierung ebenfalls nicht genügten und deswegen auch auf dieses Rechtsbegehren nicht einzutreten sei.

Des Weiteren macht die Beklagte geltend, dass keine Verletzung des Patents vorliege, weil keine saubere Merkmalsanalyse vorgelegt und entsprechend die Verletzung nicht substantiiert worden sei, und weil die Stofftaten der Ausführungsform der Beklagten nicht als Abstandhalter des Klagepatents betrachtet werden könnten.

Konkret argumentiert die Beklagte unter Bezugnahme auf die folgende Merkmalsanalyse von Anspruch 1:

Verfahren um mittels

- 101 einer Stickmaschine
- 102 flächige Materialstücke von gewünschter Form auf einen Stickgrund zu applizieren
- 103 wobei mindestens eine Materialschicht über dem Stickgrundangeordnet wird
- 104 und gesteuert durch das Programm der Stickmaschine eine Relativbewegung zwischen einer Schneidvorrichtung und der Materialschicht erzeugt

1O5 und dadurch ein flächiges Materialstück der gewünschten Form aus der Materialschicht ausgeschnitten wird

dadurch gekennzeichnet, dass

1K1 das Schneiden durch eine beheizbare Spitze erfolgt,

1K2a und bei der beheizbaren Spitze ein Abstandhalter vorgesehen ist,

1K2b der die Eindringtiefe der Spitze in die Materialschicht festlegt, sodass die Spitze nur in die zu schneidende Materialschicht eindringt.

Zu den Merkmalen des Oberbegriffs äussert sich die Beklagte nicht.

Zum Merkmal 1K1 meint die Beklagte, dass dieses Merkmal bereits aus einem früheren Massnahmeverfahren zwischen den Parteien (S2012\_004) aus dem Stand der Technik bekannt sei, namentlich aus der JP-A-05-261187, und entsprechend nicht monopolisiert werden könne.

Zu den Merkmalen 1K2a und 1K2b führt die Beklagte aus, dass bei korrekter Auslegung des Begriffs "Abstandhalter" dieser folgende Eigenschaften aufweisen müsse:

- Heizspitze und Abstandhalter sind auf einem Träger (Schlitten) angebracht, der durch einen Aktuator hin und her beweglich ist;
- der Abstandhalter drückt in der Arbeitsstellung des Schneidinstrumentes gegen die Stoffschichten;
- der Abstandhalter ist verstellbar, wobei damit die Übertaggdistanz der Heizspitze zum Abstandhalter – und mithin die Eindringtiefe der beheizbaren Spitze in die Materialschicht – festgelegt wird.

Was das konkrete bei HeatCut verwendete Verfahren angeht, führt die Beklagte aus, dass die Stofffetzen zunächst die beiden Schichten zum Stickgrund schoben, aber nicht ganz, und dass dann die Heizspitzen nachzögen. Die Heizspitzen führen dann aber weiter vor, durchschnitten die obere Schicht und erst die Heizspitzen drückten dann die untere Stoffschicht leicht auf den Stickgrund.

Konkret argumentiert die Beklagte unter Bezugnahme auf die folgende Merkmalsanalyse von Anspruch 7:

7O1 Vorrichtung für eine Stickmaschine

7O2 um auf dem Stickboden flächige Materialstücke, zum Beispiel Figuren aus einem anderen Material und/oder einer anderen Farbe als das Material des Stickbodens durch Aufsticken zu applizieren,

umfassend

7O3a einen Support zur Befestigung der Vorrichtung an einer Stickmaschine,

7O3b eine beheizbare Spitze zum Schneiden der zur Applikation verwendeten Materialschicht,

7O3c und Mitteln, um die beheizbare Spitze von der Ruhestellung in die Schneidstellung, und umgekehrt, zu bringen,

dadurch gekennzeichnet, dass

7K1a bei der beheizbaren Spitze ein Abstandhalter vorgesehen ist, der verstellbar ist,

7K1b um die Eindringtiefe der Spitze in die Materialschicht festzulegen, so dass die Spitze nur in die zu schneidende Materialschicht eindringt.

Wiederum diskutiert die Beklagte die Merkmale 7O1-7O2 sowie 7O3b und 7O3c nicht.

Konkret bestreitet die Beklagte die Realisierung von Merkmal 7O3a, weil die Stofftaten und die Heizspitzen bei der HeatCut-Vorrichtung nicht auf einen gemeinsamen Träger angebracht seien, sondern unabhängig seien.

Die Realisierung der Merkmale 7K1a und 7K1b bestreitet die Beklagte unter Bezugnahme auf die Diskussion zum Verfahrensanspruch 1.

Des Weiteren macht die Beklagte den Einwand des freien Standes der Technik, respektive einen Nichtigkeitseinwand geltend. Sie stützt sich dabei auf die JP-A-05-261187, die zunächst nur als Maschinenübersetzung eingereicht wurde, erst in der Stellungnahme zum Fachrichtervotum wurde eine korrekte Übersetzung eingereicht. Sie behauptet, dieses Dokument offenbare alle Merkmale bis auf den Abstandhalter, ein solcher sei aber für den Fachmann eine naheliegende Massnahme oder auf jeden Fall naheliegend in Kombination mit der vorbekannten Laser Cut-Technologie der Beklagten, die bereits 2004 der Öffentlichkeit bekannt gewesen sei.

Die Beklagte beanstandet mit ihrer Klageantwort alle Rechtsbegehren wegen mangelnder Konkretisierung und beantragt, darauf nicht einzutreten.

Sie bestreitet zudem, nach der Auslegung des Klagepatents, eine Verletzung der Ansprüche 1 und 7 durch die angegriffene Ausführungsform unter Verwendung der oben angegebenen Merkmalsanalysen. Hinsichtlich Anspruch 1 wird die Verwirklichung der Merkmale des kennzeichnenden Teils bestritten, hinsichtlich Anspruch 7 wird die Verwirklichung der Merkmale des kennzeichnenden Teils sowie von Merkmal 7O3 bestritten.

Zum Einwand des freien Standes der Technik äussert sich die Beklagte in der Klageantwort nicht substantiiert, das Argument erscheint nur in einem Titel. Auch in den weiteren Rechtsschriften der Beklagten finden sich keine substantiierten Behauptungen zum Einwand des freien Standes der Technik, insbesondere nicht im Zusammenhang mit der von der Klägerin im Rahmen der Replik als Eventualstandpunkt vorgetragene Äquivalenz. Entsprechend ist mangels substantiierter Behauptungen auf den Einwand des freien Standes der Technik in der Folge nicht weiter einzugehen.

Die Beklagte stützt sich für ihren Nichtigkeitseinwand einerseits als nächstliegenden Stand der Technik auf die genannte JP-A-05-261187 (in der Folge **D1**). Sie behauptet im Wesentlichen, dieses Dokument D1 offenbare alle Merkmale bis auf den Abstandhalter, ein solcher sei aber für den Fachmann naheliegend in Kombination mit der vorbekannten Laser Cut-Technologie der Beklagten (in der Folge **D2**), die bereits 2004 der Öffentlichkeit bekannt gewesen sei. Die Beklagte legt dabei weder eine Merkmalsanalyse mit Korrespondenz der Merkmale in der Entgeghaltung vor, noch diskutiert sie die beiden unabhängigen Ansprüche 1 (Verfahrensanspruch) und 7 (Vorrichtungsanspruch) effektiv detailliert.

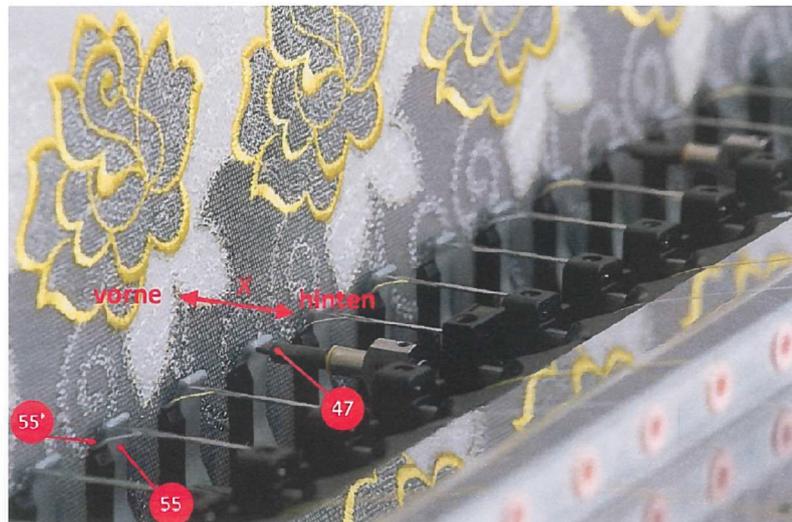
Weiter macht die Beklagte mangelnde erfinderische Tätigkeit ausgehend von [0006] des Klagepatents und der darin genannten DE 4426817, teilweise in Kombination mit der **D2**, als nächstliegendem Stand der Technik, einerseits mit dem Fachwissen, mit Kombination mit der **D1** und/oder mit Kombination mit der US 3,902,042 (in der Folge **D3**) geltend. In der Klageantwort findet sich bezüglich Offenbarungsgehalt des Dokumentes DE 4426817 ein Verweis auf Abschnitt [0006] des Klagepatents, entsprechend wird in der Folge für diesen Ausgangspunkt die diesbezügliche Textstelle im Abschnitt [0006] des Klagepatents verwendet und als **D4** bezeichnet.

Dabei argumentiert die Beklagte sowohl für den Verfahrensanspruch 1 als auch für den Vorrichtungsanspruch 7 auf Basis der Merkmalsanalyse.

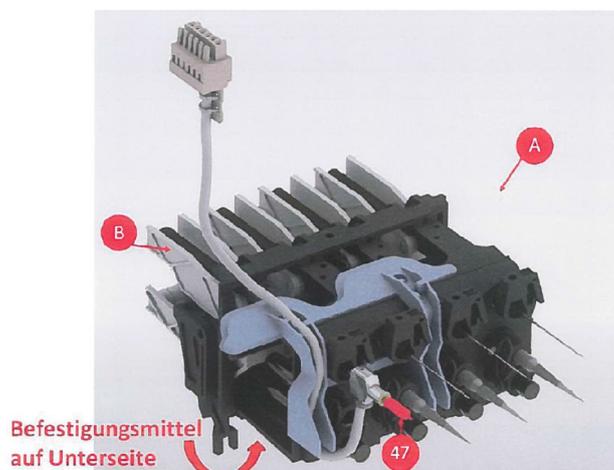
Mit Eingabe vom 25. September 2015 stützt sich die Beklagte bezüglich ihres Nichtigkeitseinwands zudem auf die JP 824377A. Wie bereits oben unter Ziff. 2.3 festgehalten, erfolgt diese neue Behauptung betreffend Stand der Technik zu spät und ist daher unbeachtlich.

**4.4** Mit der Replik gibt die Klägerin in den Anhängen 1 bis 3 folgende Darstellungen wieder:

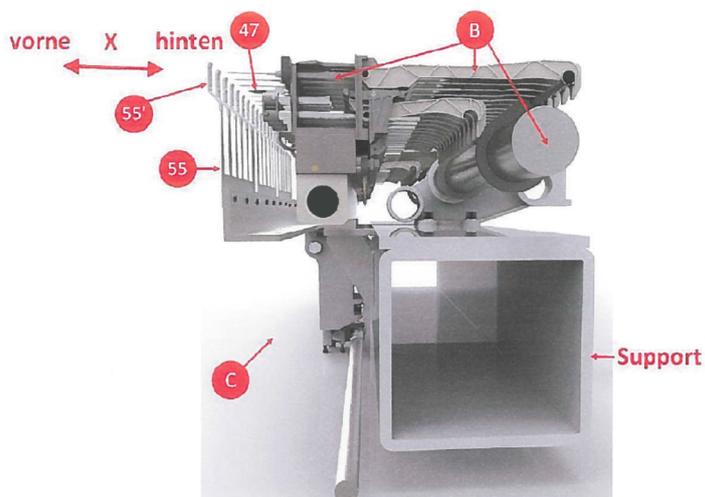
Anhang 1:



## Anhang 2:



## Anhang 3:



Die Klägerin macht betreffend Patentverletzung geltend, dass die von der Beklagten beworbene und verkaufte Maschine eine Nachmachung sowohl des Verfahrensanspruchs 1 als auch des Vorrichtungsanspruchs 7 darstelle, wobei im Zusammenhang mit dem Vorrichtungsanspruch und insbesondere dem darin aufgeführten Merkmal 703a von der Klägerin unterschiedliche Standpunkte eingenommen wurden: Einmal, dass die beanspruchte Vorrichtung den Abstandhalter gar nicht umfasse und Nachmachung vorliege. Als Eventualstandpunkt die Sichtweise, dass der in der obigen Darstellung bezeichnete Support den Support gemäss Merkmal 703a darstelle und damit Nachmachung vorliege. Zudem als Sub-Eventualstandpunkt, dass Nachmachung vorliege.

Sie stützt sich dabei vor allem auch auf einen Prospekt der Beklagten zum angegriffenen Produkt, eine Betriebsanleitung sowie eine Montageanleitung. In der Betriebsanleitung verweist sie vor allem auf Seite 21, wo folgende Aussage zu finden ist, wonach die Tatzen immer in Kontakt mit der Applikationsschicht sind:

### 3.1.3 Adapt HeatCut design

#### Punching the design

Prior cutting with HeatCut, punch only the underlayers not the "bulky" embroidery. Since the fabric presser is always in contact with the fabric while cutting, it may become entangled in the embroidery.

Auf Seite 24 verweist sie als Nachweis der Einstellungsgenauigkeit im Bereich von Zehntelmillimetern auf folgende Darstellung:

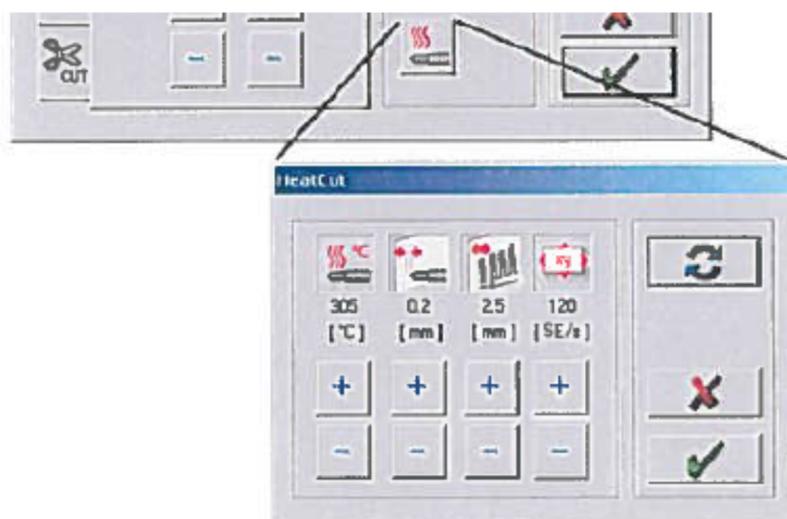


Figure 3-2: Call of the HeatCut parameters

sowie auf die Einstellungsanweisungen auf Seite 25:

**Parameters for cutting with HeatCut**

Parameters	Description
 <b>Temperature</b> [°C]	Required temperature of the HeatCut tip for cutting Default: 280° C.
 <b>Fabric thickness</b> [mm]	Distance of the HeatCut tip to the stitch plate during cutting. The value corresponds to the thickness of the fabric not to be cut.
 <b>Fabric presser distance</b> [mm]	Distance of the fabric presser to the stitch plate during cutting with HeatCut. While cutting, the fabric presser should touch the fabric only lightly, so that the fabric is always in contact with the stitch plate.
 <b>Frame speed</b> [SE/s]	Frame speed during cutting with HeatCut

Die Wichtigkeit der der jeweiligen Nadel zugeordneten Stoffdrückertasten wird belegt durch die Aussage in der Montageanleitung, wo es heisst:

**Vorgehen**

**So montieren Sie die Spitze:**

1. Montage gem. Zeichnungen Z00.0910. ... und Z00.0911. ...

**Achtung!** Nie bei „Nadel 1“ beginnen! Keine Stoffdrückertaste vorhanden!

Hinsichtlich der Nichtigkeitseinrede führt die Klägerin im Wesentlichen Folgendes aus:

Die D1 sei, da sie sich nicht mit einer Stickmaschine, sondern mit einer Nähmaschine befaße, und auch nicht mit der Auftragung von Applikationen, eigentlich nicht ein geeigneter nächstliegender Stand der Technik.

Ausgehend von der D1 liege erfinderische Tätigkeit vor, weil das in der D1 offenbarte Konzept grundsätzlich aufgegeben werden müsste, weil ein Ablösen des Stoffes vom Rahmen zu einer nicht mehr funktionierenden technischen Lösung der D1 führe, und weil der Vergleich mit einer Bohrmaschine mit Bohranschlag nicht einschlägig sei, da sich dort eine völlig andere Problematik stelle.

Die von der Beklagten in Bezug auf D2 behaupteten technischen Merkmale und Funktionen der Distanzstangen und Spindelstangen könnten den entsprechenden Beweismitteln nicht entnommen werden.

Der Fachmann sei abhängig vom Ausgangsdokument zu bestimmen, und er sei, je nachdem, ob von der D1 oder der D2 ausgegangen werde, ein anderer. Der zuständige Fachmann ausgehend vom Dokument D1 würde nicht auf die Idee kommen, Lösungshinweise aus dem Gebiet der Laserschneidtechnologie beizuziehen. Selbst wenn eine Kombination mit der D2 vom Fachmann in Betracht gezogen würde, würde dies nicht ohne rückschauende Betrachtungsweise zum Gegenstand der Erfindung führen.

Ausgehend von der D2 liege erfinderische Tätigkeit vor. Da der in diesem Fall einschlägige Fachmann ausgehend von der D2 ein Laserfachmann sei, würde dieser die D1 aus dem Bereich der Nähmaschinen nicht ohne erfinderische Tätigkeit konsultieren. Selbst wenn der Fachmann ausgehend von der D2 die D1 konsultieren würde, würde er aufgrund der völlig anderen Problemstellung in der D1 dann nicht ohne rückschauende Betrachtungsweise gewisse Elemente aus der D1 isolieren und im Rahmen der D2 einsetzen. Im Wesentlichen das gleiche gelte bei einer Kombination mit der D3.

**4.5** Hinsichtlich der neu gestellten Rechtsbegehren führt die Beklagte in der Duplik generell aus, dass die von der Klägerin verwendete Bezugnahme auf die Fotografie im Anhang 1 nicht genügen könne, da nicht erkennbar sei, wie die Richtungsangaben vorne und hinten zu verstehen seien. Zu Rechtsbegehren 1 führt die Beklagte aus, dass dieses Rechtsbegehren auch Einstellungen verbieten würde, bei denen die Stoffdrückertatzen während des Schneidvorgangs zurückgezogen werden.

Im Hinblick auf die Verletzung bestreitet die Beklagte substantiiert erneut die Verwirklichung der Merkmale des kennzeichnenden Teils des Verfahrensanspruchs 1 und der kennzeichnenden Merkmale des Vorrichtungsanspruchs 7 sowie des Merkmals 7O3a, und sie reicht zusätzliche Filme ein, aus welchen hervorgehe, dass das Verfahren auch ohne Anliegen der Stoffdrückertatzen funktioniere, und dass die Heizspitze unabhängig von den Stoffdrückertatzen das zu schneidende Material beim von der Beklagten durchgeführten Verfahren nach vorne verschöbe.

Im Hinblick auf die Nichtigkeitseinrede begründet die Beklagte in der Duplik ausschliesslich die geltend gemachte mangelnde erfinderische Tätigkeit ausgehend von der D4/D2 neu. Sie geht dabei für die Definition der Laser Cut-Technologie als Ausgangspunkt nicht mehr von der D2 aus, sondern nur noch von der DE 44 26 817, wie beschrieben in [0006] des Klagepatents, erneut ohne dieses Dokument des Standes der Technik im

Rahmen des Verfahrens als Beweismittel einzureichen. Ausgehend von diesem nächstliegenden Stand der Technik würde der Fachmann gemäss Beklagter einen Ersatz des Lasers durch eine Heizspitze naheliegend in Betracht ziehen, gegebenenfalls unter Konsultation der D1.

**4.6** Mit der Stellungnahme zur Duplik führt die Klägerin zu den handschriftlich ergänzten Rechtsbegehren aus, dass diese für den Fall gestellt würden, dass das Gericht unter der Schneidstellung nicht verstehe, dass die Stoffdrückertatzen die definierte Schneidstellung während des Schneidvorganges einnehmen, und ein Schneiden mit offenen Stoffdrückertatzen nicht ausgeschlossen sei.

Zu den weiteren Rechtsbegehren führt die Klägerin aus, dass diese in Anlehnung an die Betriebsanleitung der Beklagten formuliert seien und als Reaktion auf die in der Duplik geäusserte Kritik der Beklagten gestellt würden, unter anderem im Hinblick auf die beanstandete Eindringtiefe.

Zur angeblich neuen Behauptung bezüglich freien Stofffeldes führt die Klägerin aus, dass es gemäss Klagepatent nur darauf ankomme, dass die Stoffdrückertatzen die Applikationsschicht für den Schneidvorgang – vor oder auf der Stichplatte – positionieren würden.

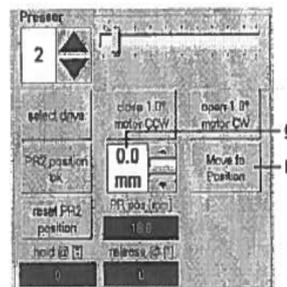
Hinsichtlich der mit der Duplik neu eingereichten Filme legt die Klägerin dar, dass es nicht darauf ankomme, ob ein Schneiden auch ohne Abstandhalter/Stoffdrückertatzen möglich sei, relevant sei nur, ob die Kunden der Beklagten angewiesen würden, die Maschinen dafür auszulegen, die Stoffdrückertatzen während des Schneidens als Abstandhalter zu verwenden.

Weiter wurden aus der Betriebsanleitung der angegriffenen Bauweise weitere Seiten eingereicht, aus welchen hervorgehe, dass die Tatzen mit hoher Präzision im Subzehntelmillimeterbereich an der Stichplatte ausgerichtet würden:

### Grundstellung Stoffdrücker kontrollieren und nachjustieren

#### So kontrollieren Sie die Grundstellung des Stoffdrückers:

1. Setzen Sie die Wagenweitenverstellung auf Null.  
Siehe Abschnitt 4.2.3. „Wagenweite einstellen“ [216]
2. Fahren Sie den Stoffdrücker auf die Nullposition: Wählen Sie im "Diagnose-Fenster" 0.0 mm (g) und die Schaltfläche 'Move to Position' (h).  
⇒ Der Stoffdrücker schliesst.



3. Fahren Sie mit einem Blatt Papier zwischen Stoffdrücker und Stichplatte hindurch. Das Blatt sollte knapp in die Öffnung passen und nicht herunterfallen.  
 Kontrollieren Sie die Grundstellung des Stoffdrückers über die gesamte Maschinenlänge.

**4.7** Die Beklagte macht geltend, trotz der im Rahmen des Verfahrens eingereichten Vielzahl von Rechtsbegehren seitens der Klägerin seien diese immer noch unbestimmt und überschüssend.

Die handschriftlich mit der letzten Eingabe ergänzten Rechtsbegehren gingen wegen des Berührens der Tatzen über den Schutzbereich des Klagepatents hinaus und sie seien nicht genügend konkretisiert.

Die Ausführungen der Klägerin zum Thema des freien Stofffeldes seien nicht gerechtfertigt, da dieser Aspekt von der Beklagten nicht neu mit der Duplik, sondern bereits in der Klageantwort vorgebracht worden sei. Damit seien diese Ausführungen der Klägerin nicht zulässig.

### 4.8 Rechtsbegehren

**4.8.1** Rechtsbegehren 1 will die Durchführung eines Verfahrens verbieten, und stützt sich dafür auf Anspruch 1 des Klagepatents.

In formaler Hinsicht beanstandet die Beklagte das Rechtsbegehren 1 einerseits wegen der Bezugnahme auf die Fotografie der Anlage 1 von act. 36, weil dort nicht klar sei, was vorne und was hinten sei.

Dieser Argumentation kann nicht gefolgt werden. Aus einer Gesamtschau der Formulierung von Rechtsbegehren 1 heraus zusammen mit dieser Fotografie wird die Bedeutung der Bezeichnungen eindeutig klar.

Andererseits wird Rechtsbegehren 1 von der Beklagten beanstandet, weil angeblich auch eine Situation abgedeckt würde, bei welcher die Stoffdrückertatzen während des Schneidvorganges zurückgezogen wären.

Wegen dieses Einwands der Beklagten, dass auch eine Situation erfasst sein könnte, in welcher die Stoffdrückertatzen während des Schneidvorgangs zurückgezogen wären, hat die Klägerin eine präzisierte Fassung der Rechtsbegehren 1-4 eingereicht, womit sie die Rechtsbegehren 1-4 dahingehend handschriftlich ergänzt, dass die Stoffdrückertatzen während dem Schneiden die Applikationsschicht berühren.

Die präzisierten Rechtsbegehren 1-4 gemäss act. 44\_24 sind nicht überschüssig, weil nun jeweils eindeutig klargestellt ist, dass die Stoffdrückertatzen während dem Schneiden die Applikationsschicht berühren, was schon immer das Verständnis der Klägerin war. Zudem sind die Rechtsbegehren 1-4 auch genügend konkret, weshalb in dieser Form darauf einzutreten ist.

Damit erübrigt sich eine weitergehende Diskussion der Rechtsbegehren 1.a gemäss Replik sowie 1.b gemäss Eingabe vom 17. Dezember 2014.

**4.8.2 Rechtsbegehren 2** stützt sich ebenfalls auf den Verfahrensanspruch 1. Es wird von der Beklagten nur hinsichtlich Bezugnahme auf Anhang 1 der Replik beanstandet. Wie oben dargelegt, ist diese Bezugnahme nicht zu beanstanden. Auf Rechtsbegehren 2 ist entsprechend einzutreten.

Damit erübrigt sich eine weitergehende Diskussion der Rechtsbegehren 2.a gemäss Replik und 2.b gemäss Eingabe vom 17. Dezember 2014.

**4.8.3 Rechtsbegehren 3 und 4** wollen die Durchführung gewerblicher Handlungen im Zusammenhang mit einer Vorrichtung verbieten lassen, und stützen sich dafür auf den unabhängigen Anspruch 7. Sie werden von der Beklagten nur hinsichtlich Bezugnahme auf die Anhänge der Replik beanstandet. Wie oben unter Ziff. 4.8.1 dargelegt, ist die Bezugnahme auf die Fotografien der Anhänge nicht zu beanstanden. Auf die Rechtsbegehren 3 und 4 gemäss Eingabe vom 17. Dezember 2014 ist entsprechend einzutreten.

Damit erübrigt sich eine weitergehende Diskussion der Rechtsbegehren 3.a und 4.a gemäss Replik sowie der Rechtsbegehren 3.b und 4.b gemäss Eingabe vom 17. Dezember 2014.

**4.8.4** Aufgrund der obigen und in der Folge dargestellten Beurteilung der Rechtsbegehren 1-4 erübrigt sich eine Beurteilung des prozessualen Antrags der Beklagten vom 27. Januar 2015, wonach für den Fall, dass das Gericht auf die Klage eintritt, die handschriftlich geänderten Rechtsbegehren gemäss act. 44\_24 und die neu gestellten weiteren Eventualbegehren 1.b, 2.b, 3.b, 4.b und 5.a der Stellungnahme vom 17. Dezember 2014 nicht zuzulassen seien.

#### **4.9 Mangelnde erfinderische Tätigkeit**

**4.9.1** Im Rahmen der Einrede der Nichtigkeit wird von der Beklagten ausschliesslich mangelnde erfinderische Tätigkeit geltend gemacht und nicht auch mangelnde Neuheit. Die Beklagte geht dabei von der D1, der D2 oder der D4, kombiniert entweder mit dem allgemeinen Fachwissen des zuständigen Fachmanns, oder von der D1 kombiniert mit der D2 (oder entsprechend der D4) aus bzw. sie geht von der D2 kombiniert mit der D1 oder der D3 aus, oder sie geht von der D4 kombiniert mit der D1 oder der D3 aus.

**4.9.2** Unter anderem streiten sich die Parteien bei der Frage der erfinderischen Tätigkeit über den zuständigen Fachmann. Die Klägerin macht geltend, der zuständige Fachmann sei in Abhängigkeit des als Ausgangspunkt verwendeten Standes der Technik zu wählen, namentlich unterschiedlich, und hier davon abhängig, ob von der D1 ausgegangen werde oder der D2 bzw. der D4. Wie üblich möchte die klagende Patentinhaberin, da unter anderem von dem etwas entfernteren Dokument D1 ausgegangen werden soll, einen recht spezialisierten Fachmann annehmen, der nicht in entferntere Gebiete schaut, während die Beklagte ausgehend von der D1 einen breiter ausgelegten Fachmann zum Zug kommen lassen möchte.

Grundsätzlich ist es richtig, dass der Fachmann, genau wie übrigens auch die entsprechende objektive Aufgabe, in Abhängigkeit des als nächstliegenden Stand der Technik eingesetzten Dokumentes gewählt werden muss. Liegt ein als Ausgangspunkt verwendetes Dokument nicht im gleichen Gebiet wie das Klagepatent und betrifft andere Fragestellungen, kann entsprechend und muss auch ein anderer Fachmann bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit hinzugezogen werden. Zudem ergibt sich in der Regel eine andere objektive Aufgabe, als wenn man von einem Dokument ausgeht, das im gleichen Gebiet wie das Klagepatent liegt und die gleiche Problemstellung betrifft. Eine andere Vorgehensweise würde unweigerlich eine rückschauende Betrachtungsweise nach sich

ziehen, bzw. Elemente der gemachten Erfindung bereits in die Auslegung des Ausgangsdokuments bzw. in die Definition der objektiven Aufgabe hineinbringen.

Diesen allgemeinen Überlegungen wird in der Folge bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit Rechnung getragen.

#### 4.9.3 Erfinderische Tätigkeit ausgehend von der D1

Die D1 wurde von der Beklagten ausschliesslich in Form einer Maschinenübersetzung eingereicht. Die Klägerin hat ausdrücklich darauf hingewiesen, dass diese Maschinenübersetzung derart schlecht ist, dass unklar ist, was nun der tatsächliche Offenbarungsgehalt der D1 ist. Angesichts der Intensität der Auseinandersetzung und der Wichtigkeit der D1 ist es nicht nachvollziehbar, warum die Beklagte in der Folge keine brauchbare Übersetzung der D1 eingereicht hat.

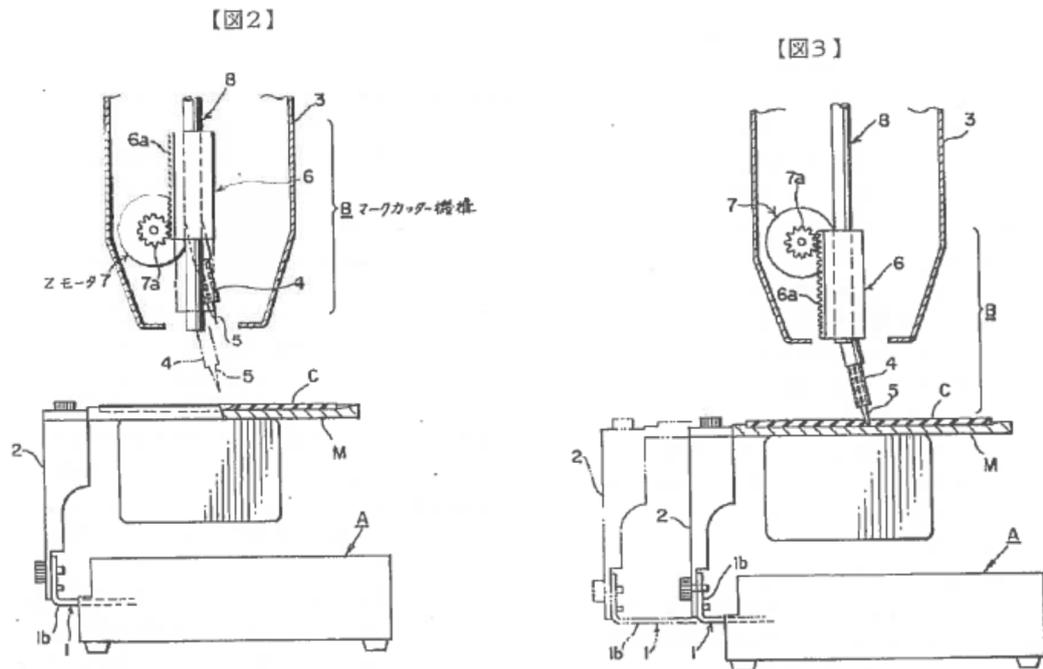
Tatsächlich ist die eingereichte Maschinenübersetzung ungenügend. Das zeigt sich z.B. schon bei der für die gesamte Auslegung des Dokuments wichtigen Darstellung des Problems, heisst es doch im Absatz [0003] der Übersetzung der D1:

*[Problem to be solved by the invention] However, it was only usually being able to perform embroidery sewing out of sewing in the sewing machine with an embroidery function, and the availability to sewing work was low.*

Eine schlechte oder unverständliche Übersetzung einer Entgegenhaltung geht immer zum Nachteil desjenigen, der die Nichtigkeit geltend macht, das heisst vorliegend zulasten der Beklagten. Ob dieses Dokument D1 für die Begründung der mangelnden erfinderischen Tätigkeit zuzulassen ist, kann jedoch offen bleiben, da es, soweit es in der vorliegenden Übersetzung verstanden werden kann, die Rechtsbeständigkeit des Klagepatents, wie nachfolgend gezeigt, nicht in Frage stellt.

Soweit der Offenbarungsgehalt der D1 angesichts der schlechten Maschinenübersetzung nachvollzogen werden kann, geht es hier grundsätzlich um eine Nähmaschine, welche zusätzlich mit einer Stickfunktion ausgestattet ist (vgl. Zusammenfassung Patent Abstracts of Japan).

Dabei gibt es einen oben angeordneten Halterungskopf (Bezugszeichen 3), der mit einer beheizbaren Spitze (Bezugszeichen 4/5) ausgestattet ist. Vergleiche diesbezüglich beispielsweise Figuren 2 und 3 der D1:



Auf dem darunter liegenden Tisch M, der in X und Y-Richtung verschoben werden kann, kann ein Material aufgespannt werden (Wortlaut im Abstract: "stretched on a mark cut frame M").

Um mit der beheizbaren Spitze aus einem auf dem Tisch M aufgespannten Material eine Form auszuschneiden, kann die Spitze in Z-Richtung motorisch nach unten verschoben werden. Dabei wird ausdrücklich beschrieben, dass die Spitze zwischen einem oberen Totpunkt und einem unteren Totpunkt, der in Figur 3 dargestellt ist, verschoben werden kann (vgl. [0012] der D1).

Ebenfalls wird ausdrücklich beschrieben, dass für die Schneideoperation der Motor die Spitze in den unteren Totpunkt gemäß Figur 3 verschiebt (vgl. [0020] der D1), und dann der Tisch entlang X und Y verschoben wird.

Die D1 beschreibt ausdrücklich nur die Situation, wo eine **einzig**e Materialschicht auf dem mit M bezeichneten Rahmen oder Tisch aufgespannt wird. Es geht offenbar darum, einfach ein Stück in einer vorbestimmten Form aus der einen Materialschicht auszuschneiden (vgl. Figuren 6 und 7).

Es bleibt im Text der D1 offen, ob es sich bei der mit M bezeichneten Struktur nur um einen Spanrahmen handelt, wo das aufgespannte Mate-

rial dann von unten nicht gestützt ist, oder ob es sich um einen Tisch handelt, wo das Material sowohl aufgespannt ist als auch flächig aufliegt. Aus den Figuren (vgl. insbesondere Fig. 2, 3 und 7) scheint eher letzteres hervorzugehen.

Unabhängig davon wird in der D1 nicht thematisiert, dass die untere Position der Heizspitze irgendwie speziell eingestellt werden sollte, und dass die Relativposition vom Material zur Heizspitze problematisch sein könnte.

Dies ist bei der in der D1 beschriebenen Konstruktion auch nicht der Fall, denn die Spitze kann, wenn es sich um einen Rahmen handelt, ohne weiteres auch problemlos durch die Materialschicht ganz hindurchtreten und auf der Unterseite noch hervor stehen, die Materialschicht ist immer in der gleichen Ebene. Oder sie kann, wenn es sich um einen Tisch handelt, durchaus auch zusammen mit der Schneidwirkung durch die Hitze mechanisch durch ein hier schadloses Pressen/Klemmen des Materials auf die Oberfläche des Tisches die Schneide-/Trennwirkung erhöhen. Die untere Position der Schneidspitze ist zudem unabhängig von der Dicke der aufgespannten Materialschicht.

Grundsätzlich ist also – insbesondere auch weil die eine und einzige Materialschicht ausdrücklich auf das Strukturelement M aufgespannt wird – in der D1 die Relativposition von Spitze zu Materialschicht gar keine erkennbare Problemstelle.

Ausgehend von der D1 ist der Fachmann ein Näh- und Stickmaschinenfachmann, d.h. ein die Sticktechnologie beherrschender Techniker, z.B. ein Mechaniker oder ein Konstrukteur, der sich mit Stickmaschinen befasst.

Die Unterschiede zwischen dem Stand der Technik der D1 und dem im Anspruch 1 sowie im unabhängigen Anspruch 7 beanspruchten Gegenstand werden von den Parteien nicht herausgearbeitet. Die von der Beklagten in der Klageantwort in RZ 110 angegebenen Unterschiede können nicht ohne weiteres den einzelnen Anspruchsmerkmalen zugeordnet werden.

Das Dokument D1 beschreibt aber offensichtlich kein Verfahren und keine Vorrichtung, um auf einem Stickboden flächige Materialstücke aufzutragen (Merkmal 1O2 bzw. 7O2). Die Vorrichtung gemäss der D1 schneidet nur Stücke aus der einzelnen Schicht heraus und was mit diesen Stücken

später geschieht, bleibt unklar. Es beschreibt weiter kein Verfahren und keine Vorrichtung, bei welcher mindestens eine Materialschicht über dem Stickgrund angeordnet ist (Merkmal 1O3 bzw. 7O2). Ferner gibt es bei der beheizbaren Spitze keinen Abstandhalter (Merkmal 1K2a bzw. 7K1a) und damit kann ein solcher Abstandhalter auch nicht die Eindringtiefe der Spitze festlegen (Merkmal 1K2b bzw. 7K1b).

Bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit ist darauf zu achten, dass bei der Formulierung der Aufgabe nicht bereits Lösungselemente der Erfindung eingebracht werden. Die als nächstliegendes Dokument hinzugezogene D1 kommt dem beanspruchten Gegenstand gemäss Klagepatent insofern nicht wirklich nahe, als es gar keine zweite Schicht in Form eines Stickbodens offenbart.

Die Aufgabe muss also streng ausgehend von der D1 formuliert werden.

Ausgehend von der D1 kann die Aufgabe **ähnlich** wie im Klagepatent formuliert werden (vgl. [0011]), nämlich ein Verfahren und eine Vorrichtung zur Verfügung zu stellen, welche es erlauben, mittels einer Stickmaschine flächige Materialstücke auszuscheiden.

Die Applikation auf einen Stickboden darf nicht in die Aufgabe integriert werden, wenn man von der D1 ausgeht, denn dieses Merkmal kommt in der D1 überhaupt nicht vor, nicht einmal vom allgemeinen Hintergrund her.

Ausgehend von der D1 allein gibt es zunächst für den Fachmann keine Veranlassung, darüber nachzudenken, den Schneidprozess mit mehr als nur einer Materialschicht durchzuführen, geschweige denn so, dass nur die oberste Schicht geschnitten wird und eine darunter liegende Schicht hingegen nicht. Gerade die spezifisch beschriebene untere Totpunkt-Position der Spitze der D1 lässt einen solchen Gedanken gar nicht zu, ohne dass dazu bereits erfinderische Tätigkeit erforderlich wäre.

Ausgehend von der D1 allein kommt der Fachmann also nicht auf die Idee, überhaupt mit einem Stickboden zu arbeiten, und damit auch nicht, einen Abstandhalter vorzusehen.

Für diesen Fachmann gibt es ausgehend von der D1 auch keine Veranlassung, darüber nachzudenken, einen Abstandhalter, d.h. ein zusätzliches auf der Seite der Spitze angeordnetes Bauelement, welches in der Arbeitsstellung des Schneidinstruments vorzugsweise gegen die einzelne (!) Stoffschicht drückt und gewährleistet, wie tief die Spitze eindringt

und/oder dass sie nur in die zu schneidende Materialschicht eindringt, vorzusehen.

Entsprechend liegt erfinderische Tätigkeit vor, wenn man nur die D1 berücksichtigt. Die Argumentation der Beklagten ist rückschauend und nicht überzeugend.

Die Beklagte bezieht sich weiter, wiederum ausgehend von der D1, zusätzlich auf das eigene Laser-Schneide-System gemäss act. 27\_8 als Zweitdokument D2.

Eindeutig bezieht sich die D1 auf eine Nähmaschine, die zusätzlich eine Stickfunktion hat und nicht auf eine industrielle Stickmaschine, bei welcher das Material in Bahnen zugeführt wird. Wie oben erwähnt, geht es bei der D1 vor allem nicht darum, Applikationen auf einem Stickgrund anzubringen. Ein solcher Stickgrund kommt in der D1 nicht vor, es gibt nur eine Materialschicht.

Deswegen würde der Fachmann ausgehend von der D1 die Dokumentation zur Lasertechnik der Beklagten nach D2 nicht hinzuziehen, bzw. es wäre erfinderische Tätigkeit erforderlich, um ausgehend von der D1 überhaupt auf die Idee zu kommen, die Dokumentation zur Lasertechnik der Beklagten nach D2 hinzuzuziehen.

**Wenn** der Fachmann das Dokument D2 der Laser-Technologie hypothetischer Weise hinzuziehen würde, käme er vielleicht auf die Idee, die Laser durch die Heizspitzen zu ersetzen.

Die Klägerin bemerkt zu Recht, dass der D2 nicht entnommen werden kann, dass die in der D2 in der zurückgezogenen Position dargestellten sogenannten Spindelstangen überhaupt in der von der Beklagten beschriebenen Weise nach vorne verschoben werden. Ferner ist die Funktion der Spindelstangen aus dem Prospekt nicht ersichtlich; im Text der D2 werden keine Spindelstangen beschrieben.

Bei der Bearbeitung mit einem Laser ist die Relativposition in Z- Richtung (und das deckt sich mit der Einleitung des Klagepatents, vgl. [0006]) nicht oder zumindest nicht im gleichen Masse ein Thema wie bei einer Heizspitze. Die von der Beklagten behauptete Funktion der Spindelstangen lässt sich damit auch nicht implizit der D2 entnehmen.

Auch bei einer Kombination mit der Prospekt-Dokumentation zur Laser-Technologie der Beklagten nach der D2 liegt entsprechend erfinderische

Tätigkeit vor, denn ein Abstandhalter ist der D2 nicht zu entnehmen, und einer Kombination der beiden Dokumente D1 und D2 fehlt dann immer noch wenigstens ein solcher Abstandhalter.

Die Beklagte bezieht sich weiter, wiederum ausgehend von der D1, alternativ auf den in der Einleitung des Klagepatents im Absatz [0006] beschriebenen Stand der Technik D4 als Zweitedokument.

Die Klägerin hat sich diesem Ansatz nicht widersetzt. Es ist aber grundsätzlich fraglich, inwieweit im Patent selber beschriebener Stand der Technik überhaupt berücksichtigt werden kann (vgl. S2012\_011 vom 21. November 2012 E 4.5), und es erstaunt, dass die Beklagte das an dieser Stelle im Klagepatent zitierte Dokument des Standes der Technik, die DE-4426817, zwar ausführlich diskutiert, aber als Dokument nicht in das Verfahren einführt.

Im Absatz [0006] des Klagepatents, das heisst im Stand der Technik gemäss der D4, wird beschrieben, dass in diesem Dokument des Standes der Technik DE-4426817 ein Verfahren beschrieben wird, in welchem zwei Materialschichten eingespannt sind und nur die obere Schicht bewegt wird, um aus dieser eine Form herauszuschneiden und zwar durch einen Laserstrahl. Ein Abstandhalter wird nicht erwähnt.

Wie oben dargelegt, gibt es aus der D1 heraus keine Veranlassung, überhaupt über den Einsatz des Verfahrens mit zwei Materialschichten nachzudenken. Ein Dokument gemäss der D4 würde entsprechend vom Fachmann schon gar nicht zurate gezogen, ohne dass dafür bereits erfinderische Tätigkeit erforderlich wäre.

Zudem führt auch die Kombination der Dokumente D1 und D4 nicht zu einem Gegenstand, bei welchem es einen Abstandhalter gemäss den Merkmalen 1K1a und 1K1b respektive 7K1a und 7K1b gibt. Das heisst, selbst wenn man hypothetischer Weise die beiden Dokumente miteinander kombinieren würde, würde die Kombination nicht zum beanspruchten Gegenstand führen.

Damit greift der Nichtigkeitseinwand unter Verwendung der D1 als Ausgangspunkt und nächstliegender Stand der Technik nicht, zumal die Beklagte in der Stellungnahme zum Fachrichtervotum zu dieser bereits im Fachrichtervotum geäusserten Sichtweise keine weiteren Argumente ins Feld führt.

**4.9.4** Weiter macht die Beklagte mangelnde erfinderische Tätigkeit ausgehend von einem vorbekannten sogenannten **Laser-Cut-System** geltend, wobei die Beklagte bei der Beschreibung dieses Systems einerseits D4 hinzuzieht, und andererseits, gegebenenfalls in Kombination mit der D4, auch noch die D2.

Bei der Diskussion der erfinderischen Tätigkeit nach dem AufgabebLösungsansatz ist es nicht möglich, eine Kombination von Dokumenten als Ausgangspunkt zu nehmen. Da die Beklagte in ihrer Klageantwort, wo sie bei der detaillierten Diskussion der erfinderischen Tätigkeit als **Laser-Cut-System** die D2 behandelt, davon ausgeht, dass dieses Dokument Abstandhalter im Sinne des kennzeichnenden Teils der unabhängigen Ansprüche 1 bzw. 7 offenbart und andererseits bei der detaillierten Diskussion der erfinderischen Tätigkeit ausgehend vom **Laser-Cut-System** im Sinne der D4 festhält, dass dieses Dokument die Merkmale des kennzeichnenden Teils nicht offenbart, wird in der Folge als zweiter Angriff auf die erfinderische Tätigkeit nur von der D4 ausgegangen.

Der Vollständigkeit halber sei aber hervorgehoben, dass, wie oben dargelegt, die D2 ohnehin keine Abstandhalter im Sinne der Merkmale 1K1a und 1K1b bzw. 7K1a und 7K1b der Ansprüche 1 bzw. 7 des Klagepatents offenbart, und damit auch mit der D1 die erfinderische Tätigkeit nicht widerlegen kann.

In Absatz [0006] des Klagepatents wird beschrieben, dass im Dokument des Standes der Technik DE-4426817 ein Verfahren beschrieben wird, in welchem zwei Materialschichten eingespannt sind und nur die obere Schicht bewegt wird, um aus dieser eine Form herauszuschneiden und zwar durch einen Laserstrahl. Ein Abstandhalter wird nicht erwähnt.

Hinsichtlich Verfahrensanspruch 1 des Klagepatents unterscheidet sich damit der Offenbarungsgehalt der D4 vom Anspruchsgegenstand durch die Merkmale des kennzeichnenden Teils, das heisst 1K1, 1K2a, 1K2b.

Hinsichtlich Vorrichtungsanspruch 7 des Klagepatents unterscheidet sich der Offenbarungsgehalt der D4 vom Anspruchsgegenstand wenigstens durch die Merkmale des kennzeichnenden Teils, das heisst 7K1a sowie 7K1b.

Ausgehend von diesem Dokument D4 ist der Fachmann ein Stickmaschinenfachmann mit vertieften Kenntnissen im Laserbereich.

Ausgehend von diesem im Klagepatent selber angegebenen Stand der Technik gemäss der D4 ist dann auch die Aufgabe, die sich das Klagepatent selber stellt (vgl. [0011]), als objektive technische Aufgabe zu verwenden, das heisst Aufgabe ist es, ein

*Verfahren und eine Vorrichtung zu schaffen, welche es erlaubt, mittels einer Stickmaschine flächige Materialstücke, zum Beispiel in Form von Figuren aus Textilmaterial oder einem anderen geeigneten Material, auf einen Stickboden zu applizieren ohne das ein manuelles Ausschneiden oder ein Schneiden mit teuren Lasersystemen und allen ihren Nachteilen notwendig ist.*

Ausgehend vom in der D4 beschriebenen Stand der Technik ist dabei Voraussetzung, dass es sich um eine Stickmaschine handelt, die, wie in der D4 beschrieben, einen Stickboden und oberhalb davon die zu schneidende Materialschicht führt.

Allein aus der D4 heraus ist nicht ersichtlich, wie der Fachmann zur Lösung dieser objektiven Aufgabe ohne Hinzuziehen von weiteren Dokumenten auf die Idee kommen könnte, einerseits den Laser durch eine beheizbare Spitze zu ersetzen und andererseits einen Abstandhalter vorzusehen.

Entsprechend kann ausgehend von der D4 allein mit dem allgemeinen Fachwissen keine mangelnde erfinderische Tätigkeit begründet werden.

**4.9.5** Die D1 würde der Fachmann ausgehend von dieser objektiven Aufgabe nicht konsultieren, denn in diesem Dokument geht es – wie oben ausführlich dargelegt – um eine Nähmaschine und zudem gerade nicht um eine Konstruktion, bei welcher ein Stickboden und oberhalb davon die zu schneidende Materialschicht geführt wird. Des Weiteren beschreibt die D4 ein Verfahren mit einem Laser, und es ist nicht erkennbar, warum der Fachmann dann überhaupt veranlasst wäre, bei Dokumenten wie der D1 nach Inspiration zu suchen, welche keinen Laser zum Schneiden verwendet.

Ausgehend von der oben genannten technischen Aufgabe würde es entsprechend erfinderische Tätigkeit erfordern, überhaupt eine Kombination mit der technischen Lehre in der D1 in Betracht zu ziehen.

Damit kann eine Kombination der D4 mit der D1 die beanspruchte Erfindung, dies betrifft sowohl den Verfahrensanspruch 1 als auch den Vorrichtungsanspruch 7, nicht nahe legen.

**4.9.6** Selbst wenn mit der D1 kombiniert würde, würde man noch nicht zum Anspruchsgegenstand gemäss der Ansprüche 1 bzw. 7 gelangen, denn die Kombination der beiden Dokumente würde noch keinen Abstandhalter gemäss den Merkmalen der kennzeichnenden Teile der beiden unabhängigen Ansprüche des Klagepatents bereitstellen.

Eine Kombination der D4 mit der D1 legt entsprechend den beanspruchten Gegenstand ebenfalls nicht nahe, zumal die Beklagte in der Stellungnahme zum Fachrichtervotum zu dieser bereits im Fachrichtervotum geäusserten Sichtweise keine weiteren Argumente ins Feld führt.

**4.9.7** Die D3 betrifft ein Gerät zum manuellen Bearbeiten von Styroporplatten, und es geht dabei nicht darum, diese Platten vollständig zu durchtrennen, sondern vielmehr darum, oberflächliche Rillen in diesen Platten auszubilden. Die Vorrichtung umfasst einen U-förmigen heizbaren Bügel, der über einen Distanzhalter in der gewünschten Eindringtiefe für die entsprechende Rille gehalten wird. Aus der Gestaltung des Bügels (vgl. Figuren 3, 5 sowie 6) ergibt sich, dass – damit die entsprechenden Rillen mit jeweils gleicher Breite ausgebildet werden (vgl. Figur 4) – das Werkzeug bei Richtungsänderung mitgedreht werden muss.

Die Bearbeitung von anderen Materialien als den ausdrücklich genannten Styroporplatten wird in der D3 nicht erwähnt. Nur bei der Erläuterung des Standes der Technik wird zusätzlich die oberflächliche Bearbeitung von Holz genannt, die effektiv vorgeschlagene Konstruktion dürfte aber für Holz wenig geeignet sein.

Ein solches Dokument D3 würde der Fachmann ausgehend von der D4 nicht in Betracht ziehen. Der Fachmann für Stickmaschinen kommt, wenn er sich eine Lösung für das kontrolliert vollständige Durchschneiden einer Materialschicht interessiert, nicht ohne erfinderisches Zutun auf die Idee, ein Dokument gemäss der D3, wo es überhaupt nicht um textile Materialien geht, sondern um Styroporplatten, und wo kein vollständiges Durchtrennen der Schicht vorgesehen ist, sondern vielmehr nur eine oberflächliche Strukturierung, in Betracht zu ziehen.

Dies umso mehr, als der Fachmann, selbst wenn er hypothetischer Weise das Dokument D3 ausgehend von der D4 betrachten würde, sofort erkennen würde, dass die entsprechende Schneidevorrichtung mit dem oben genannten U-förmigen Bügel wohl für die Erzeugung einer zuverlässigen Schnittkontur jeweils bei der Führung um die Kontur auch noch um die eigene Achse gedreht werden müsste, was bei den üblichen

Stickmaschinen einen unnötigen Zusatzaufwand erzeugt und gerade im Zusammenhang mit den bei Stickmaschinen üblichen hohen Geschwindigkeiten nicht realistisch sein kann.

Selbst wenn der Fachmann also ausgehend von der D4 einen Blick auf die D3 werfen würde, würde er davon abgehalten, Teile von oder die gesamte Lehre der D3 für eine Modifikation der D4 in Betracht zu ziehen.

Damit kann auch eine Kombination der D4 mit der D3 den beanspruchten Gegenstand nicht nahe legen, zumal die Beklagte in der Stellungnahme zum Fachrichtervotum zu dieser bereits im Fachrichtervotum geäußerten Sichtweise keine weiteren Argumente ins Feld führt.

**4.9.8** Auch eine Kombination ausgehend von der D4 mit der D1 und der D3 stellt die erfinderische Tätigkeit nicht infrage. Dies einerseits, weil bei Kombination von drei Dokumenten üblicherweise erfinderische Tätigkeit nur dann infrage gestellt werden kann, wenn zwischen wenigstens zwei der Dokumente ein ausdrücklicher Verbindungshinweis erkennbar ist, oder wenn es sich um eine reine Aneinanderreihung von nicht miteinander in Verbindung stehenden Merkmalen handelt (Juxtaposition), was vorliegend aber nicht erkennbar ist. Andererseits weil, wie oben dargelegt, ausgehend von der D3 der Fachmann schon jeweils die einzelnen Dokumente D1 und D3 gar nicht als Kombinationsdokumente in Betracht ziehen würde und dann umso weniger beide Dokumente D1 und D3 zusammen.

Damit greift der Nichtigkeitseinwand unter Verwendung der D4 als Ausgangspunkt und nächstliegender Stand der Technik nicht.

**4.9.9** Die Einrede der Nichtigkeit scheitert damit gänzlich.

## 4.10 Patentverletzung

### 4.10.1 Verletzung des Verfahrensanspruchs (Anspruch 1 des Klagepatents, Rechtsbegehren 1 und 2 bzw. 1.a, 1.b, 2.a und 2.b)

Die Beklagte bestreitet lediglich die Verwirklichung der Merkmale des kennzeichnenden Teils, d.h. der Merkmale 1K1-1K2b, die wie folgt lauten:

- 1K1 das Schneiden durch eine beheizbare Spitze erfolgt,
- 1K2a und bei der beheizbaren Spitze ein Abstandhalter vorgesehen ist,
- 1K2b der die Eindringtiefe der Spitze in die Materialschicht festlegt, sodass die Spitze nur in die zu schneidende Materialschicht eindringt.

Hinsichtlich **1K1** macht die Beklagte geltend, dieses Merkmal sei aus dem Stand der Technik JP-A-05-261187 bekannt und könne entsprechend nicht monopolisiert werden. Dazu ist zu sagen, dass es nicht statthaft ist, genau wie bei der Diskussion der erfinderischen Tätigkeit, einzelne Merkmale isoliert zu betrachten und dann diese als durch den Stand der Technik vorbekannt herauszustellen. Es ist stets die Gesamtheit der kombinierten Anspruchsmerkmale zu betrachten. Die Diskussion um die Rechtsbeständigkeit ist zudem separat von der Diskussion der Frage der Verletzung zu führen.

Die Beklagte bestreitet nicht, dass das Merkmal 1K1 durch ihre Konstruktion reproduziert werde. Tatsächlich wird Merkmal 1K1 zweifelsfrei durch die Konstruktion der Beklagten reproduziert. Das Schneiden erfolgt durch eine beheizbare Spitze (vgl. zum Beispiel sämtliche ins Recht gelegten Filme über die Durchführung des Verfahrens der Beklagten).

Merkmal 1K2 muss zunächst im Lichte des Klagepatents genauer ausgelegt werden. Im Anspruch selber wird der Abstandhalter nur insoweit definiert, als er die Eindringtiefe der Spitze in die Materialschicht festlegt. In welchem Betriebszustand dies der Fall ist, wird im Anspruch nicht definiert. Es muss aber nach fachmännischem Verständnis so sein, dass diese Eindringtiefe beim Schneidprozess durch den Abstandhalter definiert wird. Im Klagepatent wird diesbezüglich in der allgemeinen Beschreibung in [0017] Folgendes ausgeführt:

*"Es hat sich als besonders empfehlenswert erwiesen, bei der beheizbaren Spitze einen Abstandhalter vorzusehen. Dieser Abstandhalter drückt in der Arbeitsstellung des Schneidinstrumentes gegen die Stoffschichten und gewährleistet, dass die Spitze nur in die zu schneidende Materialschicht, nicht aber in den Stickboden eindringen kann."*

Im Prinzip das Gleiche wird im Zusammenhang mit dem Ausführungsbeispiel dargelegt, und zwar insbesondere in [0027].

Was ist dabei unter *"Dieser Abstandhalter drückt in der Arbeitsstellung des Schneidinstrumentes gegen die Stoffschichten"* zu verstehen? Offensichtlich kann der Abstandhalter nur direkt gegen die vorderste Stoffschicht drücken; gegen die hintere geht nicht, da diese von der vorderen bedeckt ist. Wenn also von Stoffschichten die Rede ist, dann heisst das, der Abstandhalter drückt gegen die vorderste Stoffschicht, wobei auch ein Berühren als Drücken zu verstehen ist, da auch dann sichergestellt ist, dass die Spitze nicht über ein definiertes Mass über die Front der Abstandhalter/Tatzen herausfahren kann. Das macht auch nur so Sinn, denn die Eindringtiefe in die vordere Materialschicht ist das Thema des Anspruchs, nicht das Mass der Annäherung an die hintere Schicht, und diese Eindringtiefe ist festgelegt, wenn Kontakt zur Materialschicht gehalten wird oder zumindest sichergestellt ist, dass die Spitze nicht über ein definiertes Mass über die Front der Abstandhalter/Tatzen herausfahren kann.

Damit ist der Abstandhalter so auszulegen, dass dieser ein Bauteil ist, das **bei** der beheizbaren Spitze angeordnet ist.

"Bei der beheizbaren Spitze" heisst dabei nicht, dass der Abstandhalter auf der gleichen Einheit wie die Spitze angeordnet und beispielsweise auf dem gleichen Träger montiert sein muss. Es genügt, wenn der Abstandhalter so nahe bei der Spitze angeordnet ist, dass er seine Funktion erfüllen kann, und die Funktion ist eben, wie im Anspruch definiert, dass die Eindringtiefe der Spitze in die Materialschicht dadurch definiert wird.

Dies bestreitet übrigens die Beklagte auch nicht, denn sie führt selber aus, dass die Relativposition von Spitze zu Stoffbahnen eingestellt werden könne. Ausserdem führt sie aus, dass die Relativposition von Stofftatzen zu Stoffbahnen eingestellt werden könne. Damit ist die Relativposition von Spitze zu Stofftatze ebenfalls einstellbar.

Die Behauptung der Beklagten, im Lichte der Beschreibung sei der Anspruch so auszulegen, dass "bei der beheizbaren Spitze" bedeuten müs-

se, dass Spitze und Abstandhalter als zusammengehörende bauliche Vorrichtung ausgebildet sein müssten, überzeugt nicht. Weder gibt es entsprechende Hinweise im Anspruch 1 selber, noch gibt es eine Beschreibungsstelle im Klagepatent, wo darauf hingewiesen wird, dass zwingend die beiden Elemente auf einem gemeinsamen Träger oder auf andere Art im Sinne einer zusammengehörenden baulichen Vorrichtung angeordnet sein müssen.

Des Weiteren ist der Abstandhalter so auszulegen, dass nach Merkmal 1K2b respektive 7K1b dieser in der Schneidstellung die Eindringtiefe der Spitze in die Materialschicht gewährleisten muss (vgl. "sodass die Spitze nur in die zu schneidende Materialschicht eindringt"). Im Anspruch wird nicht ausdrücklich definiert, dass der Abstandhalter in jedem Betriebszustand tatsächlich **auf die Stoffschichten drücken** oder diese berühren muss, er muss aber in der Lage sein, sofern die Stoffschichten sich entsprechend an die Spitze und den zugehörigen Abstandhalter annähern, die Relativedistanz zwischen Stoffschichten und Spitze auf diesen vorgegebenen und gewünschten Minimalwert zu begrenzen, was nur bei einem Kontakt (Berühren oder Drücken) möglich ist.

Solange die Abstandhalter die Materialschicht, die geschnitten werden soll, während des Schneidens berühren oder sogar etwas nach vorne versetzen, verglichen mit der Position ohne Abstandhalter, legen die Abstandhalter die Eindringtiefe der Spitze fest, sodass die Spitze nur in die zu schneidende Materialschicht (Applikationsschicht) eindringt.

Betrachtet man nämlich den Werbefilm, so ergibt sich eindeutig, dass in dem Moment, wo die Stofftaten nach vorne verschoben werden, in einer Schlussphase auch die Stoffbahnen nach hinten verschoben werden. So stellt die Beklagte das auch selber dar. Damit drückt der Abstandhalter erfindungsgemäss auf die Stoffschichten.

Die Beklagte führt selbst aus, dass sich die Position der Stoffwalzen verschieben kann und damit auch der Abstand der Stoffebene zur Stichplatte, und sie verweist auf die Welligkeit vor der Stichplatte, die durch die Stoffdrückertaten ausgeglichen wird.

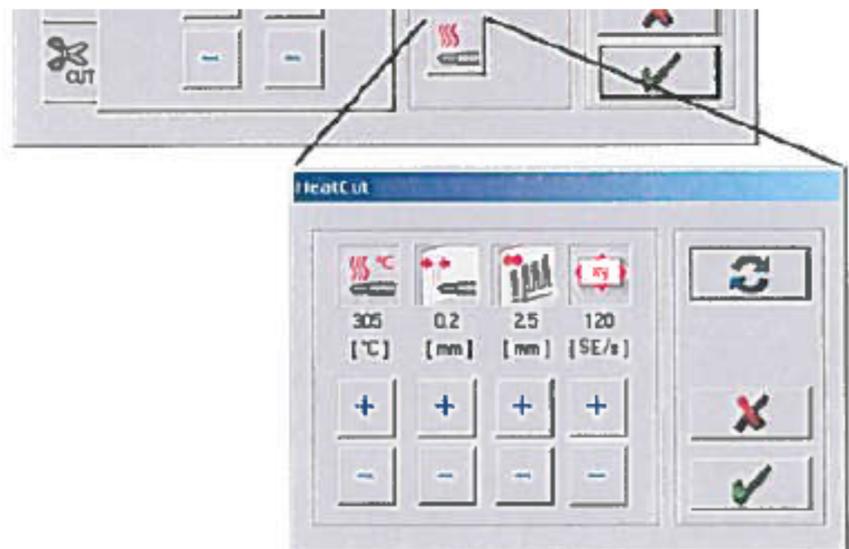
Aus der Betriebsanleitung ergibt sich zweifelsfrei, dass die angegriffene Vorrichtung so eingestellt werden soll, dass die Taten immer in Kontakt mit der Applikationsschicht sind:

### 3.1.3 Adapt HeatCut design

#### Punching the design

Prior cutting with HeatCut, punch only the underlayers not the "bulky" embroidery. Since the fabric presser is always in contact with the fabric while cutting, it may become entangled in the embroidery.

Auf Seite 24 der Betriebsanleitung wird eine Einstellungsgenauigkeit im Bereich von Zehntelmillimetern angegeben:



*Figure 3-2: Call of the HeatCut parameters*

und in den Einstellungsanweisungen auf Seite 25 wird ausdrücklich festgehalten, dass die Stoffdrückertatzen die vorderste Materialschicht während des gesamten Prozesses berühren müssen:

### Parameters for cutting with HeatCut

Parameters		Description
	<b>Temperature</b> [°C]	Required temperature of the HeatCut tip for cutting Default: 280° C.
	<b>Fabric thickness</b> [mm]	Distance of the HeatCut tip to the stitch plate during cutting. The value corresponds to the thickness of the fabric not to be cut.
	<b>Fabric presser distance</b> [mm]	Distance of the fabric presser to the stitch plate during cutting with HeatCut. While cutting, the fabric presser should touch the fabric only lightly, so that the fabric is always in contact with the stitch plate.
	<b>Frame speed</b> [SE/s]	Frame speed during cutting with HeatCut

Die Wichtigkeit der der jeweiligen Nadel zugeordneten Stoffdrückertatzen wird belegt durch die Aussage in der Montageanleitung, wo es heisst:

#### Vorgehen

#### So montieren Sie die Spitze:

1. Montage gem. Zeichnungen Z00.0910. ... und Z00.0911. ...

**Achtung!** Nie bei „Nadel 1“ beginnen! Keine Stoffdrückertatzen vorhanden!

Damit zeigt nicht nur der ursprünglich eingereichte Werbefilm, sondern vor allem auch die Betriebsanleitung zusammen mit der Montageanleitung, dass das Merkmal 1K2b in der angegriffenen Bauweise realisiert wird, indem nämlich der Abstandhalter bei dieser Vorrichtung infolge des dauernden Berührens der vordersten Materialschicht die Eindringtiefe der Spitze in diese Materialschicht festlegt, sodass die Spitze nur in die zu schneidende Materialschicht eindringt. Die oben angegebenen Einstellungsanweisungen beinhalten auch, dass die Spitze der Heizspitze bezüglich der Stichplatte so eingestellt wird, dass der Abstand der Dicke der nicht zu schneidenden Materialschicht (Stickboden) entspricht. Wenn die Stoffdrückertatzen die vorderste Materialschicht berührt und die Spitze der Heizspitze so eingestellt wird, dass sie gerade die nicht zu schneidende Materialschicht nicht berührt, dann wird dadurch automatisch die Eindringtiefe der Spitze in die zu schneidende Materialschicht genau festge-

legt, sodass die Spitze nur in die zu schneidende Materialschicht eindringt.

Die diesbezüglichen Argumente der Beklagten, bei der angegriffenen Ausführungsform werde durch die Stoffdrückertatzen diese Festlegung der Eindringtiefe nicht realisiert, können damit nicht überzeugen und werden sogar durch die Betriebsanleitung und die Montageanleitung ausdrücklich widerlegt.

Auch die von der Beklagten geltend gemachten Argumente, die Stoffdrückertatzen würden nur berühren und nicht drücken, greifen ins Leere, denn einerseits wird im geltend gemachten Patentanspruch von einem Drücken nicht gesprochen, und andererseits werden, wie oben dargelegt, die Merkmale des kennzeichnenden Teils eben auch dann reproduziert, wenn die Stoffdrückertatzen die vorderste Schicht nur berühren. Die Stoffdrückertatzen haben insbesondere bei Betrachtung des Films, der Betriebsanleitung und der Montageanleitung entgegen der Behauptung der Beklagten sehr wohl eine positionierende Wirkung auf die Materialschichten.

Die Beklagte führt aus, dass die Heizspitzen erst nach Durchtrennen der Materialschicht so vorverschoben würden, dass die Heizspitzen die hintere Materialschicht auf den Stickgrund drücken würden, und dass deswegen die Stofftatzen nicht auf die Stoffschichten drücken würden, im Sinne des ausgelegten Anspruchs.

Das nach hinten Drücken der hinteren Schicht ist aber, wenn überhaupt, minimal. Es erfolgt durch die Spitze zudem sehr lokal, wie das aus den diversen Filmen erkannt werden kann, wobei sich die Schichten deformieren. Die vordere Materialschicht ist durchtrennt und wird kaum nach hinten verschoben, und die Materialschicht bleibt dadurch weiter in Kontakt mit den Stofftatzen. Dies entspricht auch den Einstellungen, wie sie in der Betriebsanleitung und in der Montageanleitung vorgegeben werden. Damit drücken die Stofftatzen beim Schneidprozess sehr wohl auf die vorderste Stoffbahn, die Materialschicht, und gewährleisten diese Eindringtiefe der Spitze in die Materialschicht.

Die Tatsache, dass der Prozess gegebenenfalls unter bestimmten Bedingungen auch ohne angelegte Stoffdrückertatzen durchgeführt werden kann, ist nicht erheblich. Die Frage ist, ob, wenn die Stoffdrückertatzen angelegt werden, und dies wird von der Beklagten so beworben d.h. angewendet, und vor allem auch in der Betriebsanleitung und der Monta-

geanleitung ausdrücklich als Einstellung für die Kunden vorgeschrieben, die anspruchsgemässe Lehre umgesetzt wird.

Auch die Argumente der Beklagten, dass aufgrund von auf der Stichplatte angeordneten Kufen die Stofftaten die Merkmale 1K2a und 1K2b nicht realisieren würden, können nicht überzeugen. Die Beklagte versucht hier geltend zu machen, dass die Position der Taten durch eine durch die Kufen der Stichplatte definierte weiter vorne liegende Frontfläche vorgegeben sein soll, hingegen die Position der Heizspitze durch den etwas weiter hinten angeordneten Stichplattengrund. Angesichts der ausdrücklichen Instruktionen in der Betriebsanleitung, wo auf der gleichen Seite sowohl bei der Ausrichtung der Heizspitze als auch der Stoffdrückertaten jeweils auf die Stichplatte Bezug genommen wird und nicht im einen Fall differenzierend auf das Niveau der Kufen der Stichplatte, spielt es gar keine Rolle, ob die Stichplatte Kufen hat oder nicht.

Anlässlich der Hauptverhandlung machte die Beklagte geltend, dass die Instruktionen in der Betriebsanleitung nicht das Patent im Auge gehabt hätten. Es handle sich nicht um eine Instruktion, sondern um die Beschreibung eines Mitarbeiters der Beklagten und diese Ausführungen würden nicht stimmen, es gebe da eine gewisse Unschärfe. Abgesehen davon, dass diese neue Behauptung anlässlich der Hauptverhandlung zu spät erfolgt ist (vgl. Art. 229 ZPO), steht sie auch im Widerspruch zu den eigenen Vorbringen der Beklagten, bezog sich diese doch zuvor selber ausdrücklich auf die Betriebsanleitung ohne auf derartige Unstimmigkeiten hinzuweisen. Dieser Einwand ist somit nicht zu hören.

Dies bedeutet, dass die Stofftaten, wie sie in ihrer Funktion in diesem Film nach act. 1\_13 dargestellt sind, **bei der Spitze** vorgesehen sind und zwar so, dass die Spitze **nur in die zu schneidende Materialschicht eindringt**, wie dies auch in der Betriebsanleitung und der Montageanleitung ausdrücklich vorgeschrieben wird. Zudem drücken diese Stofftaten in der Arbeitsstellung des Schneidinstruments gegen die Materialschicht und gewährleisten, dass die Eindringtiefe in die Materialschicht definiert ist und die Spitze nicht beliebig weit in das zu schneidende Material eindringen kann.

Damit werden die Merkmale 1K2a und 1K2b durch die Vorrichtung der Beklagten verwirklicht.

Damit steht fest, dass sämtliche Merkmale von Anspruch 1 durch das von der Beklagten durchgeführte Verfahren wortsinngemäss verwirklicht werden.

Auch die etwas engere Formulierung des Verfahrens gemäss den Rechtsbegehren 1 und 2 werden durch das von der Beklagten durchgeführte Verfahren wortsinngemäss verwirklicht, und damit ist den auf Verfahrensanspruch 1 gestützten Rechtsbegehren 1 und 2 stattzugeben.

Damit erübrigt es sich, auf die Eventualbegehren 1.a, 1.b, 2.a und 2.b einzugehen.

#### **4.10.2 Verletzung des Vorrichtungsanspruchs (Anspruch 7 des Klagepatents, Rechtsbegehren 3, 3.a, 3.b, 4, 4.a und 4.b)**

Die Beklagte bestreitet nur die Verwirklichung des Merkmals 7O3a (Support) sowie der Merkmale 7K1a und 1K1b des kennzeichnenden Teils.

Hinsichtlich 7O3a muss zunächst ermittelt werden, was unter einem solchen Support zu verstehen ist. In der allgemeinen Beschreibung wird dies in [0017] erläutert, wo es heisst:

*"Erfindungsgemäss ist die Vorrichtung gekennzeichnet durch einen Support zum Befestigen der Vorrichtung an der Stickmaschine, eine beheizbare Spitze zum Schneiden der der Applikation dienenden Materialschicht, und Mitteln um die beheizbare Spitze von der Ruhestellung in die Schneidstellung, und umgekehrt, zu bringen."*

In der Beschreibung der Ausführungsbeispiele wird der Support mit dem Bezugszeichen 45 angegeben und ist, wie insbesondere in den Figuren 3-6 erkennbar, ein Strukturelement, das gewissermassen wie eine Platte ausgebildet ist, die auf der einen Seite die Spitze, den Abstandhalter und die entsprechenden Anschlüsse trägt und auf der anderen Seite einen Bereich, wo er mit Schrauben an der Stickmaschine, konkret an einem Träger 17 (vgl. Figur 2) befestigt ist.

Betrachtet man also die Figuren und das Ausführungsbeispiel, so ist der Support ein Element, das gleichzeitig sowohl die Spitze als auch den Abstandhalter trägt.

Auf jeden Fall sind Support, Spitze und Abstandhalter allesamt Gegenstand von Anspruch 7.

Der Argumentation der Klägerin, dass die Vorrichtung gemäss Anspruch 7 den Abstandhalter nicht umfasst, kann entsprechend nicht gefolgt werden.

Normalerweise sind bei einem Vorrichtungsanspruch die im Anspruch angeführten strukturellen Merkmale bzw. Elemente Teil der geschützten Vorrichtung. In Ausnahmesituationen kann ein Element in einem Vorrichtungsanspruch angeführt werden, welches den Anspruchsgegenstand nicht als solchen, sondern nur durch In Bezugnahme charakterisiert. Dies aber nur, wenn Abmessungen und/oder Formen der den Gegenstand des Anspruchs bildenden Vorrichtung und seiner Elemente durch allgemeine Bezugnahmen auf Grössen und/oder korrespondierende Formen eines dritten Gegenstands definiert werden, der nicht Teil der beanspruchten Vorrichtung ist, der aber mit diesem bei der Verwendung in Beziehung steht.<sup>4</sup> Eine solche Situation ist vorliegend nicht gegeben, womit auch der Support Teil der geschützten Vorrichtung ist.

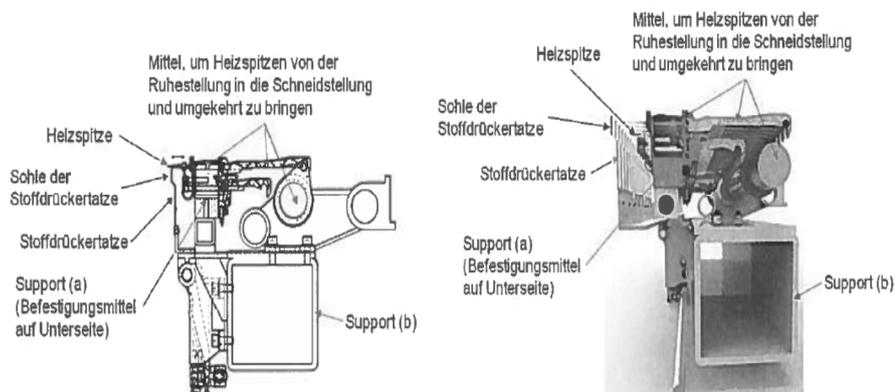
Die Klägerin ist in der Klage auf dieses Merkmal 703a von Anspruch 7 nicht eingegangen. Die Beklagte führte in der Klageantwort aus, dass die beanspruchte Vorrichtung eine bauliche Einheit sein müsse, wogegen bei der angegriffenen Ausführungsform die Heizspitze und die Stofftaten nicht Teil einer zusammengehörenden baulichen Vorrichtung seien.

In der Replik führt die Klägerin als Hauptstandpunkt aus, der Abstandhalter müsse gar nicht Teil der Vorrichtung sein. Dieser Sichtweise kann, wie vorstehend dargelegt, nicht gefolgt werden.

Als Eventualstandpunkt trägt die Klägerin weiter vor, dass es bei der Maschine der Beklagten sehr wohl einen gemeinsamen Support (b) gebe, an welchem sowohl die Spitzen als auch der Abstandhalter befestigt seien:

---

<sup>4</sup> Richtlinien für die Prüfung beim europäischen Patentamt F-IV 4.14.



Die Beklagte bestreitet in der Duplik diesen Eventualstandpunkt nur generell und ohne spezifisch zu substantiiieren, warum der genannte Support (b) kein Support im Sinne dieses Merkmals sein kann.

Tatsächlich ist der Support (b), wie oben dargelegt, als Support im Sinne von Anspruch 7 zu verstehen, denn dadurch wird die Vorrichtung an einer Stickmaschine befestigt, und trägt gleichzeitig die beheizbare Spitze sowie den Abstandhalter.

Damit verwirklicht die Vorrichtung der Beklagten das Merkmal 7O3a.

Bezüglich der Verwirklichung der Merkmale 7K1a und 7K1b wird auf die Diskussion der Verwirklichung der Merkmale 1K2a und 1K2b verwiesen, wobei zu bemerken ist, dass die Merkmale 7K1b und 1K2b identisch sind. Es ist nicht erkennbar – und von den Parteien wurde dazu auch nichts vorgetragen – inwieweit dieses Merkmal unterschiedlich zu beurteilen sein sollte, ob es nun in einem Verfahrensanspruch oder in einem Vorrichtungsanspruch zu betrachten ist.

Merkmal 7K1a unterscheidet sich von Merkmal 1K2a nur dadurch, dass zusätzlich gefordert wird, dass der Abstandhalter verstellbar ist. Die Verstellbarkeit der Abstandhalter in der Bauweise der Beklagten wurde nicht bestritten, entsprechend verwirklicht die Vorrichtung auch Merkmal 7K1a aus den oben im Zusammenhang mit der Diskussion des Merkmals 1K2a angegebenen Gründen.

Damit werden auch sämtliche Merkmale des Vorrichtungsanspruchs 7 wortsinngemäß verwirklicht.

Hinsichtlich der sich auf Anspruch 7 stützenden Rechtsbegehren 3 und 4 gilt nun aber Folgendes:

Rechtsbegehren 3 geht davon aus – und für die Eventualbegehren 3a und 3b gilt das gleiche – dass die im Rahmen von Anspruch 7 beanspruchte Vorrichtung A den Abstandhalter nicht umfasst. Dieser Sichtweise kann, wie bereits erwähnt, nicht gefolgt werden. Anspruch 7 fordert den Abstandhalter als Element der Vorrichtung. Damit geht das Rechtsbegehren 3 über den Schutzbereich von Anspruch 7 hinaus und ist abzuweisen, dasselbe gilt für die Eventualbegehren 3a und 3b.

Rechtsbegehren 4 hingegen richtet sich auf Vorrichtung B mit dem Support (b) und diesem Rechtsbegehren ist stattzugeben. Damit erübrigt es sich, auf die Eventualbegehren 4.a und 4.b einzugehen.

**4.11** Zusammenfassend ist festzuhalten, dass das Klagepatent rechtsbeständig ist und eine Patentverletzung seitens der Beklagten seit dem 22. Oktober 2008 (Offenlegung der Anmeldung des Klagepatents) gegeben ist. Damit sind die Unterlassungsbegehren gemäss den Rechtsbegehren Ziff. 1, 2 und 4 gutzuheissen und die Voraussetzungen für Auskunft und Rechnungslegung sind diesbezüglich gegeben.

Im Umfang von Rechtsbegehren 3 sowie der Eventualbegehren 3.a und 3.b ist die Klage abzuweisen.

Damit erübrigt es sich, auf die eventualiter gestellten Rechtsbegehren 1.a, 1.b, 2.a, 2.b, 4.a, 4.b und 5.a einzugehen.

#### **4.12** Auskunft und Rechnungslegung (Rechtsbegehren 5)

Die Klägerin hat bezüglich ihres vermögensrechtlichen Anspruchs (Rechtsbegehren Ziff. 6) den Schaden bzw. den Bruttogewinn nachzuweisen. Dafür ist die Klägerin auf die entsprechenden Auskünfte der Beklagten angewiesen. Was den Umfang der Auskunftspflicht der Beklagten betrifft, so ist die Auskunft zu allen Angaben geschuldet, die für die Durchsetzung des Hauptanspruchs nötig sind, auch wenn der Wortlaut von Art. 66 lit. b PatG den Umfang der Auskunftspflicht auf die Herkunft und Menge der massgebenden Erzeugnisse beschränkt.<sup>5</sup> Der Anspruch auf Auskunft im engeren Sinn bezieht sich dabei auf die Offenlegung des Umfangs und der Dauer der Verletzungshandlungen, während der Anspruch auf Rechnungslegung eine Aufstellung der Anzahl gelieferter Pro-

---

<sup>5</sup> HaftpflichtKomm-Holzer, Art. 66 PatG N 66.

dukte, deren Abnehmer (mit Namens- und Adressangabe), der Lieferzeiten und -preise, der Einkaufspreise und der Gestehungskosten etc. bezweckt.<sup>6</sup>

Demnach ist die Beklagte zu verpflichten, der Klägerin innert 60 Tagen nach Rechtskraft dieses Teilurteils nach anerkannten Grundsätzen der Rechnungslegung detailliert Rechnung zu legen und Auskunft darüber zu erteilen,

- wie viele Vorrichtungen gemäss Dispositiv-Ziffer 3;
- wie viele beheizbare Spitzen gemäss Dispositiv-Ziffer 3; und
- wie viele Stickmaschinen enthaltend Vorrichtungen gemäss Dispositiv-Ziffer 3, die sie zwischen dem 22. Oktober 2008 und dem Zeitpunkt der Rechtskraft dieses Teilurteils hergestellt und/oder verkauft hat und welche Netto-Verkaufserlöse und Brutto-Gewinne (Verkaufserlös abzüglich Einstandspreis) sie damit erzielt hat,
- wobei die erzielten Netto-Verkaufserlöse und Brutto-Gewinne separat nach Geschäftsjahr auszuweisen sind, und zwar gestützt auf die jeweilige Finanz- und Betriebsbuchhaltung der Beklagten,
- und zwar unter genauer Angabe der Faktoren, d.h. des Netto Verkaufspreises, der direkten Kosten samt Fakturabelegen [Kreditoren], der Ertragskontenauszüge und der Rechnungskopien [Debitoren] sowie der einzelnen Verwaltungs-, Vertriebs- und Gemeinkosten.

## **5. Vollstreckungsmassnahmen**

Die Verpflichtungen auf Unterlassung sowie auf Auskunft und Rechnungslegung sind antragsgemäss mit Vollstreckungsmassnahmen zu verbinden (Art. 236 Abs. 3 i.V.m. Art. 343 ZPO). Die Auswahl der zu treffenden Massnahme bleibt dem Gericht überlassen, wobei auch verschiedene Massnahmen kombiniert werden können. Es gilt den Grundsatz der Verhältnismässigkeit zu beachten.<sup>7</sup> Es erscheint angemessen, die entsprechende Verpflichtung wie beantragt, d.h. mit der Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1'000.– für jeden Tag der Nichterfüllung, min-

<sup>6</sup> O2013\_008 Urteil vom 25. August 2015, E. 5.5; Jenny, Die Eingriffskondition bei Immaterialgüterrechtsverletzungen, S. 161 f.; Heinrich, a.a.O., Rz. 18 zu Art. 66 PatG.

<sup>7</sup> Staehelin, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Komm., Art. 343, N 14 f.

destens aber CHF 5'000.–, sowie mit der Strafandrohung nach Art. 292 StGB zu verbinden (Art. 343 Abs. 1 lit. a, b und c ZPO).

## **6. Kosten und Entschädigungsfolgen**

**6.1** Das vorliegende Teilurteil stellt bezüglich Verletzung, Auskunft und Rechnungslegung einen Endentscheid dar. Entsprechend ist über die diesbezüglichen Prozesskosten jetzt zu entscheiden (Art. 104 Abs. 1 ZPO).

**6.2** Ausgehend von einem Streitwert von CHF 5 Mio. und unter Berücksichtigung, dass der Entscheid betreffend Rechtsbeständigkeit und Verletzung mit erheblichem Aufwand verbunden war, ist die auf dieses Teilurteil entfallende Gerichtsgebühr auf CHF 100'000.– festzusetzen (Art. 31 und 33 PatGG in Verbindung mit Art. 1 KR-PatGer).

Die Beklagte macht geltend, da die Klägerin ihre Rechtsbegehren laufend angepasst habe, habe sie die Kosten dafür selbst zu tragen. Allerdings beziffert die Beklagte nicht, in welchem Umfang sie entsprechende Kosten als unnötig erachtet.

In der Klage stellte die Klägerin die zwei Unterlassungsbegehren Ziff. 1 und 2. Im Rahmen der Replik stellte die Klägerin geänderte Rechtsbegehren Ziff. 1-7, wovon Ziff. 1-4 Unterlassungsbegehren. Ein Teilrückzug ist dabei nicht erkennbar, die Unterlassungsbegehren Ziff. 1-4 der Replik sind präzisere und klarere Formulierungen der Unterlassungsbegehren Ziff. 1 und 2 der Klage.

Im Rahmen der Stellungnahme zur Duplik hat die Klägerin in Reaktion auf den Einwand der Beklagten, es könne nicht ausgeschlossen werden, dass in der Schneidstellung die Tatzen nicht in Kontakt mit der vorderen Stoffschicht sein könnten, eine präzisierte Fassung mit handschriftlichen Ergänzungen eingereicht. Diese präzisierten Rechtsbegehren sind Grundlage dieser Entscheidung. Diese Präzisierungen sind nur eine Klarstellung und keine gegenüber der in der Replik gestellten Fassung der Unterlassungsbegehren reduzierte Formulierung (kein Teilrückzug).

Hinsichtlich der Unterlassungsbegehren Ziff. 1, 2 und 4 obsiegt die Klägerin somit inhaltlich vollständig im Umfang der ursprünglich gestellten Anträge. Dass sie dabei unnötige Prozesskosten generiert hätte (Art. 108 ZPO) kann ihr nicht vorgeworfen werden.

Wie dargelegt, ist das Unterlassungsbegehren Ziff. 3 abzuweisen, da es über den Schutzzumfang des Vorrichtungsanspruchs 7 hinausgeht.

Die Unterlassungsbegehren Ziff. 1 und 2, die sich auf den Verfahrensanspruch stützen, stellen das Hauptinteresse dar, was sich auch daran zeigt, dass sich die Diskussion der Parteien zur Hauptsache auf den Verfahrensanspruch 1 des Klagepatents und die Unterlassungsbegehren Ziff. 1 und 2 gerichtet hat. Die sich auf den Vorrichtungsanspruch 7 stützenden Unterlassungsbegehren Ziff. 3 und 4 werden jeweils nur am Rande und unter Bezugnahme auf die Diskussion zu den Unterlassungsbegehren Ziff. 1 und 2 diskutiert. Tatsächlich ist insbesondere das Unterlassungsbegehren Ziff. 3, das sich nur auf einen Teil der angegriffenen Vorrichtung bezieht, erkennbar eher von untergeordnetem Interesse. Angesichts der Tatsache, dass von den insgesamt gestellten Unterlassungsbegehren Ziff. 1-4 den Unterlassungsbegehren Ziff. 1, 2 und 4 sowie dem entsprechenden Rechnungslegungsbegehren Ziff. 5 stattzugeben sind und Unterlassungsbegehren Ziff. 3 abzuweisen ist, obsiegt die Klägerin zu 4/5 und unterliegt zu 1/5.

Die Kosten sind somit im Umfang von 1/5 der Klägerin und im Umfang von 4/5 der Beklagten aufzuerlegen (Art. 106 Abs. 2 ZPO).

Die Gerichtskosten sind mit dem Kostenvorschuss der Klägerin zu verrechnen (Art. 111 Abs. 1 ZPO). Die Beklagte hat der Klägerin die Kosten im Umfang von 4/5 (CHF 80'000.–) zu ersetzen (Art. 111 Abs. 2 ZPO).

Die dementsprechend an die Klägerin zu entrichtende auf 3/5 reduzierte Entschädigung für die berufsmässige rechtsanwaltliche Vertretung ist tarifgemäss auf CHF 66'000.– festzusetzen (Art. 32 und 33 PatGG i.V.m. Art. 3 ff. KR-PatGer).

Als Patentanwaltskosten macht die Klägerin CHF 41'415.30 geltend. Diese Kosten sind unbestritten.

Die Beklagte macht einen patentanwaltlichen Aufwand von total CHF 73'080.– geltend (Bernhard Rüber: CHF 63'000.–, Arndt Hamann: CHF 10'080.–). Die Klägerin bestreitet, dass diese patentanwaltlichen Kosten, soweit es sich dabei um interne bzw. konzerninterne Kosten handle, geltend gemacht werden könnten. Insbesondere bestreitet sie die Kosten im Zusammenhang mit dem Privatgutachten (CHF 3'150.–; 9 Stunden à CHF 350.–), da diese Kosten unnötig verursacht worden seien.

Der von der Beklagten geltende gemachte patentanwaltliche Aufwand ist durch die Inanspruchnahme von konzern-internen Dienstleistungen entstanden und ist damit als interner Aufwand zu qualifizieren, für den unter dem Titel notwendige Auslagen kein Raum ist.

Entsprechend sind seitens der Beklagten keine patentanwaltlichen Auslagen zu berücksichtigen.

Damit hat die Beklagte der Klägerin eine auf 4/5 reduzierte Entschädigung für patentanwaltliche Aufwendungen von CHF 33'132.25 zu bezahlen (Art. 3 i.V.m. Art. 9 Abs. 2 KR-PatGer).

Damit ist die Beklagte zu verpflichten, der Klägerin eine reduzierte Parteientschädigung von CHF 99'132.25 zu bezahlen.

#### **Das Bundespatentgericht erkennt:**

1. In Gutheissung der Rechtsbegehren Ziff. 1 wird der Beklagten unter Bezugnahme auf Anhang 1 unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1'000.– für jeden Tag der Nichterfüllung, mindestens aber CHF 5'000.–, sowie der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im Wiederhandlungsfall verboten,

in der Schweiz ein Verfahren anzuwenden, um mittels einer Stickmaschine Applikationen von gewünschter Form auf einem Stickboden zu applizieren, wobei mindestens eine Schicht Applikationsmaterial über dem Stickboden angeordnet wird und gesteuert durch das Programm der Stickmaschine eine Relativbewegung zwischen der beheizbaren Spitze 47 und der Schicht Applikationsmaterial erzeugt wird und dadurch eine Applikation der gewünschten Form aus der Schicht Applikationsmaterial ausgeschnitten wird, wobei

das Schneiden durch die beheizbare Spitze 47 erfolgt,

die Stickmaschine über Stoffdrückertatzen 55 verfügt,

die Schneidstellung der Stoffdrückertatzen 55 so eingestellt wird, dass die Stoffdrückertatzen während dem Schneiden die Schicht Applikationsmaterial berühren und in den Schneidstellungen der beheizbaren Spitze 47 und der Stoffdrückertatzen 55 die Spitze der beheizbaren Spitze 47 in X-Richtung um ein festgelegtes Mass weiter vorne liegt als die Sohlen 55 der Stoffdrückertatzen 55, und

die beheizbare Spitze 47 beim Schneiden nur in die zu schneidende Schicht Applikationsmaterial eindringt.

2. In Gutheissung der Rechtsbegehren Ziff. 2 wird der Beklagten unter Bezugnahme auf Anhang 1 unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1'000.– für jeden Tag der Nichterfüllung, mindestens aber CHF 5'000.–, sowie der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall verboten,

mit Bezug auf Stickmaschinen, welche ein Verfahren anwenden, um Applikationen von gewünschter Form auf einem Stickboden zu applizieren, wobei mindestens eine Schicht Applikationsmaterial über dem Stickboden angeordnet wird und gesteuert durch das Programm der Stickmaschine eine Relativbewegung zwischen der beheizbaren Spitze 47 und der Schicht Applikationsmaterial erzeugt wird und dadurch eine Applikation der gewünschten Form aus der Schicht Applikationsmaterial ausgeschnitten wird, wobei das Schneiden durch die beheizbare Spitze 47 erfolgt und die Stickmaschine über Stoffdrückertatzen 55 verfügt,

in Werbefilmen, Prospekten, Gebrauchsanweisungen, Betriebsanleitungen, Montageanleitungen sowie in jeder anderen Form der Kommunikation anzuregen, die Schneidstellung der Stoffdrückertatzen 55 so einzustellen, dass die Stoffdrückertatzen während dem Schneiden die Schicht Applikationsmaterial berühren und in den Schneidstellungen der beheizbaren Spitze 47 und der Stoffdrückertatzen 55 die Spitze der beheizbaren Spitze 47 in X-Richtung um ein festgelegtes Mass weiter vorne liegt als die Sohlen 55 der Stoffdrückertatzen 55, so dass die beheizbare Spitze 47 nur in die zu schneidende Schicht Applikationsmaterial eindringt.

3. In Gutheissung der Rechtsbegehren Ziff. 4 wird der Beklagten unter Bezugnahme auf die Anhänge 1 und 3 unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1'000.– für jeden Tag der Nichterfüllung, mindestens aber CHF 5'000.–, sowie der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall verboten,

eine Vorrichtung C für eine Stickmaschine, welche Stickmaschine über Stoffdrückertatzen 55 verfügt, in der Schweiz herzustellen, zu lagern, zu verkaufen oder auf andere Weise in Verkehr zu bringen, in der Schweiz oder aus der Schweiz anzubieten, in die Schweiz einzuführen oder aus der Schweiz auszuführen oder bei einer dieser Handlungen mitzuwirken,

welche Vorrichtung C

- einen Support zur Befestigung der Vorrichtung C an einer Stickmaschine;
- eine beheizbare Spitze 47, um eine auf dem Stickboden aufgebraute Schicht Applikationsmaterial zu schneiden; und
- Mittel B um die beheizbare Spitze 47 von der Ruhestellung in die Schneidstellung und umgekehrt zu bringen,

umfasst,

und wobei gemäss Werbefilmen, Prospekten, Gebrauchsanweisungen, Betriebsanleitungen, Montageanleitungen oder anderen Kommunikationsmitteln der Beklagten die Schneidstellung der Stoffdrückertatzen 55 so eingestellt wird, dass die Stoffdrückertatzen während dem Schneiden die Schicht Applikationsmaterial berühren und in den Schneidstellungen die Spitze der beheizbaren Spitze 47 in X-Richtung um ein festgelegtes Mass weiter vorne liegt als die Sohlen 55' der Stoffdrückertatzen 55, so dass die beheizbare Spitze 47 nur in die zu schneidende Schicht Applikationsmaterial eindringt.

4. Die Beklagte wird unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1'000.– pro Tag, mindestens aber CHF 5'000.–, sowie der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall verpflichtet, der Klägerin innert 60 Tagen nach Rechtskraft dieses Teilurteils nach anerkannten Grundsätzen der Rechnungslegung detailliert Rechnung zu legen und Auskunft darüber zu erteilen,
  - wie viele Vorrichtungen gemäss Dispositiv-Ziffer 3;
  - wie viele beheizbare Spitzen gemäss Dispositiv-Ziffer 3; und
  - wie viele Stickmaschinen enthaltend Vorrichtungen gemäss Dispositiv-Ziffer 3, die sie zwischen dem 22. Oktober 2008 und dem Zeitpunkt der Rechtskraft dieses Teilurteils hergestellt und/oder verkauft hat und welche Netto-Verkaufserlöse und Brutto-Gewinne (Verkaufserlös abzüglich Einstandspreis) sie damit erzielt hat,
  - wobei die erzielten Netto-Verkaufserlöse und Brutto-Gewinne separat nach Geschäftsjahr auszuweisen sind, und zwar gestützt auf die jeweilige Finanz- und Betriebsbuchhaltung der Beklagten,
  - und zwar unter genauer Angabe der Faktoren, d.h. des Netto Verkaufspreises, der direkten Kosten samt Fakturabelegen [Kreditoren], der Ertragskontenauszüge und der Rechnungskopien [Debi-

toeren] sowie der einzelnen Verwaltungs-, Vertriebs- und Gemeinkosten.

5. Die Gerichtsgebühr wird festgesetzt auf CHF 100'000.–.
6. Die Kosten werden zu 1/5 der Klägerin und zu 4/5 der Beklagten aufgelegt. Die Gerichtsgebühr wird mit dem von der Klägerin geleisteten Kostenvorschuss verrechnet und die Beklagte hat der Klägerin die Kosten im Umfang von 4/5 (CHF 80'000.–) zu ersetzen.
7. Die Beklagte wird verpflichtet, der Klägerin eine reduzierte Parteientschädigung von CHF 99'132.25 zu bezahlen.

Dieser Entscheid 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, 4. Mai 2016

Im Namen des Bundespatentgerichts

Präsident

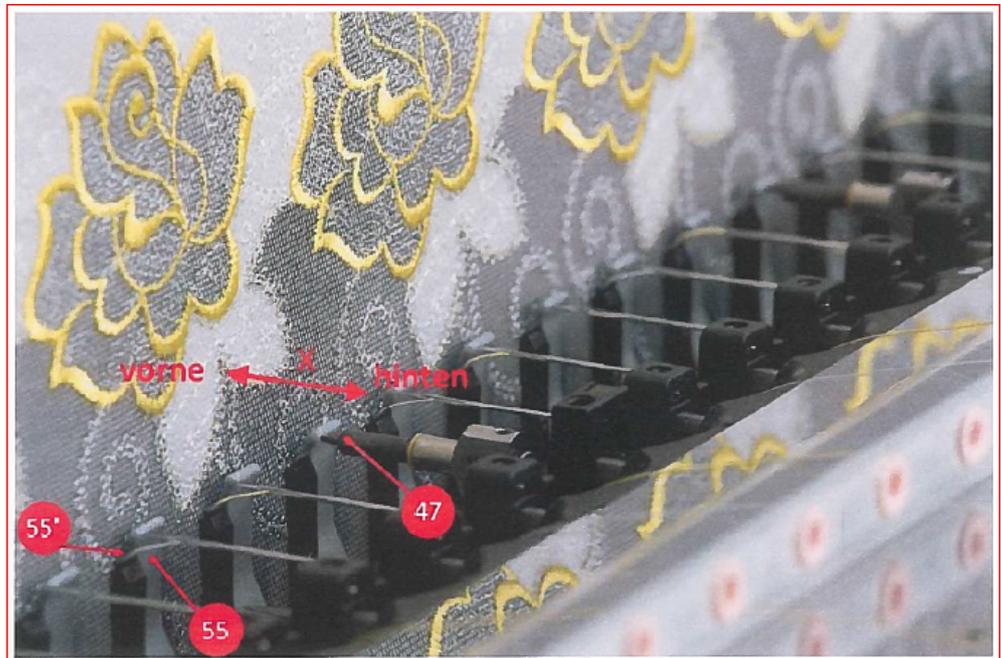
Erste Gerichtsschreiberin

Dr. iur. Dieter Brändle

lic. iur. Susanne Anderhalden

Versand: 04.05.2016

### Anhang 1



### Anhang 3

