



S2013_006

Urteil vom 7. August 2013

Besetzung

Präsident Dr. iur. Dieter Brändle (Vorsitz),
Richter Dr. sc. nat. Tobias Bremi (Referent),
Richter Dr. sc. techn., dipl. Masch.-Ing. ETH
Herbert Laederach
Gerichtsschreiberin lic. iur. Susanne Anderhalden.

Verfahrensbeteiligte

A AG,
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Reinhard Oertli, und
Rechtsanwalt Dr. Simon Holzer

Klägerin

gegen

B AG,
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Stefan Kohler

Beklagte

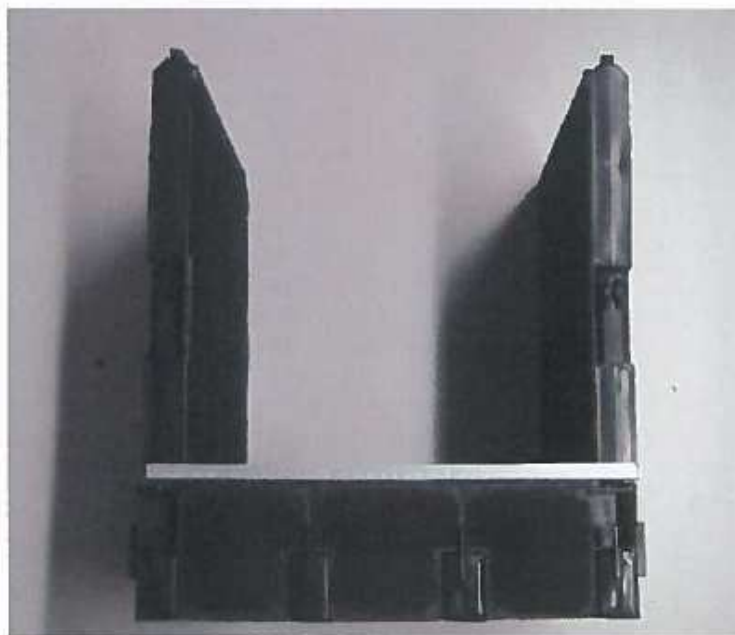
Gegenstand

Patentverletzung/Vorsorgliche Massnahmen

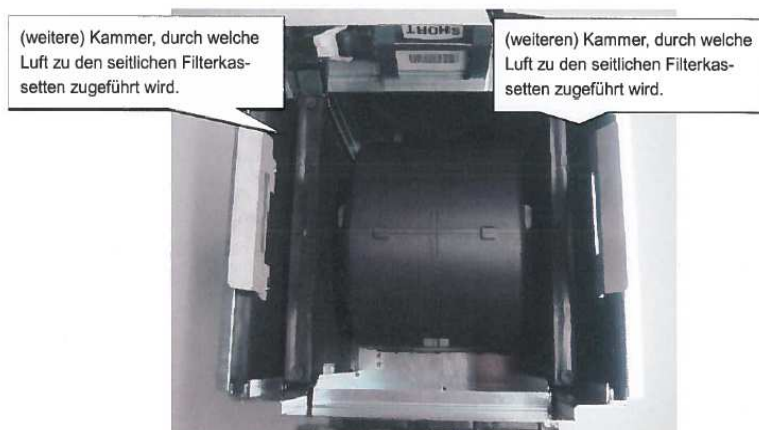
Rechtsbegehren:

1. Der Gesuchsgegnerin sei unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1'000.– 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 vorsorglich zu verbieten, selber oder durch Dritte in der Schweiz die folgenden Produkte herzustellen, zu importieren, anzubieten, zu verkaufen oder auf andere Weise in Verkehr zu bringen:

Dunstabzugshaube mit einer von einem Aussengehäuse gebildeten Kammer mit einer unteren Öffnung, wobei sich in der Kammer ein Ventilator mit Motor befindet, der – wenn in Betrieb – in der Kammer einen Unterdruck erzeugt. Auf der oberen Seite des motorbetriebenen Ventilators wird die angesogene Luft abgeführt. In der Dunstabzugshaube sind unterhalb des Ventilators und auf mindestens zwei weiteren, einander gegenüber liegenden Seiten innerhalb der Kammer Filterkassetten mit Aktivkohlefilter angeordnet. Zur Verdeutlichung ist eine mögliche Anordnung der Filterkassetten, wie sie die Gesuchsgegnerin in ihren Dunstabzugshauben einsetzt, in der nachfolgenden Abbildung gezeigt (Ansicht der ausgebauten Filterkassetten angeordnet wie in den Dunstabzugshauben der Gesuchstellerin [von vorne]):



Zwischen den auf der Seite des Ventilators angebrachten Filterkassetten und dem Aussengehäuse der Dunstabzugshaube befindet sich eine weitere Kammer, durch welche von unten Luft zu den seitlichen Filterkassetten zugeführt wird. Auch diese Anordnung ist nachfolgend exemplarisch illustriert (Schnittansicht von unten in eine Dunstabzugshaube der Gesuchsgegnerin mit den seitlichen Filterkassetten und den (weiteren) Kammern):



2. Die Gesuchsgegnerin sei unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1'000.– 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 vorsorglich zu verpflichten, die von ihr in Verkehr gebrachten Dunstabzugshauben gemäss Rechtsbegehren Nr. 1 zurückzurufen, d.h. die ihr bekannten Abnehmer der Produkte gemäss Rechtsbegehren Nr. 1 innert einer Frist von maximal 5 Kalendertagen aufzufordern, die Produkte gemäss Rechtsbegehren Nr. 1 gegen Rückerstattung des Kaufpreises und der übrigen Auslagen zurückzugeben.
3. Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Gesuchsgegnerin.

Das Bundespatentgericht zieht in Erwägung:

1. Prozessgeschichte

Mit Eingabe vom 16. Mai 2013 machte die Klägerin das vorliegende Massnahmeverfahren mit den eingangs aufgeführten Rechtsbegehren anhängig. Nachdem der Kostenvorschuss in der Höhe von CHF 20'000.– rechtzeitig erfolgte, wurde der Beklagten Frist zur Massnahmeantwort angesetzt. Die Massnahmeantwort erfolgte mit Eingabe vom 17. Juni 2013, womit die Beklagte beantragte, auf das Massnahmebegehren sei nicht einzutreten, eventualiter sei es abzuweisen, unter Kosten- und Entschädigungsfolge zulasten der Klägerin. Die Massnahmeantwort wurde der Klägerin am 24. Juni 2013 zur Kenntnisnahme, d.h. ohne förmliche Fristansetzung, zugestellt. Die Klägerin liess sich dazu mit Eingabe vom 8. Juli 2013 vernehmen und wies darauf hin, dass ihr für den Fall, dass das Bundespatentgericht auf die neuen, von ihr unmöglich zu antizipierenden Behauptungen der Beklagten zur Rechtsbeständigkeit des Massnahmepatents abstellen sollte, eine ordentliche Frist zur Einreichung ei-

ner Massnahmereplik anzusetzen gewesen wäre, ansonsten ihr Anspruch auf rechtliches Gehör verletzt würde. Die Stellungnahme der Klägerin zur Massnahmeantwort wurde der Beklagten am 11. Juli 2013 zur Kenntnisnahme zugestellt, worauf eine entsprechende Stellungnahme der Beklagten vom 18. Juli 2013 der Klägerin am 19. Juli 2013 zur Kenntnisnahme zugestellt und den Parteien gleichzeitig Gelegenheit gegeben wurde, allfällige Honorarnoten einzureichen. Die Klägerin reichte am 26. Juli 2013 die rechtsanwaltliche Honorarnote ein, und am 2. August 2013 die Kostennote des Patentanwalts. Die Beklagte reichte innerhalb der gesetzten Frist weder eine rechtsanwaltliche Honorarnote ein, noch eine Patentanwaltshonorarnote, obwohl sie die Erstattung der Patentanwaltskosten ausdrücklich in der Massnahmeantwort beantragt hatte.

2. Prozessuales

2.1 Die Zuständigkeit des Bundespatentgerichts ist gegeben (Art. 26 Abs. 1 lit. b i.V.m. lit. a PatGG).

2.2 Gemäss Art. 261 Abs. 1 ZPO trifft das Gericht die notwendigen vorsorglichen Massnahmen, wenn die gesuchstellende Partei glaubhaft macht, dass ein ihr zustehender Anspruch verletzt ist oder eine Verletzung zu befürchten ist (lit. a) und ihr aus der Verletzung ein nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil droht (lit. b). Glaubhaft gemacht ist eine Behauptung, wenn der Richter von ihrer Wahrheit nicht völlig überzeugt ist, sie aber überwiegend für wahr hält, obwohl nicht alle Zweifel beseitigt sind (BGE 130 III 321 E. 3.3; Huber, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Kommentar, Art. 261 RZ 25). Die Gegenpartei hat ihre Einreden oder Einwendungen ebenfalls nur glaubhaft zu machen (BGE 132 III 83 E. 3.2; 103 II 287 E. 2; Leuenberger/Uffer-Tobler, Schweizerisches Zivilprozessrecht, Bern 2010, RZ 11.193 f.).

2.3 Es handelt sich um ein summarisches Verfahren, weshalb ein doppelter Schriftenwechsel in der Regel nicht vorgesehen ist (vgl. Art. 253 und Art. 256 ZPO; Chevalier, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Komm., Art. 253 N 11). Auch aus Art. 53 ZPO oder aus der EMRK lässt sich kein genereller Anspruch auf einen doppelten Schriftenwechsel ableiten. Eine Verweigerung des rechtlichen Gehörs liegt jedoch dann vor, wenn das Gesuch aufgrund neuer Parteivorbringen in der Stellungnahme des Gesuchsgegners abgewiesen wird, ohne zuvor dem Gesuchsteller Gelegenheit zur erneuten Stellungnahme zu geben (Chevalier, a.a.O., Art. 253 N 12).

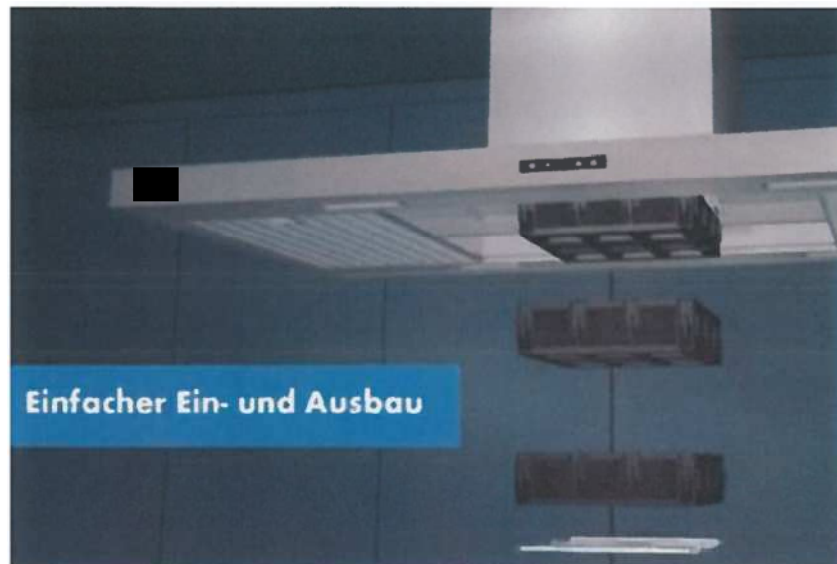
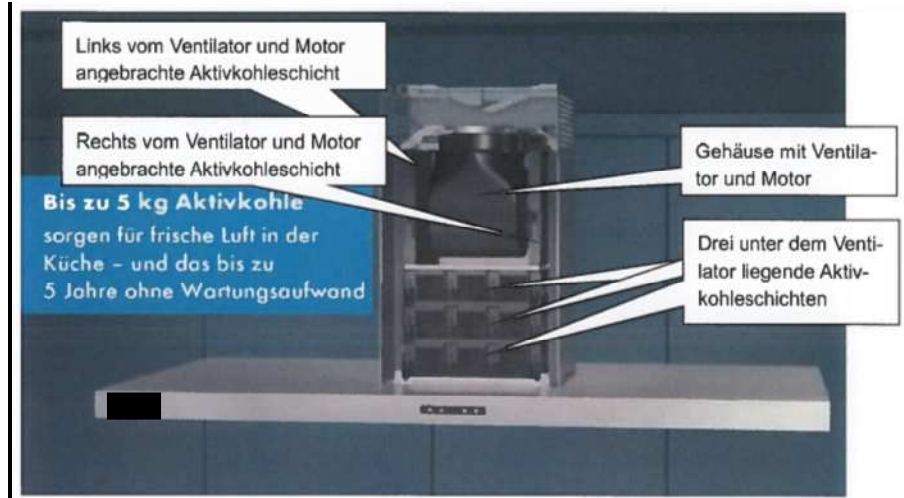
Wie nachfolgend zu zeigen sein wird, ergeht der vorliegende Entscheid nicht aufgrund neuer Parteivorbringen in der Massnahmeantwort, weshalb die formelle Anordnung eines doppelten Schriftenwechsels nicht angezeigt erscheint. Der Vollständigkeit halber ist darauf hinzuweisen, dass gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung dem Anspruch auf Wahrung des rechtlichen Gehörs genüge getan ist, wenn Stellungnahmen von Parteien den übrigen Verfahrensparteien zur Kenntnisnahme zugestellt werden und diese (faktisch) die Möglichkeit zur Replik haben. Eine förmliche Fristansetzung ist dabei nicht erforderlich, allerdings ist diesfalls mit der Entscheidung zuwarten, bis angenommen werden darf, die betreffenden Verfahrensparteien hätten auf eine weitere Eingabe verzichtet (vgl. BGE 133 I 98). Entgegen der Auffassung der Klägerin wäre somit ihr Anspruch auf rechtliches Gehör allein aufgrund des Umstandes, dass ihr nicht formell Frist zur Replik angesetzt worden ist, nicht verletzt.

2.4 Gemäss Art. 23 Abs. 3 PatGG sind vorsorgliche Massnahmen in einer Dreierbesetzung zu entscheiden, wenn wie vorliegend das Verständnis des technischen Sachverhalts für den Entscheid von besonderer Bedeutung ist.

Weder ein Gutachten noch ein Fachrichtervotum wurden von den Parteien beantragt. Da es zudem – wie nachfolgend zu zeigen sein wird – für die Beurteilung nicht einer besonderen Fachkunde bedarf, sondern ein allgemeines technisches Verständnis genügt (vgl. BGE 4A.52/2008, E. 3.4), ist kein Fachrichtervotum im Sinne von Art. 183 Abs. 3 ZPO i.V.m. Art. 37 Abs. 3 PatGG erforderlich.

3. Sachverhalt, Parteivorbringen

3.1 Die Klägerin, eine Aktiengesellschaft, ist Inhaberin des Europäischen Patents EP 111 (nachfolgend Streitpatent). Gegenstand des Streitpatents ist ein Lüftungsgerät. Die Klägerin behauptet die Verletzung des Streitpatents durch von der Beklagten – ebenfalls eine Aktiengesellschaft – unter der Bezeichnung "X" angebotene und vertriebene Dunstabzugshauben, bei welchen in einem Gehäuse ein Ventilator und ein Motor angeordnet seien und sich rechts und links davon je eine Aktivkohleschicht und unterhalb des Ventilators drei liegende übereinander geschichtete Aktivkohleblöcke befinden würden, wie dies durch die folgenden klägerischen, über die Webseite der Beklagten öffentlich zugänglichen Darstellungen belegt werde:



Die Klägerin äusserte sich im Rahmen der Massnahmebegründung bereits ausführlich zur Frage der Rechtsbeständigkeit des Streitpatents, insbesondere u.a. zur Neuheit gegenüber EP 1 134 501 sowie zur Frage der gegebenenfalls erfolgten unzulässigen Erweiterung während des Anmeldeverfahrens durch die Einführung des Merkmals "saugseitig" in den Hauptanspruch des Streitpatents.

3.2 Bezüglich Rechtsbegehren Ziff. 1 beanstandet die Beklagte zunächst, dass das im Anspruch 1 aufgeführte Merkmal "*an die Saugkammer angeschlossene Abluftführung*" im Rechtsbegehren unbeachtet bleibe. Ferner unterlasse es die Klägerin, darzutun, wie das kennzeichnende Merkmal der "*schalldämmenden Funktion*" in der angegriffenen Ausführungsform konkret technisch umgesetzt werde. Schliesslich bedürfe der verwendete Begriff "*Filterkassetten mit Aktivkohlefilter*" der Präzisierung, da es auf die Art der Anordnung der Filterplatten unterhalb des Saugmotors ankomme, damit die erfindungsgemässe Aufgabe der Luftreinigung mit gleichzeitiger Schalldämmung erfüllt werde.

Hinsichtlich des im Rechtsbegehren Ziff. 2 beantragten Rückrufs macht die Beklagte geltend, dass dies im Rahmen vorsorglicher Massnahmen unverhältnismässig sei, keine gesetzliche Grundlage aufweise, in Rechte Dritter eingreife, den Hauptprozess präjudiziere, und die allgemeinen Voraussetzungen für einen vorsorglichen Rückruf nicht gegeben seien.

In Bezug auf die Verletzungsfrage macht die Beklagte geltend, dass bei der angegriffenen Ausführungsform seitlich nur auf zwei gegenüberliegenden Seiten stehende Aktivkohlefilter angeordnet seien, jedoch der Saugmotor nach vorne und nach hinten durch blosse Metallplatten begrenzt werde. Entsprechend werde die erfindungsgemässe Aufgabe der Schalldämmung nicht erfüllt. Unterhalb des Motors gebe es zudem keine durchgehende horizontale Filterplatte, sondern vielmehr acht vertikal stehende gekreuzte Filterplatten, die grundsätzlich nicht in der Lage seien, einen Schallschutz im Sinne des Streitpatents zu gewährleisten.

Weiter macht die Beklagte die Einrede der Nichtigkeit geltend und stützt sich dabei auf nicht weniger als 15 Dokumente für die geltend gemachte mangelnde Neuheit. Unter anderem stützt sie sich dabei auf die schon von der Klägerin diskutierte oben erwähnte EP 1 134 501. Ebenfalls im Zusammenhang mit der Nichtigkeitseinrede macht die Beklagte unzulässige Änderung während des Anmeldeverfahrens geltend, weil das Merkmal "*saugseitig*" keine Stütze in den ursprünglich eingereichten Unterlagen finde.

3.3 Die Klägerin hält dem in ihrer Stellungnahme in Bezug auf die Rechtsbegehren entgegen, dass das Rechtsbegehren Ziff. 1 genügend konkret sei, andernfalls das Bundespatentgericht einen Hinweis geben müsste, damit eine weitere Präzisierung erfolgen könnte. Zum Rechtsbegehren Nr. 2 hält sie fest, dass der Rückruf die einzige Möglichkeit sei, um verhindern zu können, dass Vertrieb und Einbau patentverletzender Gegenstände trotz Verhängung eines vorsorglichen Verbots ungehindert noch während Monaten weitergehe und erläutert, dass es sich dabei nicht um einen unzulässigen Eingriff in Rechte Dritter handle, da sich der Rückruf nur an die gewerblichen Abnehmer richte. In Bezug auf die geltend gemachte Patentverletzung bringt die Klägerin unter anderem vor, dass eine U-förmige Anordnung des Filters genüge, weil damit eine genügende Schalldämmung bewirkt werde, und dass der auf der Unterseite angeordnete Filter mit vertikalen Filterelementen der angeblichen Verletzungsform auch als einer derjenigen Filter betrachtet werden müsse, der den Saugmotor saugseitig umgebe.

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

4. Materielles

4.1 Anspruch 1 des Streitpatents lautet wie folgt:

*"1. Lüftungsgerät, mit einer Ansaugseite (2), einem in einer Saugkammer (6) angeordneten Saugmotor (7) und mit einer an die Saugkammer (6) angeschlossenen Ablufführung (9), **dadurch gekennzeichnet, dass** der Saugmotor (7) in der Saugkammer (6) von einem eine Luftreinigungsfunktion einerseits und eine schalldämmende Funktion andererseits ausführenden Sorptionsfilter saugseitig umgeben ist."*

Wie bereits erwähnt, behauptet die Beklagte, dass das im Anspruch 1 aufgeführte Merkmal *"an die Saugkammer angeschlossenen Ablufführung"* im Rechtsbegehren Ziff. 1 gänzlich unbeachtet bleibe, obwohl es, wie sie selber sagt, ein dem Erfindungsgegenstand immanentes Merkmal sei.

Dieser Einwand ist unberechtigt. Im Rechtsbegehren Ziff. 1 wird spezifiziert, dass eine von einem Aussengehäuse gebildete Kammer vorgesehen ist, in der ein Ventilator mit Motor angeordnet ist, welcher in der Kammer einen Unterdruck erzeugt. Zudem wird ausgeführt, dass auf der oberen Seite des motorbetriebenen Ventilators die angesogene Luft abgeführt wird. Damit wird klar, dass eine anspruchsgemässe Ablufführung

vorhanden sein muss, weshalb das Rechtsbegehren weder über den beanspruchten Gegenstand hinaus geht, noch zu wenig bestimmt ist.

Weiter macht die Beklagte geltend, von der Klägerin werde bezüglich des im Anspruch 1 aufgeführten Merkmals *"eine Luftreinigungsfunktion einerseits und eine schalldämmende Funktion andererseits ausführt"* nicht dargelegt, wie dieses Merkmal in der angegriffenen Ausführungsform konkret technisch umgesetzt werde. Zudem bedürfe die Angabe der *"Filterkassette mit Aktivkohlefilter"* der Präzisierung, da es auf die Art der Anordnung der Filterplatten unterhalb des Saugmotors ankomme, damit die erfindungsgemässe Aufgabe der Luftreinigung mit gleichzeitiger Schalldämmung erfüllt werde.

Dazu ist festzuhalten, dass unabhängig davon, ob die Filterkassette mit Aktivkohlefilter aus einer horizontalen Platte oder aus einer Mehrzahl von gekreuzt angeordneten vertikalen Platten gebildet ist, eine gewisse schalldämmende Wirkung erzeugt wird. Wie die Beklagte selber ausführt, lässt sich jedem derartigen Filter eine gewisse, allenfalls auch nur geringe schalldämmende Wirkung zuschreiben. Durch die konkrete Angabe der beiden seitlichen vertikalen Filterkassetten sowie der auf der unteren Seite angeordneten Filterkassette wird der Anspruch diesbezüglich also genügend konkretisiert.

4.2 Die Beklagte gliedert die Merkmale des Anspruchs 1 wie folgt:

- O1 Lüftungsgerät
- O2 mit einer Ansaugseite
- O3 einem in einer Saugkammer
- O4 angeordneten Saugmotor
- O5 und mit einer an die Saugkammer angeschlossenen Abluftführung,

dadurch gekennzeichnet, dass

- K1a der Saugmotor in der Saugkammer von einem Sorptionsfilter
- K1b saugseitig umgeben ist, der
- K2 eine Luftreinigungsfunktion einerseits
- K3 und eine schalldämmende Funktion andererseits ausführt.

Hinsichtlich Auslegung des Anspruchs strittig sind nur die Merkmale K1-K3 des kennzeichnenden Teils, sowohl bei der Beurteilung der Relevanz des Standes der Technik als auch in Bezug auf die Verletzungsform. Die Verwirklichung der Merkmale O1-O5 durch die angegriffene Ausführungsform wird nicht bestritten.

4.3 Die von der Beklagten angesprochene Unklarheit bezüglich des Merkmals K1a "*in der Saugkammer*", nämlich ob sich "*in der Saugkammer*" auf die Position des Saugmotors oder auf die Position der Sorptionsfilter beziehe, besteht schon bei alleiniger Betrachtung des Anspruchs 1 nicht. Die Merkmale O3 und O4 definieren bereits, dass der Saugmotor in einer Saugkammer angeordnet ist. Da es nur einen Saugmotor im Anspruch gibt, wäre es ungewöhnlich und ist nicht davon auszugehen, dass sich der Zusatz in Merkmal K1a "*in der Saugkammer*" auf den Saugmotor bezieht. Entsprechend liest der Fachmann, welcher im Zusammenhang mit der streitgegenständlichen Erfindung ein Ingenieur mit Erfahrung im Bereich der Lüftungsgeräte ist, das Merkmal K1a im Anspruch so, dass auch die Sorptionsfilter in der Saugkammer angeordnet sind.

Dies deckt sich zudem mit dem fachmännischen Verständnis der Beschreibung im Lichte der Absätze [0008] und [0011] des Streitpatents, wo jeweils dargelegt wird, dass der Saugmotor und die Filter in der Saugkammer angeordnet sind. Zudem versteht der Fachmann unter der Saugkammer beim in den Figuren angegebenen Ausführungsbeispiel den Innenraum des Gehäuses (1'), wobei die Filter (10-12) in diesem Innenraum angeordnet sind. Anspruch 5 scheint dieser Sichtweise auf den ersten Blick zwar etwas zu widersprechen, der Fachmann liest diesen Anspruch aber im Lichte der Beschreibung so, dass die aus dem Raum angesaugte Luft unter Einwirkung des durch den Motor erzeugten Unterdrucks bei einer Zirkulation gemäss Anspruch 5 die Filter passiert.

Auch für den Fall, dass man sich auf den Standpunkt stellen sollte, dass die Filter nicht notwendigerweise innerhalb der Saugkammer angeordnet sind, würde man bezüglich Rechtsbeständigkeit aufgrund des Standes der Technik, der Filter innerhalb oder ausserhalb der Saugkammer offenbart, zum gleichen Schluss kommen wie nachfolgend unter Ziff. 4.4.

4.4 Weiter ist zu prüfen, wie "*saugseitig umgeben*" im Merkmal K1b zu verstehen ist. Betrachtet man die Aufgabe, die sich das Streitpatent selber stellt (vgl. [0005]) sowie die Beschreibung der erfindungsgemässen Lösung (vgl. insbes. [0008]), namentlich dass durch die um den Motor angeordneten Filterelemente eine wesentliche schalldämmende Funktion bewirkt werden soll, so fragt sich, ob dies nur dann erfindungsgemäss erreicht werden kann, wenn in alle Raumrichtungen vom Motor aus gesehen derartige Filterelemente angeordnet sind, bzw. ob es immer noch erfindungsgemäss ist, wenn in gewisse Richtungen keine derartigen Filterelemente angeordnet sind, weil beispielsweise in eine Richtung keine Schalldämmung nötig ist, z.B. aufgrund der Befestigung des Lüftungsge-

räts an einer Wand, oder weil in diese Richtung die Schallisolation durch ein anderes Element bewirkt wird.

Aus den Figuren geht dies nicht eindeutig hervor, weil in Figur 1 des Streitpatents nur eine Schnittdarstellung entlang einer einzigen Raumrichtung dargestellt ist und der Figurenbeschreibung keine weitergehenden Informationen über die anderen, nicht dargestellten Flächen entnommen werden kann. Es bleibt also unklar, ob entsprechende Filter auch an den vom Schnitt nicht erfassten Wänden angeordnet sein müssen.

Auf der anderen Seite findet man in der Beschreibung im Absatz [0012] den Hinweis, dass die Filterkassetten *"einen den Saugmotor umgebenden geschlossenen Raum bilden"*, was dafür sprechen würde, dass bei allen vertikalen Wänden solche Filterelemente angeordnet sein müssen, damit das Merkmal *"saugseitig umgeben"* realisiert wird.

Soweit das fachmännische Verständnis durch den im Verfahren befindlichen Stand der Technik dokumentiert ist, findet man zudem in der Einleitung der EP 1 134 501 A1 folgendes: Dunstabzugshauben weisen einen Haubenschirm mit einer Ansaugfläche auf (Seite 2, Spalte 1, Zeilen 3-5), sowie generell nebst dem Haubenschirm einen Schacht oder Kamin, der für eine Wandmontage drei Seitenwände und für die Montage als Inselhaube vier Seitenwände hat (Seite 2, Spalte 1, Zeilen 14-19). Diese Flächen, d.h. die Seitenwände des Kamins, stehen damit dem Fachmann zur saugseitigen Umgebung zur Verfügung. Der Fachmann versteht also im Lichte dessen das Merkmal K1b so, dass „saugseitig umgeben“ nicht zwingend allseitig umschlossen bedeuten muss, sondern je nach Einbau/Konzeption des Lüftungsgeräts/Dunstabzugshaube auch eine Raumfläche weniger als Sorptionsfilter ausgebildet sein kann.

Die Frage, wie viele umgebende Flächen genau mit Sorptionsfiltern ausgestattet sein müssen, damit der Saugmotor anspruchsgemäss *"saugseitig umgeben"* ist, kann jedoch aus den nachfolgend aufgeführten Gründen offen bleiben:

Geht man einerseits davon aus, dass unter dem Begriff *"saugseitig umgeben"* anspruchsgemäss zu verstehen ist, dass in alle Raumrichtungen, d.h. insbesondere ausser nach unten in allen vier vertikalen Wänden einer solchen Vorrichtung Filterelemente angeordnet sein müssen, dann wird die Verletzungsform vom Anspruch nicht erfasst. Denn die Verletzungsform verfügt unbestrittenermassen an zwei gegenüberliegenden

vertikalen Wänden über keine Filterelemente, sondern nur über eine konventionelle geschlossene Gehäusewand.

Geht man andererseits davon aus, dass unter dem Begriff "*saugseitig umgeben*" auch eine Konstruktion verstanden werden kann, bei welcher eine, oder sogar zwei (wie in der Verletzungsform), saugseitig angeordnete Wandelemente nicht von Filtern abgedeckt werden, mit anderen Worten unter "*saugseitig umgeben*" nicht gemeint ist, saugseitig vollständig umgeben, sondern wenigstens teilweise umgeben, so wäre die Verletzungsform von diesem Merkmal erfasst. Es ist daher im Hinblick auf die Verletzungsform zu prüfen, ob bei einer solchen Auslegung der Anspruchsgegenstand rechtsbeständig ist:

4.5 Zur Auslegung der Begrifflichkeit der Merkmale K2 (Luftreinigungsfunktion) und K3 (schalldämmende Funktion) sei verwiesen auf die Diskussion im Zusammenhang mit den Rechtsbegehren (vgl. oben unter Ziff. 4.1). Die Filter, und insbesondere die Aktivkohlefilter in der angegriffenen Ausführungsform (und analog übrigens auch in EP 1 134 501) haben inhärent sowohl eine luftreinigende als auch eine schalldämmende Wirkung. Da letztere Wirkung im Streitpatent nicht quantifiziert ist, genügt auch eine gegebenenfalls nur geringe schalldämmende Wirkung für die Verwirklichung dieses Merkmals, und eine solche ist bei einer konventionellen Filterplatte gegeben.

4.6 Aus der von der Beklagten geltend gemachten und von der Klägerin bereits in der Klage antizipierend ausführlich diskutierten EP 1 134 501 ist ein Lüftungsgerät in Form einer Dunstabzugshaube bekannt, welches einen kaminartigen Aufbau 2 aufweist, gebildet aus an den Kanten aneinander grenzenden vertikalen Gitterpaneelen, die mit dem Bezugszeichen 5 bezeichnet sind. In diesem Kamin 2 ist ein inneres Gehäuse 14 mit einem Elektromotor als Saug-Gebläse angeordnet:

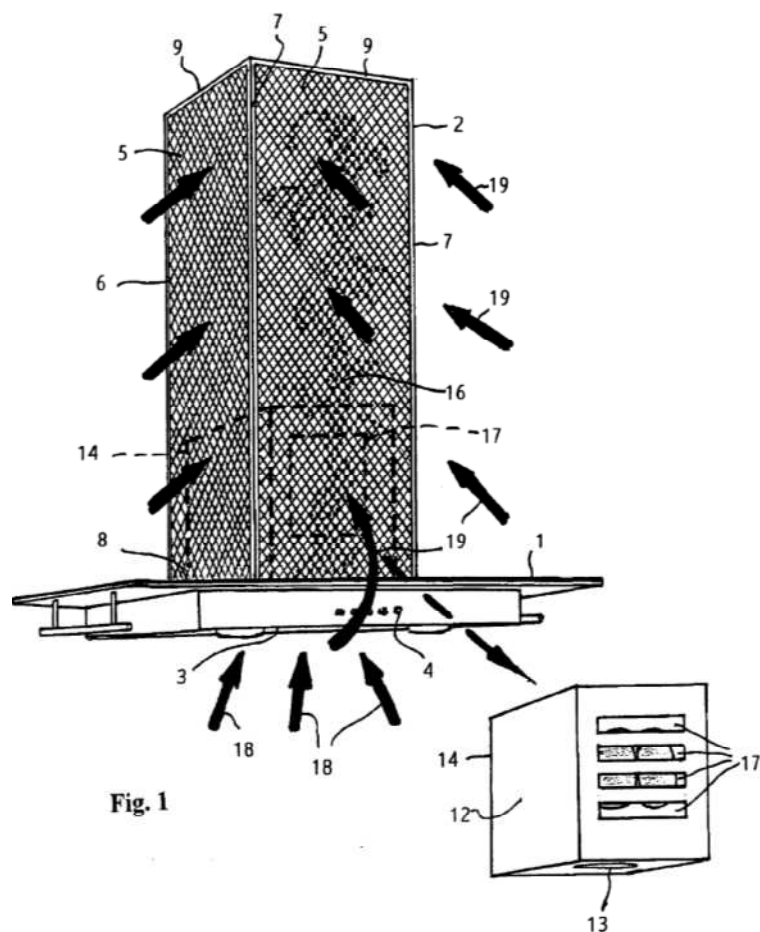


Fig. 1

Hinter dem jeweiligen Gitterpaneel (5) ist eine plattenförmige Filterkassette 22 angeordnet, durch die aus dem Aussenraum seitlich um den Kamin herum angesaugte Luft hindurchtritt, wenn sie in die Saugkammer, gebildet durch die Gitterpaneele und die nach unten begrenzenden Wandabschnitte, eintritt.

Wie in Figur 14 und den Pfeilen 19 in Figur 1 ersichtlich, ist es möglich, die Filterkassetten 22 bei drei vertikalen Wänden des Kamins 2 anzuordnen oder aber sogar, wie in Figur 18 dargestellt, an allen vier vertikalen Wänden des Kamins 2.

In der spezifischen Bauweise des Ausführungsbeispiels gemäss dieser Entgegenhaltung wird stromabwärts der Filterplatten der Luftstrom über einen Dom 24 gebündelt und dann über einen Schlauch 25 zur Ansaugöffnung 17 des inneren Gehäuses 14 geleitet:

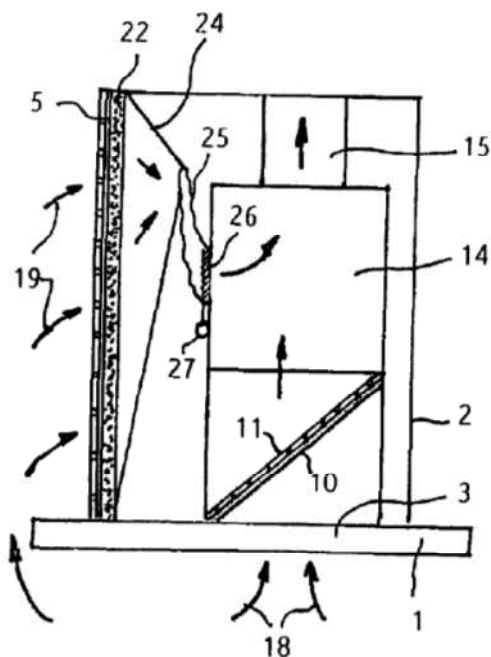


Fig. 2

Abgesehen davon, dass diese spezifische Bauweise mit Dom 24 und Schlauch 25 ohnehin im Lichte der Beschreibung nur eine Option ist, und die Ansaugung auch einfach mit dem freien Innenvolumen des Kamins kommunizieren kann, ist es hier – wie im Anspruch formuliert – auf jeden Fall so, dass der Saugmotor in einer Saugkammer angeordnet ist, und ein in der Saugkammer angeordneter Sorptionsfilter, der sowohl eine Luftreinigungsfunktion als auch eine schalldämmende Funktion übernimmt, den Saugmotor saugseitig umgibt.

Nach unten ist der Saugmotor saugseitig von einem weiteren Filter 11 begrenzt.

Sämtliche saugseitigen Eingänge der Vorrichtung sind entsprechend den Saugmotor umgebend mit Filterelementen bestückt. EP 1 134 501 offenbart somit ein Lüftungsgerät mit einer Ansaugseite, einem in einer Saugkammer angeordneten Saugmotor und mit einer an die Saugkammer angeschlossenen Ablufführung, wobei der Saugmotor in der Saugkammer von einem Sorptionsfilter saugseitig umgeben ist, konkret von unten durch den Filter 11 und seitlich durch die Filter 22, wobei diese Filter als Aktivkohlefilter eine Luftreinigungsfunktion einerseits und eine schalldämmende Funktion andererseits ausführen.

4.7 Die Klägerin bestreitet antizipierend in der Massnahmebegründung die Relevanz des Dokuments EP 1 134 501. Auf die entsprechenden Argumente ist nachfolgend einzugehen:

Die Klägerin macht zunächst geltend, dass die Saugkammer durch das Gehäuse 12 (vgl. Fig. 1) gebildet werde, weil nur dort der Unterdruck herrsche.

Diesem Argument kann nicht gefolgt werden, denn der Unterdruck muss zwingend auch im übrigen Innenraum des Kamins 2 innerhalb der Gitterpaneele 5 herrschen, andernfalls würde den Naturgesetzen folgend keine erzwungene Luftströmung, wie sie in Figur 1 explizit dargestellt ist, durch die Paneele und die Filter 22 erfolgen.

Die Klägerin macht zudem geltend, die Saugseite werde ausdrücklich als der mit dem Bezugszeichen 3 (vgl. Fig. 1) angegebene unterseitige Bereich bezeichnet unter Bezugnahme auf Absatz [0009]. Zudem würden die Paneele mit einem Winkel von 90° zu dieser Einsaugöffnung 3 stehen und könnten damit nicht der Saugseite zugerechnet werden.

Auch dieser Argumentation kann nicht gefolgt werden, denn entscheidend ist nicht allein, wie ein Bauteil oder ein Bereich in einer Entgegenhaltung begrifflich bezeichnet wird, sondern vielmehr welche Struktur dieses Bauteil oder dieser Bereich aufweist und welche Funktion dadurch effektiv erfüllt wird. In der vorliegenden Situation wird Luft durch den Saugmotor im Innengehäuse 14 sowohl durch den horizontalen unteren Bereich 3 angesaugt als auch durch die vertikalen seitlichen Paneele, d.h. auch letztere sind saugseitig angeordnet. Zudem sei darauf hingewiesen, dass auch bei der Bauweise gemäss Streitpatent die seitlichen Filter mit einem Winkel von 90° zur unteren Filterebene stehen (vgl. Fig. 1).

Schliesslich macht die Klägerin geltend, durch die komplizierte Anordnung von verschiedenen Ein- bzw. Ansaugöffnungen der Konstruktion gemäss dieser Entgegenhaltung würde keine schalldämmende Funktion erreicht.

Es mag richtig sein, dass bei der spezifischen Bauweise gemäss den Figuren 1-2 dieser Entgegenhaltung unter bestimmten Bedingungen (z.B. lauter Motor, geringe Strömungsquerschnitte, hohe Strömungsgeschwindigkeiten etc.) eine ausserhalb wahrnehmbare Geräuschentwicklung stattfindet. Anspruch 1 des Streitpatents schliesst aber nicht aus, dass innerhalb der Saugkammer Elemente angeordnet werden, welche die Luft-

strömung gezielt kanalisieren, wie sie im spezifischen Ausführungsbeispiel der Entgegenhaltung in Form des Doms 24 und des Schlauchs 25 vorgesehen sind, und die Filterkassetten der EP 1 134 501 haben unabhängig von solchen Elementen innerhalb der Saugkammer eine schalldämmende Wirkung. Entsprechend geht der Einwand der Klägerin ins Leere.

4.8 Zusammenfassend ist damit glaubhaft gemacht, dass Anspruch 1 des Streitpatents mangels Neuheit nichtig ist, für den Fall, dass das Merkmal "*saugseitig umgeben*" so ausgelegt wird, dass der Saugmotor nicht zwingend in alle Raumrichtungen in Saugrichtung von Filterelementen mit Luftreinigungsfunktion und schalldämmender Funktion umgeben sein muss.

Wie bereits erwähnt würde die angegriffenen Ausführungsform nur für diese Auslegung überhaupt innerhalb des Schutzbereichs von Anspruch 1 liegen, entsprechend ist das Gesuch um Erlass vorsorglicher Massnahmen abzuweisen.

Demnach erübrigt es sich, auf die übrigen Vorbringen der Beklagten, insbesondere die geltend gemachte Unzulässigkeit von Rechtsbegehren Ziff. 2, einzugehen.

5. Kosten- und Entschädigungsfolgen

Ausgangsgemäss wird die Klägerin kosten- und entschädigungspflichtig (Art. 27 PatGG i.V.m. Art. 106 Abs. 1 ZPO).

Der von der Klägerin genannte Streitwert von CHF 200'000.– wird von der Beklagten anerkannt. Die Gerichtsgebühr ist dementsprechend auf CHF 12'000.– festzusetzen (Art. 31 und 33 PatG i.V.m. Art. 1 und 2 KR-PatGer).

Die an die Beklagte zu entrichtende Entschädigung für die berufsmässige rechtsanwaltliche Vertretung ist tarifgemäss auf CHF 14'000.– festzusetzen (Art. 32 und 33 PatGG i.V.m. Art. 3 ff.). Die obsiegende Beklagte hat die Erstattung der Patentanwaltskosten zwar beantragt, dann aber trotz ausdrücklicher Aufforderung des Gerichts nicht quantifiziert. Gemäss Art. 9 Abs. 2 KR-PatGer sind, wenn Patentanwältinnen oder Patentanwälte lediglich beratend tätig sind, deren Aufwendungen als notwendige Auslagen im Sinne von Artikel 3 lit. a KR-PatGer geltend zu machen. Dies setzt voraus, dass der damit verbundene Aufwand konkret beziffert und begründet wird, vorzugsweise mit einer detaillierten Kostennote. Dies ist

hier nicht geschehen, weshalb der Beklagten keine Auslagen nach Art. 9 Abs. 2 KR-PatGer zugesprochen werden können (vgl. auch Entscheid vom 23. August 2012, S2012_007, E. 7).

Das Bundespatentgericht erkennt:

1. Das Massnahmebegehren wird abgewiesen.
2. Die Entscheidgebühr wird festgesetzt auf CHF 12'000.–.
3. Die Kosten werden der Klägerin auferlegt. Sie werden aus dem von der Klägerin geleisteten Vorschuss bezogen. Der nicht beanspruchte Anteil des Kostenvorschusses wird der Klägerin zurückerstattet.
4. Die Klägerin wird verpflichtet, der Beklagten eine Parteientschädigung von CHF 14'000.– zu bezahlen.

Dieses Urteil geht an:

- die Klägerin (mit Gerichtsurkunde)
- die Beklagte (mit Gerichtsurkunde)
- das Institut für Geistiges Eigentum (nach Eintritt der Rechtskraft, mit Gerichtsurkunde)

Rechtsmittelbelehrung:

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

Diese Frist läuft in den Gerichtsferien.

St. Gallen, 7. August 2013

Im Namen des Bundespatentgerichts

Präsident

Gerichtsschreiberin

Dr. iur. Dieter Brändle

lic. iur. Susanne Anderhalden