



<b>Fall-Nr.:</b>	HG.2005.21
<b>Stelle:</b>	Handelsgericht
<b>Rubrik:</b>	Handelsgericht
<b>Publikationsdatum:</b>	21.04.2008
<b>Entscheiddatum:</b>	21.04.2008

### **Entscheid Handelsgericht, 21.04.2008**

**Art. 164 ZPO (sGS 961.2); Art. 1 und Art. 7 PatG (SR 232.14).** Im Sinne der Verhandlungsmaxime ist insbesondere der Nachweis des Standes der Technik Sache der Parteien, weshalb eine nachträgliche Eingabe nicht zuzulassen ist, mit welcher u.a. eine Patentschrift eingereicht wird, nach welcher seit einigen Monaten in Datenbanken hätte recherchiert werden können. Unter welchen Voraussetzungen ist bei einer Patentnichtigkeitsklage eine Erfindung neu und beruht auf einer erfinderischen Tätigkeit? (Handelsgericht St. Gallen, 21. April 2008, HG. 2005.21). Das Kassationsgericht hat dieses Urteil mit Entscheid vom 18. November 2008 aufgehoben.

I.

1. Die A. GmbH (Klägerin) befasst sich mit dem Vertrieb von Induktionskochherden (kläg.act. 3). B. (Beklagter 1) und die C. AG (Beklagte 2) sind auf dem Gebiet der Herstellung und dem Vertrieb von Küchenapparaten, insbesondere von Kochherden, tätig (kläg.act. 1, 4). Der Beklagte 1 ist Inhaber des schweizerischen Patents Nr. ... (kläg.act. 2, 5), an dem er eine Lizenz an die Beklagte 2 vergeben hat. Sie beruft sich für den Vertrieb ihrer Produkte auf das Streitpatent (kläg.act. 6).

Das Streitpatent (CH ...; kläg. act. 5) bezieht sich auf ein Kochgerät, das eine induktive Heizvorrichtung aufweist. Es wurde am 31. August 1998 veröffentlicht. Mit Schreiben vom 21. Januar 2005 forderte die Klägerin, vertreten durch ihr Patentanwaltsbüro, die Beklagten auf, bis zum 4. Februar 2005 das Streitpatent zurückzuziehen (bekl.act. 1). Diese Frist verlängerte sie bis 28. Februar 2005, wobei die Beklagten bis zu jenem Zeitpunkt nicht materiell zur Gültigkeit des Streitpatents Stellung nahmen (bekl.act. 2-6).



2. Kochgeräte mit einer induktiven Heizvorrichtung, die eine quadratische, üblicherweise in vier Heizelemente unterteilte Glaskeramikkochplatte aufweisen, waren im Prioritätszeitpunkt bekannt (kläg.act. 5, Spalte 1, Zeilen 6 ff.). Bei der Induktions-Kochtechnik geht es um Folgendes: Bei herkömmlichen Kochherden wird die Kochplatte aus Stahl oder Glaskeramik durch elektrische Widerstände erhitzt, welche wiederum ihre Wärme an den meist eine erhebliche Masse aufweisenden Pfannenboden abgibt. Mit der Induktionstechnik soll die Hitze nicht zunächst auf einer Kochplatte ausserhalb der Pfanne, sondern direkt im Boden der Pfanne entstehen, was eine Zeit- und Energieersparnis bewirkt. Durch die Kochplatte wird bei der Induktions-Kochtechnik lediglich ein magnetisches Wechselfeld erzeugt, das seinerseits im darüber stehenden Pfannenboden Wirbelströme und damit eine örtliche Erwärmung erzeugt. In der Patentbeschreibung wird festgehalten, dass bei einer induktiven Heizvorrichtung das Kochgerät als Kochplatte eine quadratische Glaskeramikkochplatte aufweist, an deren Unterseite sich die Heizvorrichtung, bestehend insbesondere aus spiralförmig verlaufenden Windungen einer Scheibenspule, befindet. Diese Windungen der Spule verlaufen so spiralförmig, dass der Durchmesser der im Wesentlichen kreisförmigen Windungen gegen den Randbereich der Scheibenspule hin zunimmt. Dies hat gemäss der Patentbeschreibung zur Folge, dass es zwischen den benachbarten (kreisförmigen) Heizelementen sowie den Heizelementen und dem Rand der Glaskeramikkochplatte jeweils Bereiche gibt, in welchen nur eine geringe Erwärmung eintritt. Entsprechend muss die Zahl der Kochtöpfe der Anzahl der Heizelemente (bestehend aus Scheibenspulen) entsprechen. In Grossküchen ist es aber gemäss der Patentbeschreibung von Vorteil, wenn möglichst viele Töpfe, d.h. mehr als die Anzahl der Kochstellen, welche der Anzahl der Heizelemente entspricht, auf der Kochplatte zugleich stehen können. Die in der Patentschrift genannte Aufgabe der Erfindung besteht darin, ein Kochgerät mit induktiven Heizelementen zu schaffen, das auch in Grossküchen verwendbar ist (kläg.act. 5, Spalte 1, Zeilen 6 ff.). Vereinfacht ausgedrückt sollen entsprechend der vom Patent beanspruchten Erfindung die Windungen der Scheibenspule nicht kreisförmig, sondern rechteckig gelegt werden, damit der Raum zwischen den Induktionsfeldern und bis zum Rand der (praktisch immer rechteckigen) Kochplatte besser ausgefüllt wird, womit nicht nur die Randbereiche zwischen den einzelnen Induktoren und dem anliegenden Rand der Kochplatte, sondern auch die Räume zwischen den einzelnen Induktoren dieses



Kochfeldes für Kochzwecke ausgenützt werden können (kläg.act. 5, Fig. 2-4 und Spalte 5, Zeilen 55 ff.).

3. Die Klägerin reichte am 8. März 2005 die vorliegende Klage ein mit dem Rechtsbegehren, es sei festzustellen, dass CH ... nichtig sei. Das von den Beklagten am 30. Mai 2005 eingereichte Sistierungsgesuch wurde vom Handelsgericht mit Entscheid vom 16. August 2005 abgewiesen. Die Beklagten reichten am 3. Oktober 2005 die Klageantwort mit dem Antrag auf Nichteintreten und Abweisung der Klage ein. In der Replik hielt die Klägerin an ihren Rechtsbegehren fest, worauf die Beklagten in der Duplik neu das Rechtsbegehren stellten, eventuell sei der Prüfung des Bestands der Patentansprüche ein bestimmt umschriebener Teilverzicht, welcher sich von der Teilverzichtserklärung vom 23. Mai 2005 unterscheide, zugrunde zu legen, und subeventuell sei der Prüfung des Bestands der Patentansprüche ein nochmals auf eine andere Weise umschriebener Teilverzicht zugrunde zu legen. Die Klägerin reichte am 30. Januar 2006 eine nachträgliche Eingabe ein (Ger.act. 58; nachfolgend **1. Eingabe Klägerin**). Die Beklagten reichten am 10. Mai 2006 eine Eingabe ein (Ger.act. 62; nachfolgend **1. Eingabe Beklagte**), wozu die Klägerin am 11. Mai 2006 Stellung nahm (Ger.act. 63; nachfolgend **2. Eingabe Klägerin**). Die Beklagten nahmen zu diesen Vorbringen ebenfalls am 11. Mai 2006 Stellung (Ger.act. 65; nachfolgend **2. Eingabe Beklagte**).

4. Nach der mündlichen Verhandlung holte das Handelsgericht mit Beschluss vom 12. Mai 2006 zur Frage der Rechtsbeständigkeit von CH ... eine Expertise ein (Ger.act. 71). Die Parteien einigten sich auf den Experten Dipl. El.-Ing. ETH, lic.iur., Rechts- und Patentanwalt D. Am 8. August 2006 erfolgte die schriftliche Experteninstruktion (Ger.act. 95). Der Experte D. erstattete das Gutachten am 19. Dezember 2006 (Ger.act. 111). Die Beklagten reichten am 12. Februar 2007 eine Stellungnahme zum Gutachten ein (Ger.act. 123; nachfolgend **3. Eingabe Beklagte**). Die Zusatzfragen der Klägerin ergingen am 23. Februar 2007 (Ger.act. 129; nachfolgend **3. Eingabe Klägerin**). Der Experte hielt am 10. April 2007 fest, zur Beantwortung der Ergänzungsfragen sei ein Augenschein an einem anspruchsgemässen Induktionsherd der Beklagten, der mit einer entfernbaren patentgemässen Abschirmung ausgerüstet sei, durchzuführen, um die Wirksamkeit oder Unwirksamkeit der Abschirmung zu zeigen (Ger.act. 136). Er führte den



Augenschein in Anwesenheit der Parteien am 6. Juni 2007 in den Räumlichkeiten der Beklagten 2 durch (vgl. Ger.act. 185 Beilage 1). Die Klägerin reichte am 18. Juni 2007 eine nachträgliche Eingabe ein (Ger.act. 149, 151, 154, 155, 158; nachfolgend **4. Eingabe Klägerin**), worauf die Beklagten am 9. Juli 2007 den Antrag stellten, die 4. Eingabe der Klägerin sei aus dem Recht zu weisen (Ger.act. 166; nachfolgend **4. Eingabe Beklagte**). Die Klägerin reichte am 6. Juli 2007 ein weitere nachträgliche Eingabe ein (Ger.act. 161; nachfolgend **5. Eingabe Klägerin**), worauf die Beklagten am 21. August u.a. beantragte, die 5. Eingabe der Klägerin sei aus dem Recht zu weisen (Ger.act. 176; nachfolgend **5. Eingabe Beklagte**). Die Klägerin nahm am 3. September 2007 zur 5. Eingabe der Beklagten Stellung (Ger.act. 179; nachfolgend **6. Eingabe Klägerin**). Am 25. Juni 2007 reichte der Experte die Beantwortung der Ergänzungsfragen zur Expertise ein (Ger.act. 185). Die Klägerin reichte am 5. November 2007 eine Eingabe mit zusätzlichen Fragen ein und beantragte eine mündliche Schlussverhandlung (Ger.act. 197; nachfolgend **7. Eingabe Klägerin**). Die Beklagten nahmen dazu am 14. Dezember 2007 Stellung (Ger.act. 209; nachfolgend **6. Eingabe Beklagte**). Mit Schreiben vom 29. Januar 2008 hielt der Rechtsvertreter der Beklagten fest, auch er würde an einer Schlussverhandlung mündlich Stellung nehmen, sofern nicht die Klägerin noch auf eine Schlussverhandlung verzichte (Ger.act. 212). Am 30. Januar 2008 reichte die Klägerin unter Bezugnahme auf die 5. Eingabe der Klägerin eine nachträgliche Eingabe mit einer thematischen Recherche des IGE vom 24. Januar 2008 ein und hielt fest, dass auch durch eine noch so sorgfältige Recherche die US-Patentschrift 4'163'139, welche mit der 5. Eingabe der Klägerin eingereicht worden sei, nicht habe gefunden werden können (Ger.act. 217 inkl. Beilage 1, nachfolgend **8. Eingabe Klägerin**). Am 21. April 2008 fand die mündliche Schlussverhandlung statt.

II.

1. Unbestrittenermassen ist das Handelsgericht zur Beurteilung der vorliegenden Patentnichtigkeitsklage sachlich und örtlich zuständig (Art. 15 Abs. 1 lit. c ZPO; Art. 2, Art. 16 Ziff. 4 LugÜ; vgl. Entscheid des Handelsgerichts vom 16.08.2005, S. 3f. E.2).



2. a) Die **1. Eingabe der Klägerin** (Ger.act. 58) ist, nachdem die Beklagte in der Duplik zwei neue Rechtsbegehren gestellt und sich erst in der Duplik eingehend mit der Klageschrift auseinandergesetzt hat, ohne weiteres zuzulassen (Art. 164 ZPO; vgl. GVP 1993 Nr. 65; Leuenberger/Uffer-Tobler, N 2 und N 3b zu Art. 164 ZPO/SG).

Die Klägerin stellte in der 1. Eingabe den zusätzlichen Antrag, die Nichtigkeit des Klagepatents sei auch hinsichtlich der je 8 neuen Patentansprüche gemäss den beiden neuen Eventualbegehren der Duplik (bekl. act. 9, 10) festzustellen. Sie erhebt damit ausdrücklich nicht den Einwand, es liege bei den neuen Rechtsbegehren in der Duplik eine unzulässige Klageänderung vor. Nachdem die Klageänderung in der Duplik die Voraussetzungen gemäss Art. 72 ZPO erfüllt und sich die Klägerin dieser auch nicht widersetzt, ist sie zuzulassen. Zuzulassen ist auch das gestützt auf die Klageänderung neu in der 1. Eingabe der Klägerin gestellte Rechtsbegehren, mit welchem zusätzlich auch in Bezug auf die beiden neuen Eventualbegehren der Duplik die Feststellung der Nichtigkeit des Klagepatents verlangt wird. Das neue Rechtsbegehren steht mit dem bisherigen in engem Zusammenhang, nachdem es um zwei weitere Teilverzichte in Bezug auf das Streitpatent geht (Art. 72 Abs. 1 lit. a ZPO). Es besteht die gleiche Zuständigkeit (Art. 72 Abs. 1 lit. b ZPO). Die Beklagten können sich nicht darauf berufen, ihre Rechtsstellung werde beeinträchtigt (Art. 72 Abs. 1 lit. c ZPO), nachdem sie die neuen Rechtsbegehren erst mit der Duplik und nicht bereits mit der Klageantwort, was ihnen ohne weiteres möglich gewesen wäre, eingereicht hatten (vgl. Leuenberger/Uffer-Tobler, N 7 zu Art. 72 ZPO/SG). Der Anlass der Änderung ergab sich aufgrund der von den Beklagten in der Duplik neu gestellten Rechtsbegehren (Art. 72 Abs. 1 lit. d ZPO). Es ist vorliegend auch zulässig, das neue Rechtsbegehren mit der nachträglichen Eingabe einzureichen (Art. 72 Abs. 2 ZPO; vgl. Leuenberger/Uffer-Tobler, N 9a zu Art. 72 ZPO/SG), womit dieses zuzulassen ist.

b) Die Parteien haben gegenseitig zur **1. Eingabe der Beklagten** (Ger.act. 62), der **2. Eingabe der Klägerin** (Ger.act. 62) und der **2. Eingabe der Beklagten** (Ger.act. 65) materiell Stellung genommen. Sie sind deshalb zuzulassen.

c) Die Klägerin reichte an der Verhandlung vom 12. Mai 2006 neu die kläg. act. 16-22 ein. Die Beklagten beantragten, diese Akten seien, soweit es um neue Unterlagen geht und diese nicht Auszüge aus Patentschriften sind, d.h. kläg. act. 16, 17 und 19, aus



dem Recht zu weisen. Die Akten (kläg. act. 16, 17 und 19), welche öffentlich zugänglich sind oder eine Argumentation der Klägerin graphisch verdeutlichen, sind zuzulassen. Es oblag dem Experten, sich mit diesen, soweit nötig, auseinanderzusetzen. Die übrigen Akten sind aus dem Recht zu weisen.

d) aa) Nach dem Augenschein des Experten in Anwesenheit der Parteien vom 6. Juni 2007 reichte die **Klägerin** die **4. Eingabe** (Ger.act. 149, 151, 154, 155, 158) ein, worauf die **Beklagten** in der **4. Eingabe** (Ger.act. 166) den Antrag stellten, die 4. Eingabe der Klägerin sei aus dem Recht zu weisen. In der **5. Eingabe** (Ger.act. 161) stellte die **Klägerin** den Antrag, der Gegenstand der nachfolgenden Absätze 1.1. bis 1.8 seien als neue Tatsachenbehauptungen und die US-Patentschrift 4,163,139 selbst sei als neues Beweismittel zu den Akten zu nehmen. Insbesondere am Antrag auf Zulassung von US 4,163,139 hielt sie an der Schlussverhandlung fest. In der **5. Eingabe** (Ger.act. 176) stellte die **Beklagten** den Antrag, die 5. Eingabe der Klägerin sei aus dem Recht zu weisen; eventuell sei für den Fall, dass die 5. Eingabe der Klägerin entgegengenommen werden sollte, vorliegende Eingabe als nachträgliche Eingabe im Sinne von Art. 164 ZPO entgegenzunehmen. Die **Klägerin** nahm in der **6. Eingabe** (Ger.act. 179) zur 5. Eingabe der Beklagten Stellung.

bb) Am 12. Juli 2007 wurde der Experte ersucht, u.a. eine Beurteilung der von den Parteien in den nachträglichen Eingaben gemachten neuen Vorbringen vorzunehmen (Ger.act. 170). Der Experte hielt im Schreiben vom 27. Juli 2007 (Ger.act. 174) dazu fest, anlässlich des Augenscheins vom 6. Juni 2007 sei von einem Techniker der Beklagten ein Kochgerät mit und ohne Abschirmvorrichtung demonstriert worden. Dabei habe dieser Techniker einerseits mit einem Spannungsmessgerät gezeigt, dass ohne Abschirmvorrichtung eine Spannung zwischen einem Kochtopf und Erde auftrete. Andererseits sei der Effekt der Funkenbildung zwischen Kochtöpfen gezeigt worden. Das in der 5. Eingabe der Klägerin angeführte Dokument US 4,163,139 (Ger.act. 161a, Beilage 1) scheine relevant gegen den einzigen bisher als patentfähig eingestuft Hauptanspruch (Eventualantrag 1 der Beklagten) zu sein. Allenfalls werde dessen Patentfähigkeit anders zu beurteilen sein, wenn dieser Stand der Technik berücksichtigt würde. - Sollte erstellt werden können, dass die dem Gericht von der Klägerin überbrachte "Abschirmmatte" (Ger.act. 149) bereits vor dem Anmeldetag in Induktionsherden zwischen der Kochplatte und der Spule eingebaut worden und dass



derartige Herde vor dem Anmeldetag offenkundig geworden sind, so wäre auch diese offenkundige Vorbenutzung relevant gegen die selbe Anspruchsfassung (Eventualantrag 1).

Mit prozessleitender Verfügung vom 10. September 2007 hielt der Handelsgerichtspräsident fest, dass die 4. und 5. Eingabe der Klägerin inklusive der von ihr eingereichten Unterlagen vom Experten nicht zu berücksichtigen seien (Ger.act. 181). Diese Verfügung ist, wie nachfolgend auszuführen ist, zu bestätigen.

cc) Die Verhandlungsmaxime gilt auch im Patentprozess. Es ist somit Sache der Parteien, alle entscheidungswesentlichen Tatsachen und insbesondere alle Urkunden, die ohne Hilfe des Gerichts erhältlich sind, beizubringen. Insbesondere ist die Recherche des Standes der Technik Sache der Parteien, nicht des Gutachters und auch nicht des (fachkundigen) Richters. Dabei bestimmt sich nach kantonalem Prozessrecht, bis zu welchem Zeitpunkt Behauptungen aufgestellt, Unterlagen eingereicht und Beweisanträge gestellt werden dürfen (Peter Heinrich, Kommentar zum Schweizerischen Patentgesetz und den entsprechenden Bestimmungen des Europäischen Patentübereinkommens, Zürich 1998, Rz. 76.33f., vgl. Rz. 76.26; Eugen Brunner, Der Patentnichtigkeitsprozess im schweizerischen Recht, SMI 1995, 20f.; Fritz Blumer, Patentnichtigkeitsprozess, in: Bertschinger/Münch/Geiser, Schweizerisches und europäisches Patentrecht, Basel 2002, Rz. 18.52, 18.56; SMI 1992, 303 E. 5.3; vgl. BGE 123 III 487f. E. 1; Leuenberger/Uffer-Tobler, N 2 zu Art. 56 ZPO/SG).

In der 4. Eingabe machte die Klägerin geltend, beim Augenschein vom 6. Juni 2007 habe sich herausgestellt, dass es früher zu einem Missverständnis zwischen A. und seinen Vertretern, Rechtsanwalt Dr. E. und Patentanwalt F., gekommen sei, indem A. diese nicht dahin gehend instruiert habe, dass auch die Klägerin eine Abschirmvorrichtung verwende, allerdings nicht um den Funkensprung zwischen Pfannen zu verhindern, sondern dass eine Spannung von der Pfanne auf den Koch oder die Köchin überspringen kann. Wie die Beklagten in der 4. Eingabe zu Recht festhielten, waren aber spätestens mit dem Vorschlag des Experten vom 10. April 2007 und der Stellungnahme des Rechtsvertreters der Klägerin vom 23. April 2007 mit der Zustimmung zu dem vom Experten vorgeschlagenen Vorgehen betreffend Augenschein an der von den Beklagten 2 verwendeten Abschirmvorrichtung keine



Missverständnisse mehr möglich. Damit hat die Klägerin schon aus diesem Grund die Frist von Art. 164 Abs. 2 ZPO nicht eingehalten. Nachdem insbesondere in Anspruch 10 des Streitpatents und auch in der Beschreibung und u.a. in Fig. 4 von einer Abschirmvorrichtung die Rede ist, sind auch deshalb die Voraussetzungen für die nachträgliche Eingabe vom 18. Juni 2007 (inkl. Beilagen) nicht erfüllt, da sich die Fragen betreffend die Abschirmvorrichtung nicht erst im Verlaufe des Prozesses ergeben haben. Aus den gleichen Überlegungen ist auch die 5. Eingabe der Klägerin nicht zuzulassen, nachdem sich die Thematik betreffend Abschirmvorrichtung und damit der Grund insbesondere für die Einreichung der US-Patentschrift 4,163,139 nicht erst im Laufe des Verfahrens ergeben hat. Die Klägerin ist nicht zu hören mit den Vorbringen, dass sie die nachträglich eingereichten Beweismittel zum Stand der Technik trotz zumutbarer Sorgfalt nicht früher hätte vorbringen können. Sie hielt selber fest, dass die Firma Google seit einigen Monaten eine Datenbank betreibe, mit der man nach Patentschriften recherchieren könne. Die Klägerin hätte deshalb schon Monate vor der 5. Eingabe die Möglichkeit gehabt, u.a. US 4,163,139 einzureichen. Sie hätte dazu umso mehr Anlass gehabt, als sie selber behauptete, gewusst zu haben, dass geerdete Abschirmvorrichtungen bei Induktionskochherden vor der Anmeldung des Streitpatents verwendet sein sollen. Auch die 8. Eingabe der Klägerin (Ger.act. 217) wurde somit verspätet eingereicht (Art. 164 Abs. 3 ZPO). Sie ist aber auch deshalb verspätet, weil die Gründe für die Zulassung einer nachträglichen Eingabe mit der Eingabe (d.h. der 5. Eingabe der Klägerin) hätten verbunden müssen (GVP 1993 Nr. 65 E. a; Leuenberger/Uffer-Tobler, N 3a zu Art. 164 ZPO/SG). Es kann auch nicht angenommen werden, dass die in den nachträglichen Eingaben neu eingereichten Unterlagen von den bisherigen Behauptungen mitumfasst seien (Art. 164 ZPO; Leuenberger/Uffer-Tobler, N 1 zu Art. 164, N 4a zu Art. 247 ZPO/SG). Nicht entscheidend ist die Behauptung der Klägerin, dass auch ein Recherchespezialist des IGE bei einer noch so sorgfältig durchgeführten Recherche die US-Patentschrift 4,163,139 nicht gefunden habe, nachdem die Klägerin selber diese (um einige Monate) verspätet eingereicht hat. Die 4., 5., 6. und 8. Eingabe der Klägerin sowie die 4. und 5. Eingabe der Beklagten sind damit inklusive der gleichzeitig eingereichten Unterlagen aus dem Recht zu weisen.

d) aa) Mit **7. Eingabe** (Ger.act. 197) und in entsprechender Weise an Schranken stellte die **Klägerin** den Antrag, es seien dem Experten die zusätzlichen Fragen zu



stellen, (1.1) ob die am Augenschein vom 6. Juni 2007 beobachteten kleinen Funken zwischen den verschiedenen Töpfen, die auf dem Kochherd stehen, in Bezug auf die Aufgabe des Streitpatents "elektrische Entladungen" seien und ob solche kleinen Funken unter dem Gesichtspunkt der Sicherheit oder unter anderen praktischen Gesichtspunkten nachteilig seien, (1.2) ob die am 6. Juni 2007 beobachteten kleinen Funken zwischen verschiedenen Töpfen, die auf dem Kochherd stehen, nicht nur dann auftraten, wenn eine Person den einen Topf berührte, (1.3) ob die (echte) "Funkenproblematik" bei der Verwendung kleiner Pfannen, die sternförmig aufgestellt werden und sich berühren, was zum punktförmigen Verschweissen der Pfannenränder führen kann, durch eine Abschirmung (Lösung gemäss dem Patentanspruch 10 des Streitpatents) beseitigt werden kann oder nicht und (1.4) ob deswegen (1.1 - 1.3) eine Abschirmung, welche die echte Funkenproblematik (1.3) gar nicht löst, eine "Abschirmvorrichtung" im Sinne des Streitpatents ist oder nicht.

Zur Begründung brachte sie insbesondere vor, das Ergänzungsgutachten sage nichts über die Grösse und Bedeutung der Funken, die am Augenschein festgestellt worden seien. Die bei grösseren Pfannen (also im Versuch vom 6. Juni 2007) ohne Abschirmung beobachteten "Fünklein" seien technisch und praktisch ohne jeden Belang und könnten nicht Gegenstand der Lösung einer patentrechtlich relevanten technischen Aufgabe sein. Die erwähnte Abschirmung vermöge nur aller kleinste, vollkommen belanglose Potentialdifferenzen zu verhindern, aber nicht elektrische Entladungen von irgendwelcher Bedeutung. Sie stellten also keine "elektrostatischen Entladungen" im Sinne des Streitpatents dar. Das Ergänzungsgutachten enthalte also eine Lücke, indem es offen lasse, ob die beobachteten "Fünklein" "elektrische Entladungen" im Sinne des Streitpatents sind.

bb) Die **Beklagten** beantragten mit **6. Eingabe** (Ger.act. 209) und an Schranken, die Zusatzfragen der Klägerin seien nicht zuzulassen, da sie für die Beurteilung der vorliegenden Streitsache unerheblich seien. Die ursprünglichen Zweifel des Experten hinsichtlich der Tatsache, dass die Abschirmung irgendwelche Wirkungen zeitigen könne, seien mit den Versuchen am 6. Juni 2007 ausgeräumt worden. Nachdem es gemäss dem Experten einzig darum gegangen sei, ob die Abschirmung den Effekt überhaupt liefern kann, sei es unerheblich, ob die Funken während der Vorführung klein waren oder die Grösse der Entladung während eines Gewitters erreicht haben. Die



Behauptungen der Klägerin, dass die Abschirmung die gestellte Aufgabe nicht lösen könne, seien angesichts der vom Experten festgestellten Resultate der Vorführung vom 6. Juni 2007 unbegründet.

cc) Die von der Klägerin mit 7. Eingabe und an Schranken zusätzlich gestellten Fragen sind in Übereinstimmung mit der Verfügung des Handelsgerichtspräsidenten vom 18. Dezember 2007 (Ger.act. 211) nicht zuzulassen. Nach Vorliegen des Gutachtens (Ger.act. 111) wurde den Parteien Gelegenheit zur Einreichung von Ergänzungsfragen eingeräumt (Ger.act. 114). Diese wurden von den Parteien am 12. und 23. Februar 2007 (Ger.act. 123 und 129) eingereicht. Dem Anspruch der Parteien auf rechtliches Gehör wurde damit Genüge getan (Art. 115 Abs. 2 ZPO; Leuenberger/Uffer-Tobler, N 3a zu Art. 115 ZPO/SG; Frank/Sträuli/Messmer, N 2 zu § 180, N 2f. zu § 181 ZPO/ZH). Es ist nachfolgend zu prüfen, ob das Gutachten genügend ist (Art. 115 Abs. 3 ZPO; Leuenberger/Uffer-Tobler, N 4 zu Art. 115 ZPO/SG; vgl. Frank/Sträuli/Messmer, N 4f. zu § 181 ZPO/ZH).

Im Gutachten (S. 26, 35) hielt der Experte fest, er könne nicht verifizieren, ob die Abschirmvorrichtung die Funkenbildung verhindere. Aus diesem Grund stellte die Klägerin u.a. die Ergänzungsfrage, ob der Experte Vorschläge machen könne, wie und durch wen die Versuche an den Kochgeräten mit und ohne Abschirmung durchgeführt werden könnten (Ger.act. 129 S. 4 Ziff. 11, S. 11 Ziff. 6). Mit Schreiben vom 10. April 2007 schlug der Experte u.a. die Durchführung eines Augenscheins vor mit dem Ziel, die Wirksamkeit oder Unwirksamkeit der Abschirmung zu zeigen (Ger.act. 136 Ziff. 1). Aufgrund eines gemeinsamen Antrags der Parteien fand der Augenschein in deren Anwesenheit am 6. Juni 2007 statt (Beilage 1 zum Ergänzungsgutachten, Ger.act. 185). Dabei konnte sich der Experte überzeugen, dass gelegentlich Funken zwischen den Töpfen übersprangen, wenn diese auf dem Kochbereich ohne Abschirmung standen, und dass keine Funken feststellbar waren, wenn die Töpfe auf dem Kochbereich mit Abschirmung standen. Ausdrücklich hielt der Experte dazu fest, dass nach seiner Meinung alle Anwesenden von den Messungen und der Funkenbildung Kenntnis genommen hätten und über das Gesehene einig gewesen seien (Beilage 1 zu Ger.act. 185, S. 4). Im Ergänzungsgutachten (Ger.act. 185, S. 3) hielt der Experte u.a. fest, der Augenschein habe zweifelsfrei ergeben, dass durch das Vorsehen des beanspruchten



Leiters die Aufgabe gelöst werde. Mit anderen Worten werde die Aufgabe mit den angegebenen (gemäss Gutachten dem Fachmann nicht nahe gelegten) Mitteln gelöst.

Wie erwähnt, behauptet die Klägerin in der 7. Eingabe (Ger.act. 197 insbes. S. 5) u.a., die Funkenproblematik könne durch eine Abschirmung nicht gelöst werden, und es sei davon auszugehen, dass der Experte in seinem Bericht nur die kleinen und unwesentlichen Fünklein behandle, welche die Beklagten in ihrem Versuch mit grossen Pfannen vorgeführt hätten und welche nach der Auffassung der Klägerin keine "elektrischen Entladungen" im Sinne des Klagepatents seien. Die gestützt auf diese Vorbringen von der Klägerin gestellten zusätzlichen Fragen sind zum einen nicht zuzulassen, da – wie erwähnt – mit den bereits eingereichten Ergänzungsfragen der Anspruch der Klägerin auf rechtliches Gehör gewahrt ist, und zum andern, da sich diese auf nicht zutreffende Annahmen gründen. Nachdem der Experte nach dem durchgeführten Augenschein festhielt, dass "mit dem Leiter bei mehreren auf den Kochfeldern und nahe beieinander stehenden Kochgeschirren kein Funkensprung ersichtlich" gewesen sei (Ger.act. 185 S. 3f.), ist nicht von Bedeutung, ob es sich bei den (nicht vorhandenen) Funken um "elektrische Entladungen" handelt oder ob zwischen verschiedenen Arten von Funken bzw. "elektrischen Entladungen" und von Töpfen in verschiedener Anordnung auf dem Kochherd zu unterscheiden ist. Entscheidend ist einzig die Feststellung des Experten, dass der Augenschein die Wirksamkeit der Abschirmung belegt hat (Ger.act. 185 z.B. S. 4). Im Übrigen ist auf die nachfolgende Beweiswürdigung zu verweisen.

3. Die Beklagten begründeten ihren Antrag, auf die Klage sei nicht einzutreten, in keiner Weise. Die vorliegende Klage stützt sich auf Art. 26 Abs. 1 PatG, wonach der Richter auf Klage hin die Nichtigkeit des Patentes feststellt. Die Klägerin ist in Bezug auf die vorliegende Nichtigkeitsklage aktivlegitimiert (Art. 28 PatG; vgl. Heinrich, PatG/EPÜ, Rz. 26.16), und ein Rechtsschutzinteresse ist ohne weiteres zu bejahen, nachdem die Klägerin Konkurrentin der Beklagten auf dem Gebiet des Patents ist (Heinrich, PatG/EPÜ, Rz. 28.02; Blumer, a.a.O., Rz. 18.29, 18.33f.). Bei der Patentnichtigkeitsklage ist der im Patentregister eingetragene Inhaber des Patents, d.h. vorliegend der Beklagte 1, passivlegitimiert. Hingegen ist der Lizenznehmer im Nichtigkeitsprozess grundsätzlich nicht passivlegitimiert (Blumer, a.a.O., Rz. 18.31; vgl.



Heinrich, PatG/EPÜ, Rz. 34.06 ff.). Die Klage ist somit, soweit sie die Beklagte 2 als Lizenznehmerin des Beklagten 1 betrifft, abzuweisen.

4. a) Mit Entscheid vom 16. August 2005 wies das Handelsgericht das Sistierungsgesuch der Beklagten ab. Die Beklagten machten geltend, die Überlegungen des Sistierungsentscheids seien unzutreffend, nachdem sich das Klagefundament im Rahmen des teilweisen Verzichts, für welche triftige Gründe vorliegen müssten, durch die Einreichung der eingeschränkten Patentansprüche so wesentlich geändert habe, dass die Argumente aus der Klagebegründung für dieses neue, zweite Klagefundament nicht mehr zutreffen würden. Nachdem in Bezug auf die eingeschränkten Patentansprüche seitens der Klägerin keine hinreichende Begründung vorliege, könne seitens der Beklagten auf eine diesbezügliche Entgegnung verzichtet werden. Die Beklagten seien aber auch nicht gehalten zu begründen, weshalb der Gegenstand der eingeschränkten Patentansprüche nunmehr die materiellen Voraussetzungen einer Erfindung erfüllen würde.

Am 23. Mai 2005 stellte der Patentanwalt der Beklagten beim Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigentum (IGE) einen Antrag auf Teilverzicht in Bezug auf das Streitpatent und reichte gleichzeitig die neuen Patentansprüche 1-7 ein (bekl.act. 7). Unbestrittenermassen teilte Herr G. vom IGE dem Patentanwalt der Beklagten telefonisch mit, dass die formellen und materiellen Minimalerfordernisse mit diesem Antrag nicht erfüllt würden. Gemäss Angaben der Beklagten habe ihr Patentanwalt Herr G. anlässlich des Telefongesprächs darum ersucht, eine schriftliche Beanstandung, in welcher auf die noch erforderlichen Änderungen hingewiesen würde, zu erlassen, was jener jedoch abgelehnt habe. Die Beklagten werfen Herrn G. vom IGE in diesem Zusammenhang eine Verletzung von Art. 97 Abs. 3 PatV vor. Aus Art. 97 Abs. 3 PatV kann indessen nicht abgeleitet werden, dass das IGE schriftlich und im Einzelnen die Mängel bei der Erklärung des teilweisen Verzichts darzulegen hat, sondern es kommt dieser Bestimmung nach, wenn es dem Patentinhaber eine Frist zur Behebung des Mangels ansetzt. Gemäss den unbestrittenen Ausführungen der Klägerin erinnerte Herr G. vom IGE den Patentanwalt der Beklagten anlässlich eines telefonischen Gesprächs vom 8. Juli 2005 daran, dass das IGE noch keinen neuen Antrag erhalten habe, worauf er angekündigt habe, ein Antrag werde zu gegebener Zeit noch gestellt. Damit anerkannte aber der beklagtische Patentanwalt, dass der Antrag



vom 23. Mai 2005 mangelhaft und ein neuer Antrag zu stellen war. Einen solchen neuen Antrag reichte der Patentanwalt der Beklagten auch in der Folge beim IGE nicht ein. Als er Herrn G. vom IGE telefonisch um eine schriftliche Bestätigung ersuchte, dass das Verfahren betreffend Teilverzicht laufe, erklärte ihm Herr G., dass kein solches Verfahren laufe, nachdem kein ordentlicher Antrag beim IGE eingegangen und auch keine Gebühr bezahlt worden sei. Gemäss unbestrittenen Angaben der Klägerin faxte Herr G. darauf dem Patentanwalt der Beklagten ein Muster, wie ein ordnungsgemässer Antrag auf Teilverzicht aussehen müsste. Die Beklagten behaupten nicht, dass in der Folge ein solcher Antrag beim IGE eingereicht worden sei. Dieses wiederum war nicht gehalten, den Beklagten eine Gebühr für den Teilverzicht zu belasten, bevor ein solcher nicht ordnungsgemäss eingereicht worden war. Gemäss den unbestrittenen Ausführungen der Klägerin hielt Herr G. vom IGE am 24. Oktober 2005 ihr gegenüber fest, dass bis zu diesem Datum kein Teilverzicht eingegangen sei. Damit steht fest, dass bis heute keine gültige Erklärung eines teilweisen Verzichts auf das Streitpatent vorliegt. Wie im Sistierungsentscheid (S. 6f. E. 3c) festgehalten wurde, ist der von den Beklagten erklärte und von der Klägerin akzeptierte Teilverzicht im Sinn einer teilweisen Klageanerkennung auch ohne gültigen Antrag beim IGE zu berücksichtigen. Beim vorliegend zu beurteilenden Streitgegenstand handelt es sich somit um das gemäss der Erklärung vom 23. Mai 2005, dem Eventual- und dem Subeventualantrag „eingeschränkte“ Patent (bekl.act. 8, 9, 10).

b) Die Beklagten werfen der Klägerin einen sogenannten „Klageüberfall“ vor. Die Klageerhebung seitens der Klägerin sei klar verfrüht erfolgt, nachdem sie den Beklagten eine unzumutbar kurze Frist zur Erklärung eines Verzichts auf das Patent eingeräumt habe.

Ein Teilverzicht kann erfolgen, um einer Nichtigkeitsklage auszuweichen, indem dem möglichen Kläger durch eine geeignete Einschränkung des Patents das Rechtsschutzinteresse bezüglich des „zu weiten“ Teils genommen wird. Der Nichtigkeitskläger kann daher dem Patentinhaber vor Klageeinleitung die Möglichkeit geben, das Patent in genügendem Mass einzuschränken. Tut dies der Kläger nicht, können ihm allenfalls nach manchen Prozessordnungen Kosten auferlegt werden (sog. „Klageüberfall“; Heinrich, PatG/EPÜ, Rz. 24.02). Eine Pflicht des Nichtigkeitsklägers, dem Patentinhaber Zeit zur Erklärung eines Teilverzichts einzuräumen, besteht nicht



und führt nicht zur Verwirkung der Klagerechte. Die Klägerin war somit berechtigt, einen Teilverzicht der Beklagten 1 abzulehnen und auf der vollständigen Löschung des Streitpatents zu bestehen. Die Beklagten können aber auch nicht mit dem Einwand gehört werden, es sei ihnen eine unzumutbare Frist zur Erklärung eines Teilverzichts seitens der Klägerin eingeräumt worden (vgl. bekl.act. 1, 3, 5). Nachdem es die Beklagten seit Einreichung der vorliegenden Nichtigkeitsklage vom 8. März 2005, ohne im vorliegenden Fall einen Grund zu nennen, bis heute unterlassen hatten, beim IGE einen gültigen Antrag auf einen Teilverzicht einzureichen, besteht für den Vorwurf der verfrühten Klageeinleitung keine Grundlage (vgl. Klageantwort S. 5f. Ziff. III.4.; Duplik S. 6f.).

### III.

1. Unbestrittenermassen waren zur Zeit der Anmeldung des Streitpatents vom 9. Oktober 1994 schon folgende, den **Stand der Technik** bildende Dokumente veröffentlicht und können CH ... in der Fassung gemäss der Patentschrift (kläg. act. 5) und den eingeschränkten Fassungen neuheitsschädlich entgegengehalten werden (vgl. Gutachten S. 11 ff. Ziff. 6):

D1: US-Patent 4,833,288 (Poumey), Veröffentlichung vom 23. Mai 1989 (kläg.act. 7);

D2: Europäische Patentanmeldung 0 602 797 (McGaffigan et al.), Veröffentlichung vom 22. Juni 1994 (kläg.act. 8);

D3: US-Patent 3,843,857 (Cunningham), Veröffentlichung vom 22. Oktober 1974 (kläg.act. 9);

D4: Europäische Patentanmeldung 0 442 219 (Dickens et al.), Veröffentlichung vom 21. August 1991 (kläg.act. 10);

D5: US-Patent 4,792,652 (Seguy et al.), Veröffentlichung vom 20. Dezember 1988 (kläg.act. 11);



## St.Galler Gerichte

D6: Europäische Patentanmeldung 0 283 859 (Rilly et al.), Veröffentlichung vom 28. September 1988 (kläg.act. 12);

D7: Deutsche Offenlegungsschrift 37 04 581, Veröffentlichung vom 15. September 1988 (kläg.act. 13);

D8: US-Patent 4,959,631 (Hasegawa et al.), Veröffentlichung vom 25. September 1990 (kläg.act. 14).

2. Die Klägerin behauptet, dass sowohl CH ... als auch das eingeschränkte Streitpatent entsprechend der Fassung vom 23. Mai 2005 (bekl.act. 7) nichtig seien. Sie machen ferner geltend, dass das Streitpatent auch hinsichtlich der neuen Patentansprüche gemäss Eventual- bzw. Subeventualbegehren in der Duplik (bekl.act. 9, 10) nichtig sei. Es besteht eine Vermutung der Gültigkeit des erteilten Patents. Deshalb obliegt es dem Nichtigkeitskläger, die Nichtigkeitsgründe im Prozess zu behaupten und zu beweisen (Heinrich, PatG/EPÜ, Rz. 26.23 und 60.02). Im Sistierungsentscheid vom 16. August 2005 wurde festgehalten, dass das Klagefundament durch die vom Beklagten 1 vorgenommene Zusammenlegung der bisherigen Patentansprüche 1-4 im neuen Patentanspruch 1 grundsätzlich keine Änderung erfahren habe, abgesehen davon, dass allenfalls mit der Zusammenlegung der bisherigen Patentansprüche 1-4 der Schutzbereich des Streitpatents eingeschränkt werde (Urteil S. 5 E. 3.a).

Mit Entscheid vom 12. Mai 2006 (Ger.act. 71) ordnete das Handelsgericht zur Frage der Rechtsbeständigkeit des Schweizer Patents Nr. ... in der Fassung gemäss Patentschrift (kläg. act. 5), gemäss eingeschränkter Fassung vom 23. Mai 2005 (bekl. act. 7), gemäss Eventualantrag vom 18. Januar 2006 (bekl. act. 9) und gemäss Subeventualantrag vom 18. Januar 2006 (bekl. act. 10) die Durchführung einer Expertise an. Die Klägerin hatte weder in der Klage noch in der Replik und auch nicht in der 1. Eingabe einen Antrag auf Durchführung einer Expertise gestellt. Hingegen beantragten die Beklagten die Durchführung einer Expertise (Klageantwort S. 3 Ziff. 3; vgl. Duplik S. 14 Ziff. 4 in Bezug auf die Eventualanträge). Beweismittel, die vorgelegt oder angerufen worden sind, gelten als „gemeinschaftlich“, was bedeutet, dass sich jede Partei auf diese berufen kann (Art. 92 Abs. 3 ZPO; Leuenberger/Uffer-Tobler, N 3



zu Art. 93 ZPO/SG). Damit konnte das Gericht gestützt auf den Beweisantrag der Beklagten eine Expertise anordnen. Im Übrigen hätte auch gestützt auf Art. 93 Abs. 2 und 3 ZPO ein Gutachten von Amtes wegen angeordnet werden können, wenn es der Würdigung des Sachverhaltes dient oder wenn das Handelsgericht befürchtete, das Urteil auf einen unzutreffenden Sachverhalt stützen zu müssen (vgl. Leuenberger/Uffertobler, N 7 und 8 zu Art. 93 ZPO/SG).

Im Beweisbeschluss wurden acht Expertenfragen aufgeführt. In der schriftlichen Instruktion vom 8. August 2006 (Ger.act. 95) wurde der Expertenauftrag insoweit modifiziert, als die Ansprüche des erteilten Patentos keinen Prozessgegenstand mehr bilden. So bestritten die Beklagten den Einwand der Klägerin (Eingabe vom 20.06.2006 Ziff. 2.1.1, Ger.act. 82) nicht, die Ansprüche des erteilten Patents (CH ...; kläg. act. 5) bildeten keinen Prozessgegenstand mehr. Vielmehr führten sie in der Vernehmlassung vom 30. Juni 2006 (Ger.act. 87 S. 3) folgendes aus: "Nach dem Wegfall des Patentanspruchs 1 aus der Patentschrift Nr. ... aufgrund des teilweisen Verzichts der Beklagten auf das Patent (...) entstanden so drei Sätze von Patentansprüchen, von welchen jeder eine der drei Erfindungen definiert". Sie beantragten deshalb am angeführten Ort, dass die Erfindungen gemäss ihren drei Anträgen vom Experten einzeln und voneinander unabhängig auf Neuheit und erfinderische Tätigkeit zu prüfen seien. Damit hatte der Experte die Fragen betreffend Rechtsbeständigkeit des Patents des Beklagten 1 gemäss eingeschränkter Fassung vom 23. Mai 2005 (bekl. act. 8; Hauptantrag), gemäss Eventualantrag vom 18. Januar 2006 (bekl. act. 9) und gemäss Subeventualantrag vom 18. Januar 2006 (bekl. act. 10) zu prüfen, während – wovon die Parteien übereinstimmend ausgehen – die Prüfung der Rechtsbeständigkeit von CH ... in der Fassung gemäss Patentschrift (kläg. act. 5) entfiel, nachdem das ursprünglich erteilte Patent nicht mehr Prozessgegenstand ist. Es ist deshalb festzustellen, dass die Beklagten an der Gültigkeit von CH ... in der Fassung gemäss Patentschrift (kläg. act. 5) nicht festhalten, womit die Klage in Bezug auf die Frage der Rechtsbeständigkeit von CH ... in der Fassung gemäss Patentschrift (kläg. act. 5) zufolge Anerkennung der Nichtigkeit als erledigt abgeschrieben werden kann.

3. Ausgangspunkt der Beurteilung erfinderischer Tätigkeit ist der durchschnittlich gut ausgebildete **Fachmann**, der eine hypothetische Person ist. Der Fachmann ist weder Experte des betreffenden technischen Sachgebiets noch Spezialist mit hervorragenden



Kenntnissen. Bei der Bestimmung der erforderlichen Qualifikation sind jedoch die Besonderheiten des technischen Zweiges zu berücksichtigen (BGE 123 III 491 E. 2b; 120 II 71 E. 2; Heinrich, PatG/EPÜ, Rz. 1.26f.). Die dem Fachmann unerstellte Qualifikationsstufe ist massgebend für die Anforderungen, die an ihn gestellt werden dürfen. Diese kann entsprechend dem Entwicklungsbereich vom gehobenen Handwerker bis zum promovierten Wissenschaftler reichen (Damian Grassi, Der Fachmann im Patentrecht, sic! 1999, 551f.). Dieser Fachmann ist auch massgeblich für die Beurteilung der Neuheit der beanspruchten Erfindung (Heinrich, PatG/EPÜ, Rz. 7.07; vgl. Gutachten S. 9 Ziff. 4).

- a) Als massgebende Kenntnisse der Fachperson wird von beiden Parteien übereinstimmend das Wissen und Können eines erfahrenen Elektrotechnikers mit einem Abschluss als Ingenieur HTL oder einer vergleichbaren, mehrjährigen Berufserfahrung betrachtet. Einem so ausgebildeten und erfahrenen Elektrotechniker sind unbestrittenermassen die elektrotechnischen Grundlagen der Induktion und der elektrischen Schaltungen bekannt (Klage S. 8 Ziff. 8; Duplik S. 14 Ziff. 5).
- b) Der Experte hielt im Gutachten fest, es sei von einem Elektroingenieur mit Fachhochschulausbildung oder Hochschulausbildung als Fachperson auszugehen. Diese verfüge über die grundlegenden elektrotechnischen Kenntnisse, über Kenntnisse der Schaltungstechnik und über Berufserfahrung auf dem Gebiet der Induktionskochfelder (Gutachten S. 10 Ziff. 4, S. 15 Ziff. 7.1). Die Fachperson besitze somit grundlegende Kenntnisse über elektromagnetische Felder und gute Kenntnisse in der Konzeption und Entwicklung von elektronischen Schaltungen. Sie habe Berufserfahrung in der Ausgestaltung, Anordnung und Ansteuerung von induktiven Heizvorrichtungen und in der zugehörigen Messtechnik elektromagnetischer Felder (Gutachten S. 15f. Ziff. 7.1).
- c) Die Beklagten machten in ihrer Stellungnahme zum Gutachten (Ger.act. 123 S. 2f. lit. B) Ausführungen zu dem für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit massgebenden Fachmann. Dabei stellten sie sinngemäss die Frage, ob der massgebliche Fachmann ein "Elektriker" sei — wovon sie selber ausgehen — oder ob der Fachmann über eine Fachhochschul- oder eine Hochschulausbildung verfüge,



wovon der Experte im Gutachten (so insbes. S. 9f., S. 15f., S. 35 letzter Absatz) ausgegangen sei.

Wie der Experte im Ergänzungsgutachten (S. 7f. Ziff. 3.2) festhielt, ging er im Gutachten davon aus, dass der hypothetische Fachmann objektiv zu bestimmen sei. Mithin sei die Qualifikation des Fachmanns auf Grund der sich stellenden technischen Aufgabe zu bestimmen, während es nicht relevant sei, wen sich die Parteien subjektiv als Erfinder vorstellen würden. Vorliegend würden sich verschiedene objektive Aufgaben stellen, da die Beklagten unterschiedlich eingeschränkte Patentansprüche vorgelegt hätten. In keinem Fall sei aber ein "Elektriker" der massgebliche Fachmann (Ergänzungsgutachten S. 8 Ziff. 3.3 Abs. 3); dieser stelle auch keine ausreichend definierte Qualifikationsstufe dar (Ergänzungsgutachten, Beilage 2). Als Grundbildungsberuf bestehe der Elektroniker, wobei dieser in der Regel auf Anweisung arbeite (Ergänzungsgutachten, Beilage 3). Der Elektroniker weise nicht diejenige Qualifikationsstufe auf, dass er in der Industrie als Fachperson für die Weiterentwicklung von Induktionskochherden herangezogen würde. Unter Hinweis auf den Entscheid des BGH "Mauerkasten II" (GRUR 87, 351) hielt der Experte abschliessend fest, neben den im Gutachten genannten Ingenieuren könne als Fachmann mit der erforderlichen Qualifikationsstufe auch ein Techniker HF (d.h. Höhere Fachschule) mit Ausbildung in Elektronik genannt werden (Ergänzungsgutachten S. 8 oben und Beilage 4; Ergänzungsgutachten S. 8 Ziff. 3.3 Abs. 3).

4. Gemäss Art. 26 Abs. 3 PatV ist in der Einleitung die Erfindung so darzulegen, dass danach die technische **Aufgabe** und ihre Lösung verstanden werden können. Die Aufgabe ist der Schritt vom Stand der Technik zur Erfindung (Heinrich, PatG/EPÜ, Rz. 1.35). Dabei ist von einer objektiv gestellten Aufgabe des Streitpatents auszugehen (BGE 123 III 491 E. 2b a.E.), mithin ist allenfalls die in der Patentschrift angegebene Aufgabe dem wahren Stand der Technik und dem wahren Gegenstand des Patents entsprechend den Patentansprüchen anzupassen (Heinrich, PatG/EPÜ, Rz. 1.36).

Gemäss CH ... ist es Aufgabe des Patents, ein Kochgerät mit induktiven Heizelementen zu schaffen, welches auch in Grossküchen verwendbar ist (kläg.act. 5,



Spalte 1, Zeilen 45-47). Gemäss Patentschrift sollen in Grossküchen möglichst viele Töpfe auf der Kochplatte zugleich stehen können (kläg.act. 5, Spalte 1, Zeilen 32-35). Dies sei mit kreisförmigen Windungen der Scheibenspule, d.h. runden Heizelementen, nicht möglich, weil im Randbereich und zwischen den Heizelementen zu viele nicht beheizte Zwischenräume vorhanden seien (kläg.act. 5, Spalte 1, Zeilen 19-32). Dies macht gemäss Streitpatent solche Kochgeräte für die gewerbliche Nutzung ungeeignet, da bei dieser eine Vielzahl von Kochgeschirren gleichzeitig auf dem Kochgerät stehen (und geheizt werden) sollen (vgl. kläg. act. 5, Spalte 1, Zeilen 6-47). Gemäss den Ausführungen des Experten ist bei den einzelnen unabhängigen Ansprüchen gemäss Haupt- und Eventualbegehren zu diskutieren, wie diese Aufgabe anzupassen ist, bzw. welche objektive Aufgabe sich dem Fachmann stellte (Gutachten S. 10 Ziff. 5, S. 16 Ziff. 7.1).

5. Nach Art. 1 PatG und Art. 52 EPÜ werden für neue, gewerblich anwendbare Erfindungen Erfindungspatente erteilt. Eine patentfähige Erfindung muss somit namentlich neu sein, und als neu gilt sie nach Art. 7 PatG und Art. 54 EPÜ, wenn sie nicht zum Stand der Technik gehört, wobei der Stand der Technik alles bildet, was vor dem Prioritätsdatum der Öffentlichkeit durch schriftliche oder mündliche Beschreibung, durch Benützung oder in sonstiger Weise zugänglich gemacht worden ist. Voraussetzung für die Patentfähigkeit ist auch eine erfinderische Tätigkeit; denn was sich in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt, ist keine patentfähige Erfindung (Art. 1 Abs. 2 PatG, Art. 56 Satz 1 EPÜ).

**Neuheit** liegt vor, wenn die Erfindung, wie sie in den Patentansprüchen definiert ist, nicht identisch zum Stand der Technik gehört. Neuheit fehlt aber nur dann, "wenn die ganze zu prüfende Erfindung vollständig und identisch in einem einzigen Element des Standes der Technik (z.B. einem Dokument oder einem Benützungsakt) enthalten ist" (Heinrich, PatG/EPÜ, Rz. 7.06, vgl. Rz. 1.24).

Neben Neuheit ist auch **erfinderische Tätigkeit** oder Nicht-Naheliegen erforderlich. Was sich also in nahe liegender Weise aus der Technik ergibt, ist keine patentfähige Erfindung (Heinrich, PatG/EPÜ, Rz. 1.25). Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung ist es für den Begriff des Erfinderischen entscheidend, ob der Fachmann nach all dem, was an Teillösungen und Einzelbeiträgen den Stand der



Technik ausmacht, schon mit geringer geistiger Anstrengung auf die Lösung des Streitpatents kommen kann, oder ob es dazu eines zusätzlichen schöpferischen Aufwands bedarf (BGE 123 III 488 E. 2a) Eine rückwärts blickende Betrachtungsweise, welche die Erfindung von der Lösung her beurteilt, ist bei der Prüfung des Erfinderischen zu vermeiden (Heinrich, PatG/EPÜ, Rz. 1.37; vgl. Gutachten S. 39 Ziff. 7.9). Wie im Gutachten (S. 17 Ziff. 7.2.1) festgehalten wird, ist es deshalb zweckmässig, entsprechend der Praxis des Beschwerdekammer des EPA den "Aufgabe-Lösungs-Ansatz" anzuwenden (Kurt Sutter, Der bundesgerichtliche Begriff des "Erfinderischen", sic! 2004, 474; Christoph Bertschinger, Patentfähige Erfindung, in: Bertschinger/Münch/Geiser, Schweizerisches und europäisches Patentrecht, Rz. 4.126).

a) aa) Zum Patentanspruch 1 gemäss Fassung vom 23. Mai 2005 (bekl. act. 8; vgl. Klageantwort Ziff. III.2; nachfolgend **Hauptantrag**) führte der Experte aus, dieser sei durch Zusammenlegung der Patentansprüche 1 bis 4 des Streitpatents gebildet worden. Damit liege ein — grundsätzlich zulässiger (vgl. Stellungnahme der Klägerin zum Sistierungsgesuch, Ger.act. 15 Ziff. 5 letzter Absatz) — Teilverzicht gemäss Art. 24 Abs. 1 lit. b PatG vor. Beim vorliegenden Teilverzicht würden die Merkmale aus Anspruch 3 des erteilten Patents fehlen, wonach die Heizelemente "ausgeführt" und "angeordnet" sind. Die Beklagten hätten einen entsprechend verbesserten Hauptantrag zu stellen, ansonsten ein Teilverzicht nach Art. 24 Abs. 1 lit. c PatG vorliege (Gutachten S. 19 Ziff. 7.2.2.1).

bb) Gemäss den Ausführungen des Experten ist die Neuheit von Anspruch 1 gemäss Hauptantrag gegeben. Insbesondere seien D8, welche kein Kochgerät und somit auch keine Kochplatte zeige, sowie D1 und D2 nicht neuheitsschädlich (Gutachten S. 20 Ziff. 7.2.2.2, S. 38 Ziff. 7.4 - 7.7).

cc) In Bezug auf die erfinderische Tätigkeit hielt der Experte u.a. fest, es sei dem Fachmann aus D2 klar, dass die Heizelemente — unter den Voraussetzungen, die auch das Streitpatent für erforderlich halte, aber nicht in Anspruch 1 beansprucht — sehr nahe beieinander positioniert werden könnten. Es sei damit für den Fachmann eine offensichtliche und nicht erfinderische Massnahme, die Heizelemente auch in einem gewissen Abstandsbereich anzuordnen (vgl. z.B. D6, D7), bei dem ein Kochgefäss in den Einflussbereich mehrerer Heizelemente gelangt. Der Experte kam somit zum



Schluss, dass der Gegenstand von Anspruch 1 gemäss Hauptantrag der Beklagten nicht erfinderisch und somit nicht patentfähig sei (Gutachten S. 20 ff. Ziff. 7.2.2.3).

b) aa) Zum Patentanspruch 1 gemäss Eventualantrag (eingeschränkte Fassung vom 18. Januar 2006; bekl. act. 9; nachfolgend **Eventualantrag**) führte der Experte aus, es sei von den Beklagten eine Zusammenlegung nach Art. 24 Abs. 1 lit. b PatG beabsichtigt, was zulässig sei. Die Beklagten hätten aber auch bei diesem Antrag die Zusammenlegung entgegen Art. 24 Abs. 1 lit. b PatG nicht vollständig vorgenommen: So spreche Anspruch 3 des erteilten Patents auch von der Anordnung und nicht nur von der Ausführung der Heizelemente. Ferner werde in Anspruch 3 vom Bereich zwischen benachbarten Heizelementen gesprochen (Gutachten S. 23f. Ziff. 7.2.3.1).

Im Ergänzungsgutachten (S. 10 oben) hielt der Experte fest, der nun als Beilage 2 zur 3. Eingabe der Beklagten (Ger.act. 123a) nach Art. 24 Abs. 1 lit. b PatG formulierte Eventualantrag erachte er als auf zulässige Weise eingeschränkt.

bb) Gemäss den Ausführungen des Experten ist die Neuheit von Anspruch 1 gemäss Eventualantrag gegeben. So gehe auch die Klägerin selber davon aus, dass die von ihr als "Abschirmvorrichtung" bezeichnete Zwischenlage aus Glimmer und Glasfasergewebe, wie sie im Dokument D1, Spalte 3, Zeilen 31-35, vorgesehen ist, keinen elektrischen Leiter umfasst (Gutachten S. 25 Ziff. 7.2.3.3).

cc) In Bezug auf die erfinderische Tätigkeit hielt der Experte u.a. fest, die Dokumente D1 und D4 beschränkten sich auf eine rein elektrische und thermische Isolation und zeigten damit das Gegenteil der beanspruchten Abschirmung mit einem Leiter. Auch die weiteren Dokumente D2, D3 und D5 bis D8 leisteten keinen Beitrag zur Frage des Naheliegens des beanspruchten Gegenstandes. Aufgabe der beanspruchten Abschirmung mit geerdetem Leiter zwischen Heizelement und Kochplatte solle es sein, elektrische Entladungen zwischen auf der Kochplatte nahe beieinander aufgestellten Kochtöpfen zu verhindern. Diese Aufgabe sei in keinem Dokument des Standes der Technik erwähnt. Er könne aber als Experte nicht verifizieren, ob die Aufgabe mit den angegebenen Mitteln gelöst werden könne. Die Verhältnisse seien je nach Kochgeschirr und Ausführung der Heizeinrichtungen unterschiedlich, so dass er als Experte nur mit Versuchen an Kochgeräten mit und ohne die Abschirmung qualitative



Aussagen machen könne; er könne also ohne Versuche nicht verifizieren, ob die Abschirmvorrichtung die Funkenbildung verhindere (Gutachten S. 35 Ziff. 7.2.5). Insgesamt hielt der Experte fest, dass der Gegenstand des Anspruchs 1 des Eventualantrags der Beklagten neu und erfinderisch und somit patentfähig sei. Dabei müsse aber der Anspruch 1 von den Beklagten neu gefasst werden, um einen zulässigen Teilverzicht gemäss Art. 24 Abs. 1 lit. b PatG zu begründen; diese Neufassung liegt, wie erwähnt, nunmehr vor (Gutachten S. 25f. Ziff. 7.2.3.4).

dd) Wie bereits erwähnt, fand am 6. Juni 2007 in Anwesenheit der Parteien ein Augenschein in den Räumlichkeiten der Beklagten 2 statt. Gemäss dem Bericht des Experten vom 25. Juni 2007 (Beilage 1 zum Ergänzungsgutachten) ging es darum, die Wirksamkeit oder Unwirksamkeit der mit dem Eventualantrag beanspruchten Abschirmung festzustellen (vgl. Ergänzungsgutachten S. 2 Ziff. 1). Von den Beklagten wurde, wie der Experte ausführt, ein Kochgerät mit zwei Kochbereichen und je vier Kochfeldern vorgeführt. Einer der beiden Kochbereiche sei nicht mit einer Abschirmvorrichtung versehen gewesen. Es seien drei Töpfe sehr nahe aneinander stehend einerseits auf dem Kochbereich ohne Abschirmung und andererseits auf dem Kochbereich mit Abschirmung platziert und die Kochbereiche mit derselben Leistung betrieben worden. Dabei seien gelegentlich Funken zwischen den Töpfen übergesprungen, wenn diese auf dem Kochbereich ohne Abschirmung gestanden hätten. Es seien jedoch keine Funken feststellbar gewesen, wenn die Töpfe auf dem Kochbereich mit Abschirmung gestanden hätten (Ergänzungsgutachten, Beilage 1 S. 2, 4).

ee) Gemäss den Ausführungen des Experten im Ergänzungsgutachten (S. 3 Ziff. 2.1) hatte er im Gutachten (S. 26 Abs. 2) erläutert, dass keines der Dokumente des Standes der Technik die Aufgabe beschlage, elektrische Entladungen zwischen nahe aneinander stehenden Kochgeschirren zu verhindern. Keines der Dokumente zeige ferner einen geerdeten Leiter auf oder in einer Trägerplatte. Dem Fachmann würden somit die Merkmale E2, F2, G2 und H2 zur Lösung dieser Aufgabe nicht vorgeschlagen. Deshalb sei klar zu schliessen, dass der Gegenstand des Anspruchs 1 dem Fachmann nicht nahe gelegt worden sei. Im Gutachten (S. 26 Abs. 3) habe er ausgeführt, dass er die Wirkung bzw. die Lösung der Aufgabe für glaubhaft halte, dies aber nicht verifizieren könne. Der Augenschein habe nun aber zweifelsfrei ergeben,



## St.Galler Gerichte

dass durch das Vorsehen des beanspruchten Leiters die Aufgabe gelöst werde: mit dem Leiter sei bei mehreren auf den Kochfeldern und nahe beieinander stehenden Kochgeschirren kein Funkensprung ersichtlich gewesen; ohne den Leiter sei ein solcher Funkensprung ersichtlich. Nach dem Augenschein stehe fest, dass die Aufgabe mit den angegebenen (gemäss Gutachten dem Fachmann nicht nahe gelegten) Mitteln gelöst werde (Ergänzungsgutachten S. 3 Ziff. 2.1).

Nach dem Augenschein, der die Wirksamkeit der Abschirmung belegt habe, bestehe keine Veranlassung, zu den Fragen nach hypothetischen Bedingungen der Klägerin und zur Erläuterung und dem Lehrbuchauszug der Beklagten Stellung zu nehmen. Es sei für das Resultat des Gutachtens auch nicht ausschlaggebend, ob die anlässlich des Augenscheins von den Beklagten abgegebene Erläuterung und der Lehrbuchauszug aufgrund der Bestimmungen der St. Galler ZPO zur Zulässigkeit von Noven vom Handelsgericht zugelassen werde oder nicht. Denn es bedürfe keiner theoretischen Begründung, weshalb der angestrebte technische Erfolg — der hier anlässlich des Augenscheins ersichtlich geworden sei — eintrete (Heinrich, PatG/EPÜ, Rz. 50.11; Ergänzungsgutachten S. 4 Ziff. 2.2).

Gemäss den Ausführungen des Experten beinhaltet der Anspruch 1 gemäss Eventualantrag eine nachvollziehbare Lehre in dem Sinne, dass sie hinreichend offenbart ist, so dass sie durch die Fachperson ausführbar ist. Die Anweisungen betreffend den geerdeten Leiter seien insoweit klar. Wie oben erläutert, sei es aber nicht notwendig, dass die Lehre "physikalisch" nachvollziehbar sei (Ergänzungsgutachten S. 5 Ziff. 2.3). Die Ausführung und Anordnung der induktiven Heizvorrichtung derart, dass der zwischen benachbarten Heizelementen befindliche Bereich für Kochzwecke verwendbar ist, führe gerade dazu, dass beim Kochen die Kochgeschirre nahe beieinander aufgestellt werden könnten, was die Funkenproblematik erbege, die mit dem Merkmal der Abschirmung gelöst werde (Ergänzungsgutachten S. 5 Ziff. 2.4).

c) Ausführungen zum Patentanspruch 1 gemäss Subeventualantrag (eingeschränkte Fassung vom 18. Januar 2006; bekl. act. 10; nachfolgend **Subeventualantrag**) erübrigen sich grundsätzlich, nachdem die Klägerin mit ihrer Nichtigkeitsklage gegen den Eventualantrag nicht durchdringt. Im Übrigen führte der Experte aus, dass die



Neuheit des Patentanspruchs 1 gemäss Subeventualantrag gegeben sei. Die Gesamtheit der Merkmale, also die Merkmale A3 bis Q3, seien aus keinem der Dokumente des Standes der Technik in der beanspruchten Form bekannt (Gutachten S. 29 Ziff. 7.2.4.2; vgl. die Präzisierung im Ergänzungsgutachten S. 8 Ziff. 3.3 Abs. 1). In Bezug auf die erfinderische Tätigkeit kam der Experte zum Schluss, insbesondere aufgrund von D2 und D4 und der Tatsache, dass gewisse Teillösungen als rein fachmännische Massnahmen zu beurteilen seien, sei der Gegenstand des Anspruchs 1 des Subeventualantrags nicht patentfähig, da nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhend (Gutachten S. 30 ff. Ziff. 7.2.4.3; Ergänzungsgutachten S. 8f. Ziff. 3.3 Absätze 4-6 mit Hinweis auf Grassi, sic! 1999, 552, linke Spalte, Abs. 2).

d) Zur Frage der Relation der Merkmale der Heizelemente einerseits und der Schaltung bzw. Abschirmvorrichtung andererseits hielt der Experte fest, dass mit Merkmalen der Heizelemente der Anspruch 1 des Hauptantrags gemeint sei, wogegen mit der Schaltung bzw. der Abschirmvorrichtung die Ansprüche insbesondere des Eventualantrags gemeint seien. Diese drei unabhängigen Ansprüche bildeten drei einzelne und unabhängige Erfindungen, wovon allerdings nur der Gegenstand des Eventualantrags patentfähig sei (Gutachten S. 35 Ziff. 7.2.5). Die Abschirmvorrichtung, womit der Gegenstand des Anspruchs 1 des Eventualantrags gemeint sei, ergebe sich für einen "Elektriker" nicht in nahe liegender Weise aus dem Stand der Technik. In Bezug auf die Steuerung (wie auch generell) sei ein "Elektriker" nicht die massgebliche Fachperson (Gutachten S. 35 Ziff. 2.4).

e) Die Frage 3 (Sind die Unteransprüche, d.h. die Patentansprüche 2 ff., in Berücksichtigung des Standes der Technik neu) verstand der Experte so, dass er zu prüfen habe, ob sich im Falle eines unabhängigen Anspruchs 1 gemäss einem der Anträge der Beklagten, der sich als nicht patentfähig erwiesen hat, eine patentfähige Einschränkung mit einem oder mehreren der abhängigen Ansprüche des jeweiligen Anspruchssatzes ergeben würde (Gutachten S. 36 Ziff. 7.3).

Gemäss den Ausführungen des Experten ergibt sich für den Anspruch 1 gemäss Hauptantrag, dass eine Einschränkung mit den Merkmalen des Anspruchs 2 des Anspruchssatzes gemäss Hauptantrag neu und erfinderisch wäre. Hingegen sei eine Einschränkung des Anspruchs 1 des Anspruchssatzes gemäss Hauptantrag mit den



Merkmale des Anspruchs 3, 4, 4 und 5, 6 des Anspruchssatzes nicht erfinderisch. In Bezug auf die Ansprüche 5 und 7 hielt der Experte fest, D2 sei als nächstkommender Stand der Technik zu betrachten, und es sei nicht ersichtlich, dass die demgegenüber geänderte Beschaltung der Spulen einen erfinderischen Beitrag leiste (Gutachten S. 36f. Ziff. 7.3 lit. a-f; zum Subeventualantrag vgl. Gutachten S. 37f. Ziff. 7.3 lit. g-i).

g) Insgesamt kann nach Auffassung des Gerichts auf das nachvollziehbar und einlässlich begründete Gerichtsgutachten abgestellt werden. In Übereinstimmung mit den Ausführungen des Experten ist festzuhalten,

aa) dass der Gegenstand des Anspruchs 1 des Hauptantrags keine patentfähige Erfindung darstellt, da dieser Gegenstand dem Fachmann aus dem Stand der Technik nahe gelegt wird (Gutachten S. 40 Ziff. 8 lit. b; vgl. vorne lit. a);

bb) dass der Gegenstand des Anspruchs 1 des Eventualantrags eine patentfähige Erfindung darstellt. Allerdings ist der Anspruch 1 gemäss den überzeugenden Ausführungen des Experten präziser im Sinne von Art. 24 Abs. 1 lit. b PatG zu fassen, damit ein zulässiger Teilverzicht vorliegt (Gutachten S. 40 Ziff. 8 lit. a; vgl. vorne lit. b). Entsprechend den Ausführungen des Experten im Ergänzungsgutachten (S. 10 oben) ist davon auszugehen, dass der als Beilage 2 zur 3. Eingabe der Beklagten (Ger.act. 123a) nach Art. 24 Abs. 1 lit. b PatG formulierte Eventualantrag von dieser auf zulässige Weise eingeschränkt worden ist.

6. Nachdem der Gegenstand des Anspruchs 1 des Eventualantrags eine patentfähige Erfindung darstellt und der nun als Beilage 2 zur 3. Eingabe der Beklagten (Ger.act. 123a) nach Art. 24 Abs. 1 lit. b PatG formulierte Eventualantrag auf zulässige Weise eingeschränkt ist, ist die Klage auf Nichtigkeit des Patents CH ..., da das Patent in der Fassung gemäss Eventualantrag rechtsbeständig ist, abzuweisen.