



Fall-Nr.:	HG.2005.14
Stelle:	Kantonsgericht
Rubrik:	Handelsgericht
Publikationsdatum:	04.02.2020
Entscheiddatum:	27.10.2009

Entscheid Kantonsgericht, 27.10.2009

Art. 26 Abs. 1 Ziff. 1 und 3 und Art. 50 PatG (SR 232.14) bzw. Art. 138 Abs. 1 lit. a und b und Art. 83 EPÜ (SR 0.232.142.2). Eine Erfindung ist im Patentgesuch so darzulegen, damit sie der Fachmann ausführen kann. Sie hat neu zu sein und auf einer erfinderischen Tätigkeit zu beruhen. Das Patent ist nichtig, wenn – wie der gerichtliche Sachverständige und das Deutsche Bundespatentgericht festhalten – in Bezug auf eine "einkomponentige Dichtmasse" die beanspruchte Zusammensetzung, insbesondere das darin enthaltende Vinylpolymere, nicht so dargelegt ist, dass ein Fachmann sie wiederholbar ausführen kann. Die Dichtmasse ist in Berücksichtigung einer deutschen Offenlegungsschrift nicht neu und beruht nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit (Handelsgericht St. Gallen, 27. Oktober 2009, HG.2005.14).

Erwägungen

I.

1. a) Die A. AG (Klägerin 1) mit Sitz in M. (kläg. act. 9) ist eine Tochtergesellschaft der B. Holding AG (kläg. act. 10), der nebst der Klägerin 1 die B. S. AG (kläg. act. 11), die B. C. AG (Klägerin 2; kläg. act. 12) und die B. F. AG (kläg. act. 13) angehören. Die B.-Gruppe ist tätig in der Entwicklung, der Herstellung und dem Vertrieb von Dichtungsmaterialien für den Einsatz in der Bauwirtschaft (vgl. kläg. act. 14). Die Klägerin 2 stellt eine Dichtmasse für luftdichte Anschlüsse von Dampfbremsen und Dampfsperren (z.B. Polyethylenfolien) auf Mauerwerken her, die sie unter dem Namen "B.-P." vertreibt (vgl. kläg. act. 15).



St.Galler Gerichte

Die Klägerin 1 war Inhaberin des Europäischen Patents EP 0000 (kläg.act. 6). Sie hat auf dieses im Einspruchsverfahren vor dem Europäischen Patentamt (EPA) verzichtet, womit dieses dahingefallen ist (Klageantwort Rz. 12f.; Replik Rz. 5; bekl.act. 4, 5).

Die Klägerin 1 ist Inhaberin des schweizerischen Patents CH 1111 "Einkomponentige Dispersionsdichtmasse in Kartuschen" (kläg.act. 7). Der (unabhängige) Patentanspruch 1 lautet wie folgt:

"Einkomponentige Dichtmasse auf der Basis einer Dispersion von Vinylpolymeren in einem wässrigen Medium, wobei die Dichtmasse im Nasszustand im Wesentlichen frei von flüchtigen anorganischen Verbindungen (VOC) ist, im Trockenzustand selbstklebend ist, und aus wenigstens einer Phase besteht, deren Glasübergangstemperatur T_g unter 10°C liegt."

In den (abhängigen) Patentansprüchen 2-9 werden Dichtmassen nach Anspruch 1 mit bestimmten zusätzlichen Charakteristika definiert; die Ansprüche 12 und 13 betreffen ein Verfahren zur Verwendung der Dichtmasse. Anspruch 14 betrifft die mit der Dichtmasse beschichteten Materialien und Anspruch 15 ein Herstellungsverfahren. CH 1111 wurde mit Priorität 12. Januar 2000 (DE 2222; Beilage 1 zur nachträglichen Eingabe der Beklagten vom 12.05.2006 im Verfahren HG.2005.124-HGP [Ger.act. 55]) vom Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigentum (IGE) am 30. April 2003 erteilt. Mit Beschluss vom 8. Mai 2006 widerrief das Deutsche Bundespatentgericht das Deutsche Patent DE 2222 in vollem Umfang (Beilagen 3, 4 zur nachträglichen Eingabe der Beklagten vom 12.05.2006 im Verfahren HG.2005.124-HGP [Ger.act. 55]; Beilage 1 zur nachträglichen Eingabe der Beklagten vom 16.08.2006 in den Verfahren HG.2005.124-HGP [Ger.act. 85] und HG.2005.14-HGK). Der Widerruf erfolgte aufgrund fehlender Patentfähigkeit im Hinblick auf die DE OS (= Offenlegungsschrift) 3333 A1 (Anmelder: H. KGaA, Düsseldorf; nachfolgend OS H.; kläg. act. 51).

Die Klägerin 1 reichte am 25. Oktober 2002 eine Teilanmeldung zu EP 0000 ein, für welche ein Europäisches Patent, das EP 4444 "Einkomponentige Dichtmasse auf Basis einer Polyacrylatdispersion" (kläg.act. 8), erteilt wurde; der Hinweis auf die Patenterteilung wurde am 30. Juni 2004 veröffentlicht. EP 4444 hat auch Wirkung für



die Schweiz (kläg.act. 23). Der (unabhängige) Patentanspruch 1 von EP 4444 lautet wie folgt:

"Einkomponentige Dichtmasse auf Basis einer Dispersion von Polyacrylaten in einem wässrigen Medium, wobei die Dichtmasse im Nasszustand 0 bis 10 Gewichtsteile, auf 100 Gewichtsteile Dichtmasse, flüchtige organische Verbindungen (VOC) aufweist, und im Trockenzustand eine selbstklebende Eigenschaft aufweist, bei der der Weg einer laufenden Kugel bei Messung gemäss 'Test Methods for Pressure-Sensitive Adhesives, 6th edition, Pressure sensitive tape council, Itasca III' weniger als 30 cm beträgt."

In den (abhängigen) Patentansprüchen 2-14 werden Dichtmassen nach Anspruch 1 mit bestimmten zusätzlichen Charakteristika definiert; die Ansprüche 15 und 16 betreffen die Verwendung der Dichtmasse, Anspruch 17 betrifft ein Verfahren zur Herstellung der Dichtmasse und die Ansprüche 18-24 betreffen ein System in Verbindung mit einer Dichtmasse. Der Patentanspruch 1 von EP 0000 enthält im Vergleich zu EP 4444 zusätzliche Merkmale (Schälhaftung, Glasübergangstemperatur); er ist bezüglich der Definition von physikalischen Charakteristika somit enger als EP 4444. Hingegen ist EP 0000 bezüglich chemischer Charakteristika (Vinylpolymere/Polyacrylate) breiter als EP 4444 (vgl. Klageantwort Rz. 18). Eine Merkmalsanalyse, welche den Gegenstand von EP 4444 und CH 1111 gegenüberstellt, ergibt, dass zwischen diesen Patenten weitgehende Übereinstimmungen bestehen (Klageantwort Rz. 46 f., 49 und Anlage 1; Replik Rz. 68).

Die Klägerinnen stützen ihre Patentverletzungsklage nunmehr ausschliesslich auf EP 4444; die Beklagten verlangen widerklageweise die Nichtigkeitserklärung des schweizerischen Teils von EP 4444. Ferner verlangen sie widerklageweise die Nichtigkeitserklärung von CH 1111.

b) Die C. AG (Beklagte 1), R., vertreibt Systeme zur Abdichtung von Gebäudehüllen (kläg.act. 3). Sie bietet unter "Klebertechnik" insbesondere einen lösungsmittelfreien, luftdichten und dauerhaft elastischen "Randanschlusskleber" unter der Bezeichnung "E." an (kläg.act. 17-19). Dieser wird von der D. AG (Beklagte 2), S., hergestellt (kläg.act. 4, 20).



2. Am 6. April 2004 reichte die Klägerin 1 ein Gesuch um Erlass vorsorglicher Massnahmen ein. Sie behauptete, die Beklagten verletzen CH 1111 und EP 0000 insbesondere mit der Fabrikation und dem Vertrieb des Produktes "E.". Mit Entscheid vom 24. Dezember 2004 verfügte der Handelsgerichtspräsident gegenüber den Beklagten ein Verbot gemäss den modifizierten Rechtsbegehren der Massnahmereplik und drohte ihnen bzw. ihren Organen Strafe im Sinne von Art. 292 StGB für den Fall der Nichtbeachtung an. Der Gerichtspräsident bestimmte, dass die Verfügung in Kraft trete, sobald die Gesuchstellerin eine Sicherheit im Betrag von Fr. 500'000.-- geleistet habe, und verpflichtete die Klägerin 1 zur Klageeinreichung im ordentlichen Prozess innert 30 Tagen ab Zustellung der Verfügung unter Androhung des Dahinfallens der Massnahme im Säumnisfall (HG.2004.28-HGP). Am 2. Februar 2005 machten die Klägerinnen gestützt auf Ziff. 4 des Entscheids des Handelsgerichtspräsidenten vom 24. Dezember 2004 die vorliegende Klage anhängig mit einem Rechtsbegehren, welches teilweise über die Rechtsbegehren gemäss Ziff. 1.a) und 1.b) des erwähnten Entscheids hinausgeht. Die Klägerinnen haben die Frist zur Prosequierung des Massnahmeentscheids unbestrittenermassen mit der vorliegenden Klage gewahrt (vgl. Klage Rz. 5).

3. Mit Entscheid vom 26. April 2005 wies der Präsident des Kassationsgerichts des Kantons St. Gallen die gegen den Entscheid des Handelsgerichtspräsidenten vom 24. Dezember 2004 (HG.2004.28-HGP) erhobene Nichtigkeitsbeschwerde der Beklagten ab.

4. Mit Urteil vom 21. September 2005 hob das Bundesgericht in Gutheissung der staatsrechtlichen Beschwerde den Präsidialentscheid des Kassationsgerichts vom 26. April 2005 auf (4P.145/2005). Mit Präsidialentscheid des Kassationsgerichts des Kantons St. Gallen vom 27. Dezember 2005 wurde die Nichtigkeitsbeschwerde der Beklagten geschützt, und es wurden Ziff. 1-4 des Entscheids des Handelsgerichtspräsidenten vom 24. Dezember 2004 (HG.2004.28-HGP) aufgehoben und die Streitsache an den Handelsgerichtspräsidenten zurückgewiesen.

5. Im vorliegenden Verfahren hatten die Beklagten am 15. August 2005 die Klageantwort und Widerklage eingereicht. Gleichzeitig stellten sie den prozessualen Antrag, die mit Entscheid des Handelsgerichtspräsidenten vom 24. Dezember 2004



erlassenen vorsorglichen Massnahmen (HG.2004.28-HGP) seien mit sofortiger Wirkung und ohne Anhörung der Klägerinnen aufzuheben. Nachdem – wie erwähnt – mit Präsidialentscheid des Kassationsgerichts St. Gallen vom 27. Dezember 2005 die Ziffern 1-4 des Entscheid des Handelsgerichtspräsidenten vom 24. Dezember 2004 aufgehoben worden waren, schrieb der Handelsgerichtspräsident die Streitsache mit Entscheid vom 7. Februar 2006 als erledigt ab (HG.2005.78-HGP).

6. Nachdem – wie erwähnt – der Entscheid des Handelsgerichtspräsidenten vom 24. Dezember 2004 (HG.2004.28-HGP) vom Präsidenten des Kassationsgerichts aufgehoben worden war und ein Verbot somit nicht mehr bestand, reichte die Klägerin 1 am 3. Januar 2006 ein Gesuch gestützt auf Art. 203 ZPO ein mit dem Antrag, es seien mit sofortiger Wirkung und ohne Anhörung der Beklagten vorsorgliche Massnahmen gemäss dem in der Massnahmereplik vom 7. Juli 2004 (HG.2004.28-HGP) gestellten Rechtsbegehren zu erlassen. Mit Entscheid vom 9. Januar 2006 wies der Handelsgerichtspräsident das Begehren um Erlass einer dringlichen Verfügung ab und ordnete zur Frage der Rechtsbeständigkeit von CH 1111 die Einholung eines Kurzgutachtens an (HG.2005.124-HGP). Am 28. September 2007 erstattete F., Patentanwalt VSP, G. AG, H., ein Kurzgutachten, in welchem er unter anderem festhielt, sofern CH 1111 eine neue und auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhende Erfindung beinhalte, sei diese Erfindung nicht so dargelegt, dass der Fachmann diese wiederholbar ausführen könne. Die Parteien verzichteten in der Folge auf Ergänzungsfragen. Der Handelsgerichtspräsident kam im Massnahmeentscheid betreffend Rückweisung vom 23. Juni 2008 (HG.2004.28-HGP, HG.2005.124-HGP) zum Schluss, dass die Beklagten gestützt auf das Kurzgutachten von F. zumindest glaubhaft gemacht hätten, dass CH 1111 zufolge ungenügender Offenbarung und mangels erfinderischer Tätigkeit nichtig sei. Das Gesuch um Erlass vorsorglicher Massnahmen gemäss dem in der Massnahmereplik vom 7. Juli 2004 von der Klägerin 1 gestellten Rechtsbegehren (HG.2004.28-HGP) wurde abgewiesen. Der Entscheid ist rechtskräftig.

7. Die Klägerinnen reichten am 6. Februar 2006 die Replik und Widerklageantwort ein. Mit Verfügung vom 8. Februar 2006 wies der Handelsgerichtspräsident den prozessualen Antrag Ziffer 2 der Beklagten ab, wonach das Hauptverfahren über die Hauptklage vorab auf Ziff. 1 des klägerischen Rechtsbegehrens zu beschränken sei.



Die Beklagten erstatteten am 6. Juli 2006 die Duplik und Widerklagereplik, wobei sie an ihren Rechtsbegehren festhielten. Die Widerklageduplik erging am 18. Dezember 2006, worauf die Beklagten am 8. Januar 2007 eine nachträgliche Eingabe einreichten. Die Klägerinnen nahmen dazu mit Schreiben vom 22. Januar 2007 Stellung. Die Beklagten reichten mit einer nachträglichen Eingabe vom 9. Februar 2007, für welche sie die Zulassung im vorliegenden Verfahren wie auch im Massnahmeverfahren (HG.2005.124-HGP) verlangten, neue Unterlagen ein und beantragten, diese dem Experten F. zuzustellen. Die Klägerinnen nahmen dazu mit Schreiben vom 23. Februar 2007 Stellung. Die Beklagten nahmen mit Eingabe vom 7. März 2007 zur Eingabe der Klägerinnen Stellung und beantragten, diese sei dem Experten F. zuzustellen. Mit nachträglicher Eingabe vom 11. Juni 2007 reichten die Beklagten einen Bescheid der Gebrauchsmusterabteilung I des Deutschen Patent- und Markenamts vom 3. Mai 2007 ein und beantragten, diesen dem Gutachter F. zuzustellen. Wie erwähnt, erstattete der Experte F. am 28. September 2007 das Kurzgutachten im Massnahmeverfahren (HG. 2005.124-HGP). Mit nachträglicher Eingabe vom 18. Dezember 2007 reichten die Beklagten den Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung I des Deutschen Patent- und Markenamts vom 13. Dezember 2007 ein.

8. Die Klägerinnen beantragten am 31. Juli 2008 die Sistierung des Verfahrens bis zu dem Zeitpunkt, in dem der Einspruch gegen EP 4444 vor dem Europäischen Patentamt (EPA) rechtskräftig entschieden ist. Der Handelsgerichtspräsident wies das Sistierungsgesuch der Klägerinnen mit Verfügung vom 21. Oktober 2008 ab.

9. Am 8. Juni 2009 fand die Hauptverhandlung statt. Das Handelsgericht beschloss, für die Frage der Rechtsbeständigkeit des schweizerischen Teils von EP 4444 und von CH 1111 ein Gutachten einzuholen. Zum Experten wurde F., dipl.chem./lic.iur., Patentanwalt VSP, G. AG, H., bestimmt, und die Klägerinnen wurden aufgefordert, einen Beweiskostenvorschuss zu bezahlen. Die Klägerinnen hielten mit Schreiben vom 19. Juni 2009 fest, sie hätten an der Hauptverhandlung hinlänglich dargelegt, weshalb das neue Gutachten nicht mehr von F. erstellt werden dürfe bzw. er nicht Teil des beantragten Expertenteams sein dürfe. Die Klägerinnen erachteten die Einholung eines neuen Gutachtens, welches von F. erstellt werde, als sinnlos und unnötig. Sie würden deshalb der Aufforderung des Gerichts zur Leistung eines Beweiskostenvorschusses



für ein solches Gutachten in Kenntnis der möglichen Folgen dieses Verhaltens nicht nachkommen.

Die Beklagten reichten mit nachträglicher Eingabe vom 3. Juli 2009 insbesondere die Ladung des EPA zur mündlichen Verhandlung im Einspruchsverfahren gegen EP 4444 vom 23. Juni 2009 ein, worauf die Klägerinnen dazu am 14. Juli 2009 Stellung nahmen und insbesondere festhielten, bei der Zwischenmitteilung der Einspruchsabteilung des EPA vom 23. Juni 2009 handle es sich um eine vorläufige, nicht bindende Meinung der Einspruchsabteilung, mithin sei diese vorliegend ohne Relevanz.

Die Beklagten nahmen mit Schreiben vom 21. August 2009 zur Eingabe der Klägerinnen vom 19. Juni 2009 Stellung und hielten fest, die Klägerinnen selber hätten mit Eingabe vom 31. Juli 2008 die Einholung eines Gutachtens beantragt, hätten daran an Schranken festgehalten und die Beauftragung eines Doppelteams von Experten beantragt. Die Parteien seien zur Einholung einer Expertise und zur Person des Gutachters gehörig angehört worden, und die Klägerinnen hätten sich dazu geäußert. Dass das Gericht dem Antrag der Klägerinnen hinsichtlich Person des Experten bzw. Expertenteams nicht gefolgt sei, sei kein Grund, die Leistung des Beweiskostenvorschusses zu verweigern. Die Klägerinnen hätten in ihrem Schreiben nicht gerügt, der Vorschuss sei ihnen zu Unrecht auferlegt worden. Nachdem die Nichtigkeit der Streitpatente mehrfach nachgewiesen sei, habe das Gericht ohne Einholung eines weiteren Gutachtens zu entscheiden. Gleichzeitig reichten sie als nachträgliche Eingabe im Sinne von Art. 164 ZPO ihre Stellungnahme inkl. Beilagen zur Verhandlung vor Bundespatentgericht vom 12. August 2009 ein und hielten fest, mittlerweile habe auch das Bundespatentgericht die Beschwerde der Klägerinnen gegen den Entscheid der Gebrauchsmusterabteilung I des Deutschen Patent- und Markenamts abgewiesen und die Nichtigkeit des korrespondierenden deutschen Gebrauchsmusters DE 5555 im Hinblick auf die DE OS 3333 (OS H.) bestätigt. Die schriftliche Begründung stehe noch aus. Die erwähnte Eingabe vom 21. August 2009 wurde den Klägerinnen am 24. August 2009 zur Kenntnis zugestellt.

II.



1. Die vorliegende Patentverletzungsklage stützt sich auf Art. 8 in Verbindung mit Art. 66 PatG. Die Zuständigkeit des Handelsgerichts ist unbestrittenermassen gegeben: Der Rechtsstreit zwischen den Parteien bezieht sich auf ein Erfindungspatent (Art. 15 Abs. 1 lit. c ZPO), und die Beklagte 1, welche die von der Beklagten 2 hergestellten, allenfalls patentverletzenden Produkte vertrieb, hat ihren Sitz im Kanton St. Gallen (Art. 3 Abs. 1 lit. b, Art. 7 Abs. 1 GestG; vgl. Klage Rz. 2; Klageantwort Rz. 3).

Unbestrittenermassen ist auch die örtliche und sachliche Zuständigkeit des Handelsgerichts für die Widerklage gegeben (Art. 6 GestG; vgl. Klageantwort Rz. 4; Replik Rz. 2).

2. Die Klägerinnen hatten – wie erwähnt – mit Eingabe vom 31. Juli 2008 beantragt, das Verfahren sei zu sistieren im Sinne von Art. 128 lit. b PatG bis zum Zeitpunkt, in dem der Einspruch gegen EP 4444 vor dem EPA rechtskräftig entschieden worden ist. Die Beklagten hatten mit Eingabe vom 14. August 2008 u.a. die Abweisung des

Sistierungsbegehrens beantragt. Wie erwähnt, wies der Handelsgerichtspräsident mit Verfügung vom 21. Oktober 2008 das Sistierungsgesuch der Klägerinnen ab. Unter Hinweis auf die dort gemachten Ausführungen ist festzuhalten, dass eine Sistierung des Nichtigkeitsverfahrens nur bei Vorliegen triftiger Gründe und/oder bei einem innert Kürze absehbaren Nichtigkeitsurteil verfügt werden soll, ansonsten das Verfahren übermässig verzögert wird. Wie aus den mit der nachträglichen Eingabe der Beklagten vom 3. Juli 2009 eingereichten Unterlagen hervorgeht, ist das Einspruchsverfahren vor dem EPA betreffend EP 4444 noch hängig. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass das Einspruchsverfahren noch erhebliche Zeit in Anspruch nimmt. Art. 128 lit. b PatG bezieht sich auch auf Nichtigkeitsklagen gegen den schweizerischen Teil eines europäischen Patents, nicht aber gegen ein schweizerisches Patent. Auf die Nichtigkeitsklage der Beklagten betreffend CH 1111 ist Art. 128 lit. b PatG von vorneherein nicht anwendbar, da es nicht um ein europäisches Patent geht. Wie erwähnt, liegt im rechtskräftig entschiedenen Massnahmeverfahren (HG.2005.124-HGP) bereits ein einlässlich begründetes Gutachten in Bezug auf die Gültigkeit von CH 1111 vor, und es ist - wie nachfolgend auszuführen sein wird - auf die Einholung eines Gutachten im vorliegenden Verfahren zu verzichten. Die Voraussetzungen für eine Sistierungen des Verfahrens sind damit nicht gegeben. Die Klägerinnen haben denn



auch an Schranken den Sistierungsantrag nicht aufrecht erhalten und diesen in der Folge auch nicht erneuert.

3. Die Klägerinnen führten aus, im Massnahmeverfahren sei die Klägerin 1 als Inhaberin der Klagepatente als Gesuchstellerin aufgetreten. Im vorliegenden Verfahren trete zusätzlich die Klägerin 2, Schwestergesellschaft der Klägerin 1, als Klägerin im Hinblick auf die Schadenersatzklage gemäss klägerischem Rechtsbegehren 3 auf. Die Klägerin 2 berufe sich auf ihre Exklusivlizenz mit der Klägerin 1 und auf unlauteren Wettbewerb in Verbindung mit Art. 72 PatG (Klage Rz. 10, 13). Gemäss schriftlicher Bestätigung der gesetzlichen Revisionsstelle der Klägerin 1 bezahlt die Klägerin 2 der Klägerin 1 für die selbstklebende Dichtmasse B.-P. eine Lizenzgebühr von 5 % des jährlichen Nettoumsatzes (kläg.act. 16). Mit der Replik (Rz. 26 ff.) reichten die Klägerinnen eine von ihnen am 1. Februar 2006 unterzeichnete Bestätigung ein, wonach seit dem Jahre 2001 zwischen ihnen ein mündlicher Exklusivlizenzvertrag bestehe (kläg.act. 65). Gemäss Ziff. 2.5 der Bestätigung eines mündlichen Exklusivlizenzvertrags räumte die Klägerin 1 der Klägerin 2 eine selbständige Klagebefugnis ein, womit gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung eine Klageberechtigung des Lizenznehmers besteht (vgl. BGE vom 18.12.1998, sic! 1999, S. 444 ff., "Erythropoietin V"). Die Beklagten bestritten nunmehr in der Duplik (Rz. 24; vgl. aber Klageantwort Rz. 48) und an Schranken die Aktivlegitimation der Klägerin 2 nicht mehr.

4. Die Beklagten machen geltend, das klägerische Rechtsbegehren 1 sei zu unbestimmt. Sie verweisen auf die bundesgerichtliche Rechtsprechung (BGE vom 08.12.2004, sic! 2005, S. 208 ff., "Sammelhefter V"), wonach bei einem Unterlassungsbegehren die Verletzungsform als reale technische Handlung durch bestimmte Merkmale so zu umschreiben sei, dass es keiner Auslegung rechtlicher oder mehrdeutiger technischer Begriffe bedarf. Beim klägerischen Rechtsbegehren 1 fehle jegliche Konkretisierung des Verletzungsgegenstands. So seien insbesondere die Begriffe Dichtmasse und Standfestigkeit ohne Angabe eines Standfestigkeitswerts zu unbestimmt (Klageantwort Rz. 38 ff.). Die Klägerinnen hatten in der Klage (Rz. 230 ff.) Ausführungen zum klägerischen Rechtsbegehren 1 gemacht. Sie hielten insbesondere fest, der Begriff Dichtmasse habe für den Fachmann eine eindeutige und beschränkende Bedeutung. Eine Beschränkung des Unterlassungsbegehrens auf eine



konkrete Ausführung sei wegen der Umgehungsgefahr nicht zumutbar. Ansonsten bestehe die Gefahr, dass die Beklagten Parameter (z.B. VOC-Anteil, Tack, Glasübergangstemperatur, Schälhaftung) geringfügig variieren würden, so dass die Dichtmasse nach wie vor das Klagepatent verletzen, aber nicht mehr unter das Rechtsbegehren fallen würde (Klage Rz. 233f.; Replik Rz. 18; Duplik Rz. 12).

Der Frage, ob das klägerische Rechtsbegehren 1 genügend bestimmt ist, liegen verschiedene Auffassungen der Parteien betreffend die Abgrenzung zwischen Dichtmassen und Klebstoffen zugrunde. Während die Klägerinnen davon ausgehen, dass der Begriff Dichtmasse für den Fachmann eindeutig und hinreichend beschränkend ist, und dass Klebstoffe und Dichtmassen fundamental verschieden seien und sich nicht nur durch die Standfähigkeit unterscheiden würden, gehen die Beklagten davon aus, dass die Dichtmasse gemäss Klagepatent noch über weitere essenzielle Eigenschaften verfügen muss, um hinreichend abgegrenzt zu sein. Die Beklagte erhob an Schranken den Einwand des unbestimmten Rechtsbegehren nicht mehr ausdrücklich, sondern brachten vor, die Streitpatente seien insbesondere wegen mangelnder Offenbarung nicht rechtsbeständig. Darauf wird im Folgenden zunächst einzugehen sein.

5. Die Klage betreffend Patentverletzung stützt sich nunmehr ausschliesslich auf den schweizerischen Teil des EP 4444 (kläg.act. 8; vgl. Art. 72 Abs. 1 PatG; Klage Rz. 230). Die Klägerinnen machen geltend, bei dem von der Beklagten 1 vertriebenen lösungsmittelfreien, luftdichten "Randanschlusskleber" "E." (kläg.act. 17-19, insbesondere kläg.act. 18 S. 4 und 16) seien sämtliche Anspruchsmerkmale von EP 4444 vorhanden. Es liege somit eine identische Verletzung bzw. Nachmachung vor. Insbesondere handle es sich bei "E." um eine Dichtmasse mit einem entsprechenden Standvermögen (kläg.act. 58). "E." sei einkomponentig (kläg.act. 59) und stelle eine Dispersion von Vinylpolymeren bzw. Polyacrylaten in einem wässrigen Medium dar. Schliesslich seien auch die weiteren Merkmale betreffend Gewichtsteile, flüchtige organische Verbindungen (VOC), selbstklebende Eigenschaft, Schälhaftung und Glasübergangstemperatur erfüllt (Klage Rz. 182 ff.). Ein Weiterbenutzungsrecht aufgrund einer Vorbenutzung durch das Produkt I. 33 bestehe nicht, nachdem dieses nicht die gleichen Merkmale aufweise wie EP 4444 (Klage Rz. 226 ff.). Insgesamt stelle somit die Herstellung der angegriffenen Dichtmasse "E." durch die Beklagte 2 und



deren Anbieten und Vertrieb durch die Beklagte 1 eine identische Verletzung der Ansprüche 1, 2, 4, 7 und 13 von EP 4444 im Sinne von Art. 66 lit. a PatG sowie Teilnahme an einer identischen Verletzung der Ansprüche 15 und 16 von EP 4444 im Sinne von Art. 66 lit. d PatG dar. Ein Weiterbenutzungsrecht nach Art. 35 PatG scheidet mangels Identität mit dem vorbenutzten Produkt I. 33 aus (Klage Rz. 229).

Die Beklagten bestritten eine Patentverletzung und hielten unter anderem fest, eine solche sei insbesondere schon deshalb nicht gegeben, wenn auf die Behauptungen der Klägerinnen, wonach Klebmassen und Dichtmassen fundamental verschieden seien, abgestellt werde, nachdem das angebliche Verletzungsprodukt "E." ein Randanschlusskleber und nicht eine Dichtungsmasse sei. Entgegen den Behauptungen der Klägerinnen ermögliche das Kriterium "Standfestigkeit" keine Unterscheidung zwischen Klebmassen und Dichtmassen (vgl. bekl.act. 3 S. 10f.; bekl.act. 12 S. 6f. und S. 13). Nicht zutreffend sei auch die Behauptung der Klägerinnen, der Randanschlusskleber "E." sacke vor dem Abtrocknen nicht ab bzw. laufe nicht ab und sei deshalb eine Dichtmasse. "E." sei "fliessfähig" wie auch ein UHU-Alleskleber oder Zahnpasta, die man aus der Tube/Kartusche pressen könne; diese Eigenschaft, nicht "abzusacken" bzw. nicht "herunterzulaufen", mache jedoch aus einem Kleber offensichtlich keine Dichtmasse (Klageantwort Rz. 23 ff., Rz. 49 ff.). Die Beklagten machten zudem geltend, es bestehe ein Weiterbenutzungsrecht basierend auf I. 33, welches von der Beklagten 2 seit 1998 erfolgreich vertrieben werde (Klageantwort Rz. 117f.).

Nachdem die Beklagten widerklageweise die Nichtigkeit von EP 4444 und CH 1111 geltend machen, und sich im Massnahmeverfahren aufgrund des Kurzgutachtens von F. ergab, dass CH 1111 glaubhaft zufolge ungenügender Offenbarung und mangels erfinderischer Tätigkeit nichtig ist, ist zunächst die Frage der Gültigkeit von EP 4444 und CH 1111 zu prüfen.

III.

1. Gemäss Art. 50 Abs. 1 PatG bzw. Art. 83 EPÜ ist die Erfindung im Patentgesuch so darzulegen, dass der Fachmann sie ausführen kann. Die fehlende oder ungenügende Offenbarung der Erfindung in der Patentschrift ist ein Nichtigkeitsgrund



(Art. 26 Abs. 1 Ziff. 3 PatG bzw. Art. 138 Abs. 1 lit. b EPÜ). Genügend ist eine Offenbarung dann, wenn eine Fachperson mit ihren normalen Fähigkeiten die Erfindung anhand der Patentschrift in der vollen beanspruchten Breite ausführen kann, ohne wiederum erfinderisch tätig werden zu müssen (P. Heinrich, Kommentar Schweizerisches Patentgesetz/Europäisches Patentübereinkommen, Zürich 1998, N 50.01, 50.03; Schachenmann/Bertschinger, in: Bertschinger/Münch/Geiser, Schweizerisches und europäisches Patentrecht, Basel 2002, Rz. 15.12f., 15.18, 15.20f.).

a) Wie erwähnt, erstattete der Experte F. im Rahmen des vorsorglichen Massnahmeverfahrens ein Kurzgutachten betreffend die Gültigkeit von CH 1111. Die Parteien hatten im Schriftenwechsel die Einholung einer Expertise beantragt. An Schranken hielten die Beklagten fest, aufgrund des Gutachtens von F. und des Beschlusses des Deutschen Bundespatentgerichts vom 8. Mai 2006 betreffend das Deutsche Patent DE 2222 sei die Nichtigkeit der Streitpatente nachgewiesen. Es sei deshalb für den Entscheid des Handelsgerichts kein neues Gutachten nötig. Die Klägerinnen beantragten an Schranken, es sei ein neues, umfassendes Gutachten einzuholen.

Bei dem im Rahmen des Massnahmeverfahrens (HG.2005.124-HGP) eingeholten Gutachten wurde der Experte F. darauf hingewiesen, dass es um die Erstattung einer gerichtlichen Kurzexpertise gehe, das Grundlage für die Glaubhaftmachung der entsprechenden Parteibehauptungen bilde (Entscheid Handelsgerichtspräsident vom 23.06.2008 S. 9 E. I.10). Nachdem es vorliegend um den Nachweis und nicht lediglich um die Glaubhaftmachung der geltend gemachten Nichtigkeit von EP 4444 und CH 1111 geht, kann das Gutachten von F. nicht ohne weiteres Grundlage für das vorliegende Urteil sein. Auch aus dem Beschluss des Bundespatentgerichts vom 8. Mai 2006 kann nicht ohne weiteres auf die Nichtigkeit der Streitpatente geschlossen werden, nachdem es in jenem Entscheid um DE 2222 geht und die Klägerin 1 im Massnahmeverfahren geltend machte, die Begründung des Bundespatentgerichts sei derart mangelhaft, dass sich aus dieser für die Frage der Rechtsbeständigkeit von CH 1111 nichts ableiten lasse (Entscheid vom 23.06.2008 S. 10 E. I.12). Das Handelsgericht ordnete deshalb mit Beweisbeschluss vom 8. Juni 2009 zur Frage der Rechtsbeständigkeit der Streitpatente die Einholung eines Gutachtens an (vgl. BGE



132 III 83 ff.; Heinrich, PatG/EPÜ, N 76.15 ff.; J.J. Zürcher, in: Bertschinger/Münch/Geiser, Schweizerisches und europäisches Patentrecht, N 19.90 ff.). Dabei sollte sich der Gutachter mit den Schlussfolgerungen des Gutachtens von F., wonach CH 1111 nicht genügend offenbart sei, auseinandersetzen und entsprechend die Frage beantworten, ob EP 4444 und CH 1111 genügend offenbart sind (Beweisbeschluss Ziff. 1c). Ferner sollte er Auskunft geben, ob das Gutachten von F. aus der Sicht eines ordentlichen Gutachterauftrags zu ergänzen sei (Beweisbeschluss Ziff. 1d). Das Bundespatentgericht war im Beschluss vom 8. Mai 2009 zum Schluss gekommen, DE 2222 sei in Berücksichtigung der DE OS 3333 (OS H.) nicht neu, weshalb dem Gutachter die Fragen vorgelegt werden, ob die Streitpatente neu in Berücksichtigung der OS H. sind, und soweit dies zutrifft, inwieweit sie in Berücksichtigung der OS H. auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen (Beweisbeschluss Ziff. 1a und 1b).

b) Die Klägerinnen beantragten an Schranken, der mit der Erstellung des Gutachtens im Massnahmeverfahren beauftragte Gutachter F. sei im vorliegenden Verfahren nicht mehr mit der Erstellung eines neuen, umfassenden Gutachtens zu beauftragen. Sie machten im wesentlichen geltend, F. sei befangen und verfüge nicht über das notwendige Fachwissen eines Durchschnittsfachmanns.

aa) Die Klägerinnen brachten vor, die Klägerin 1 habe in verschiedenen Schreiben vor der Erstellung des Gutachtens erhebliche Bedenken an den fachlichen Fähigkeiten von F. geäussert und nach Vorliegen des Gutachtens dieses unmissverständlich kritisiert. Nachdem diese Eingaben F. bekannt seien, scheine das Verhältnis zwischen der Klägerin 1 und F. negativ belastet, weshalb berechtigte Zweifel an dessen Unbefangenheit bestünden. F. könne aber auch im neuen Gutachten deshalb nicht mehr von seinem Standpunkt abweichen, weil er damit die Klägerin 1, die sein Gutachten im Massnahmeverfahren so harsch kritisiert habe, in ihrer Kritik nachträglich bestätigen würde.

Der Sachverständige muss von den Verfahrensbeteiligten unabhängig sein und muss strenge Unparteilichkeit wahren. Da er Gehilfe des Richters ist, gelten für ihn die Ausstandsgründe sachgemäss (Art. 29 Abs. 1, Art. 30 Abs. 1 BV; Art. 6 Ziff. 1 EMRK; Art. 113 Abs. 3 ZPO; Art. 55 GerG; Leuenberger/Uffer-Tobler, Kommentar zur Zivilprozessordnung des Kantons St. Gallen, Bern 1999, N 3 zu Art. 113, N 1 zu Art.



114 ZPO; Vogel/Spühler, Grundriss des Zivilprozessrechts, 8. A., Bern 2006, 10 Rz. 154; BGE 131 I 27 E. 1.3; 131 I 113 E. 3.6; 126 III 253f. E. 3c; 125 II 541 E. 4a; 124 I 34; BGE 4P.254/2006 vom 06.12.2006 und dazu SZPP 2007, S. 126 ff.; SG GVP 1999 Nr. 53; SG GVP 1994 Nr. 47; Christoph Leuenberger, Die Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Zivilprozessrecht im Jahre 2005, ZBJV 2007, S. 157 ff.; Kiener/Krüsi, Die Unabhängigkeit von Gerichtssachverständigen, ZSR 2006 I S. 487 ff.; Alfred Bühler, Erwartungen des Richters an den Sachverständigen, AJP 1999, S. 567 ff.; Alfred Bühler, Die Stellung von Experten in der Gerichtsverfassung - insbesondere im Spannungsfeld zwischen Gericht und Anwaltschaft, SJZ 2009, S. 329 ff.). Befangenheit ist anzunehmen, wenn Umstände vorliegen, die geeignet sind, Misstrauen in die Unparteilichkeit des Sachverständigen zu erwecken. Es genügt, wenn Tatsachen vorliegen, die den Anschein der Befangenheit und die Gefahr der Voreingenommenheit objektiv zu begründen vermögen (BGE 131 I 113 E. 3.4; 124 I 123 E. 3a; Vogel/Spühler, Zivilprozessrecht, 3 Rz. 39). Ein Richter, der eine vorsorgliche Massnahme erlassen hat, bzw. ein Sachverständiger, der im Massnahmeverfahren ein Gutachten verfasst hat, muss grundsätzlich im folgenden Hauptprozess nicht in den Ausstand treten, dies u.a. auch deshalb, weil sich das Verfahren über vorsorgliche Massnahmen während der Dauer oder vor Einleitung eines Hauptprozesses ganz wesentlich vom zugrundeliegenden Hauptprozess unterscheidet (SG GVP 1999 Nr. 53). Eine Befangenheit für den Hauptprozess ist auch dann zu verneinen, wenn ein erstinstanzlicher Gerichtspräsident ein Gesuch wegen Aussichtslosigkeit abgewiesen hatte, welcher Entscheid in der Folge vom Obergericht aufgehoben wurde; zur Annahme der Befangenheit des betreffenden Richters müssen weitere Gründe hinzutreten (BGE 131 I 113). Bei der Personalunion zwischen dem Richter, der über die Anordnung vorsorglicher Massnahmen entscheidet, und dem in der Hauptsache entscheidenden Richter ist eine Befangenheit wegen Vorbefassung grundsätzlich zu verneinen, da der vorläufige Rechtsschutz, auch wenn er stets den materiellrechtlichen Anspruch zum Gegenstand hat, anderen Zielen, insbesondere der Sicherung von Ansprüchen, dient und zudem auf bloss glaubhaft gemachten Tatsachen beruht und den Entscheid im Hauptprozess nicht präjudiziert (BGE 131 I 119 E. 3.6 mit Hinweis auf n.p. BGE 4C.514/1996 vom 15.12.1997; vgl. dazu Leuenberger, ZBJV 2007, S. 158f.). Das Verhalten eines Sachverständigen gegenüber einer Partei kann den Anschein der Befangenheit begründen, wenn daraus nach objektiver Betrachtung inhaltlich oder



durch die Art der Kommunikation auf besondere Sympathien oder Antipathien oder auf eine Ungleichbehandlung der Prozessbeteiligten geschlossen werden kann; dies ist aber nicht der Fall, wenn mit einer Feststellung keine Bewertung verbunden ist (BGE 120 V 365f. E. 3b; vgl. BGE 4P.254/2006; Kiener/Krüsi, a.a.O., S. 504f.). Zu berücksichtigen ist dabei der Umstand, dass einzelne Parteien bewusst und mit den verschiedensten Mitteln (z.B. verbale Attacken, Vorwurf der Unfähigkeit, offensichtlich unbegründete Ablehnungsbegehren) versuchen können, den Sachverständigen zu provozieren, um daraufhin seine Unabhängigkeit in Zweifel zu ziehen. Reaktionen des Experten vermögen dabei nur dann einen Ausstandsgrund zu setzen, wenn sie objektiv betrachtet unverhältnismässig sind. Ansonsten hätten es die Parteien in der Hand, missliebige Gutachter ohne hinreichende Gründe des Amtes zu entledigen (Kiener/Krüsi, a.a.O., S. 505 m.w.H.).

Vorliegend hat der Experte F. im Rahmen des Massnahmeverfahrens ein Gutachten verfasst, welches ausschliesslich CH 1111 und nicht auch EP 4444 betraf. Wie erwähnt, hatte F. ein Kurzgutachten zu verfassen, wobei es im Massnahmeverfahren um das Glaubhaftmachen der Rechtsbeständigkeit von CH 1111 ging. Wie erwähnt, muss ein Massnahmerichter bzw. ein Gutachter, der im Massnahmeverfahren ein Gutachten verfasst hat, grundsätzlich im Hauptverfahren nicht in den Ausstand treten. Entgegen der Auffassung der Klägerinnen besteht kein Grund, generell die Anforderungen beim Experten höher anzusetzen als beim Richter, es sei denn, es würden weitere Gründe hinzukommen, die auf eine Befangenheit des Experten schliessen lassen. So ist ein Experte ebenso wie ein Richter imstande, unvoreingenommen ein Gutachten zu erstatten. Im Massnahmeverfahren (HG. 2005.124-HGP) wurde F. zum Experten bestimmt, nachdem die Parteien keine hinreichend begründeten Einwände gegen ihn vorgebracht hatten (Entscheid vom 23.06.2008 S. 7 E. I.8). Im Schreiben vom 2. Februar 2006 äusserte die Klägerin 1 Bedenken gegenüber F in fachlicher Hinsicht, da er aufgrund seines Studiums der organischen und anorganischen Chemie soweit ersichtlich keine praktische Erfahrung auf dem Gebiet der Polymerchemie habe (HG.2005.124-HGP/Ger.act. 17). Der Experte F. hielt in der Folge selber fest, es bestehe in der Tat die Problematik, dass er als Patentanwalt nicht über die spezialisierte Erfahrung eines in diesem Gebiet tätigen Praktikers/Durchschnittsfachmanns verfüge. F. wurde entsprechend angewiesen, nach Durchsicht der Akten dem Gericht mitzuteilen, ob ein aussenstehender Experte



beizuziehen sei (Entscheid vom 23.06.2008 S. 7 E. I.8). In der Folge ersuchte F. nicht um Beizug eines zusätzlichen Experten, woraus zu schliessen ist, dass er das Gutachten gestützt auf seine Fachkunde erstatten konnte. Es liegen keine Hinweise dafür vor, dass der Experte aufgrund des Einwandes der beschränkten Fachkenntnisse auf dem Gebiet der Polymerchemie ein Gutachten einseitig zu Lasten der Klägerin 1 erstellt hätte. Die Klägerinnen haben in diesem Zusammenhang auch keine entsprechenden, substantiierten Ausführungen gemacht. In der Eingabe vom 9. März 2006 verlangte die Klägerin 1 ein Doppelteam von Experten (HG.2005.124-HGP/Ger.act. 28 Rz. 25 ff.) und in der Eingabe vom 3. April 2006 hielt sie wörtlich fest, sie wolle "sich aber gegenüber dem Vorschlag des Gerichts, Herrn Patentanwalt F. als Patentexperten zu bestellen, nicht verschliessen, sofern - wie von den Gesuchsgegnerinnen in ihrer Vernehmlassung vom 9. Januar 2006, S. 25, beantragt - vorab das Fachwissen von Herrn F. auf dem Gebiet der Polymerchemie und der Dichtmassen und Klebstoffe geklärt wird" (HG.2005.124-HGP/Ger.act. 42). Diesen Einwand berücksichtigte der Handelsgerichtspräsident - wie erwähnt - mit der Möglichkeit des Beizugs eines weiteren Experten mit den entsprechenden Spezialkenntnissen. Auch in den weiteren Schreiben vom 20. April und 12. Mai 2006 (HG.2005.124-HGP/Ger.act. 49 und 57) erklärte sich die Klägerin 1 unter dem erwähnten Vorbehalt mit der Ernennung von F. einverstanden, wobei sie ausdrücklich verlangte, es sei in der schriftlichen Experteninstruktion festzuhalten, beide Parteien verlangten, es sei das Fachwissen von F. auf dem Gebiet der Polymerchemie, Dichtmassen und Klebstoffe zu klären. Insgesamt hat die Klägerin 1 zwar in sachlicher Weise Einwände betreffend den Umfang des Spezialwissens von F. erhoben. Es liegen keine Hinweise dafür vor, dass diese geeignet waren, den Experten negativ zu beeinflussen. Eine Befangenheit ist aber in diesem Zusammenhang auch deshalb nicht anzunehmen, da diese, wenn jede kritische Äusserung einer Partei zur Befangenheit des Experten führen würde, nach Belieben die Ernennung eines bestimmten Experten verhindern könnten.

Das soeben Ausgeführte gilt auch in Bezug auf das Verhalten der Parteien nach Erstattung des Gutachtens. So ist es für einen Experten - wie auch für das Gericht - zu erwarten, dass sich die Parteien, insbesondere diejenige, deren Standpunkt vom Experten nicht geteilt wurde, kritisch über das Gutachten äussert. Die Klägerin 1 hat ihre im Schreiben vom 12. Oktober 2007 (HG.2005.124-HGP/Ger. act. 106)



vorgebrachten Einwendungen, sie erachte das Gutachten von F. als ungenügend und zweifle an der Tauglichkeit des Sachverständigen, in keiner Weise substantiiert begründet. Die nur allgemein gehaltenen und nicht im Einzelnen begründeten Vorwürfe der Klägerin 1 waren deshalb nicht geeignet, eine Befangenheit von F. zu begründen. Die Klägerin 1 hatte auf die Einreichung von Ergänzungsfragen verzichtet, womit für den Experten F. auch nicht ersichtlich war, aus welchen Gründen die Klägerin 1 zu diesem Schluss kam.

Die Klägerinnen führen nicht aus, F. habe im Rahmen des Massnahmeverfahrens ein Verhalten an den Tag gelegt, das dessen Befangenheit zu begründen vermöchte. Indem die Klägerin 1 im Massnahmeverfahren keine Ergänzungsfragen gestellt und auch den Entscheid vom 23. Juni 2008 nicht angefochten hat, kann sie mit ihren Vorbringen, weshalb das Gutachten fachlich ungenügend sei, nicht gehört werden. Nachdem F. - wie erwähnt - ein Kurzgutachten im Rahmen eines Massnahmeverfahrens erstattet hat, ist er - wie auch der Richter in einem nachfolgenden Hauptverfahren - nicht an die Schlussfolgerungen des Kurzgutachtens gebunden, sofern insbesondere aufgrund der zusätzlich eingereichten Akten, allenfalls zusätzlich eingeholter Beweise sowie weiterer fachlicher Abklärungen und unter Einbezug eines zusätzlichen spezialisierten Experten andere Schlussfolgerungen zu ziehen sind. Insgesamt liegen keine besonderen Umstände vor, die auf eine Befangenheit des Experten F. schliessen lassen.

bb) Die Klägerinnen wiesen darauf hin, dass die Klägerin 1 im Massnahmeverfahren die Beauftragung eines Doppelteams von Experten beantragt habe. Der Experte F. verfüge als Chemiker nicht über die spezialisierte Erfahrung des Durchschnittsfachmanns auf dem Gebiet der Polymerchemie oder der Dichtmassen und Klebstoffe. Dies sei umso schwerwiegender, als er in seinem Gutachten die ungenügende Offenbarung der Erfindung behauptete, wo das Wissen des Durchschnittsfachmanns von besonderer Bedeutung sei.

Wie bereits ausgeführt, hat die Klägerin 1 nach Vorliegen des Gutachtens von F. keine Ergänzungsfragen gestellt, und der Entscheid vom 23. Juni 2008 (HG.2005.124-HGP) ist rechtskräftig. Sie hat auch nicht hinreichend substantiiert ausgeführt, aus welchen Gründen das Gutachten fachlich ungenügend sei. Sie ist deshalb nicht mit Rügen zu



hören, die sie im Massnahmeverfahren bzw. bei Erhebung eines Rechtsmittels hätte erheben können. Es bestand im Massnahmeverfahren kein Anlass zur Annahme, das Gutachten von F. sei ungenügend (Entscheid vom 23.06.2008 S. 19 ff. E. 4), so dass ein neuer Sachverständiger zu bestellen gewesen wäre (Art. 115 Abs. 3 ZPO). Im Entscheid vom 23. Juni 2008 wurde festgehalten, F. habe anlässlich eines Telefongesprächs selber ausgeführt, es bestehe die Problematik, dass er als Patentanwalt nicht über die spezialisierte Erfahrung eines Praktikers/ Durchschnittsfachmanns verfüge. Gleichzeitig hielt er fest, fachlich imstande zu sein, das Kurzgutachten zu erstatten. F. sollte, wie erwähnt, dem Gericht mitteilen, ob ein weiterer Experte für die Ausarbeitung des Gutachtens beizuziehen sei (Entscheid S. 7 E. I.8 und S. 20 E. II.4a). Wie im Entscheid festgehalten wurde, erfolgte seitens des Experten F. im Laufe der Ausarbeitung des Gutachtens keine entsprechende Mitteilung, weshalb der Schluss gezogen wurde, dass sich der Experte nach erfolgter Durchsicht der Akten imstande gesehen hatte, den Sachverhalt ohne Beizug eines Praktikers zu beurteilen (Entscheid S. 20 E. II.4a). Der Experte war als Chemiker imstande, eine Expertise auf dem Gebiet der Polymerchemie zu erstatten, insbesondere weil er in erster Linie die Frage der hinreichenden Offenbarung prüfte. Diese wiederum hätte nicht von einem Spezialisten auf dem Gebiet der Polymerchemie ohne das Wissen und die Erfahrung eines Patentanwalts beantwortet werden können.

Die Klägerinnen können nicht mit dem Einwand gehört werden, es sei fragwürdig, wenn ein Gerichtsexperte in einem Gebiet, in dem er - sogar nach seiner eigenen Einschätzung - nicht fachkundig sei, selber entscheiden müsse, ob sein Fachwissen für die Erstellung eines Gutachtens ausreiche oder ob er auf einen zusätzlichen technischen Sachverständigen angewiesen sei. Wie erwähnt, hat die Klägerin 1 im Massnahmeverfahren weder Ergänzungsfragen gestellt noch gegen den Entscheid ein Rechtsmittel ergriffen, und sie hat auch nicht hinreichend substantiierte, fachliche Einwendungen gegen das Gutachten vorgebracht. Sie kann das in jenem Verfahren Versäumte nicht im vorliegenden nachholen. Im Übrigen ist festzuhalten, dass es, nachdem die Rechtsbeständigkeit von CH 1111 lediglich glaubhaft zu machen war, und Beweisabnahmen nur eingeschränkt erfolgten (vgl. Leuenberger/Uffer-Tobler, N 2 zu Art. 201 ZPO), sachgerecht war, wonach der Experte aufgrund seiner Fachkenntnisse prüfte, wie weit er imstande war, das Gutachten zu erstatten. Der Experte war dabei imstande, sachgerecht zu entscheiden, ob entsprechend den zu



beantwortenden Fragen ein Spezialist auf dem Gebiet der Polymerchemie beizuziehen war. Ein solcher Beizug erübrigte sich, nachdem der Experte F. u.a. zum Schluss kam, unter Annahme der Arbeitshypothese von erfüllter Neuheit und erfinderischer Tätigkeit sei in CH 1111 die Erfindung nicht so dargelegt, dass der Fachmann diese wiederholbar ausführen könne. In keiner Weise begründet und belegt ist die Behauptung der Klägerinnen an Schranken, gerade für die Beurteilung der Offenbarung sei das Fachwissen des Durchschnittsfachmanns in besonderem Masse von Bedeutung; im Gutachten von F., auf das im Entscheid vom 23. Juni 2008 abgestellt worden war, ging der Experte davon aus, dass "nicht ersichtlich [sei], wo in CH 1111 eine spezifisch nacharbeitbare Zusammensetzung beschrieben ist" (Gutachten S. 7). Lag aber keine und nicht nur eine ungenügende entsprechende Beschreibung vor - CH 1111 nennt keine chemischen Zusammensetzungen -, konnte dies vom Experten, auch wenn er nicht Spezialist auf dem Gebiet der Polymerchemie ist, schlüssig festgestellt werden. Die Klägerinnen haben in keiner Weise substantiiert dargelegt, in welcher Weise das Wissen eines Spezialisten auf dem Gebiet der Polymerchemie vorliegend von entscheidender Bedeutung hätte sein sollen. Im rechtskräftigen Entscheid vom 23. Juni 2008 wurden Ausführungen zu den Einwänden der Klägerin 1 in Bezug auf die Schlussfolgerungen und deren Begründung gemacht, und es wurde unter anderem festgehalten, dass der Experte sehr wohl imstande sei, sich differenziert zu Fragen der Polymerchemie zu äussern (Entscheid S. 19 ff. E. 4).

c) Insgesamt kann weder angenommen werden, dass F. befangen ist, noch liegen Hinweise vor, dass er nicht über hinreichende Fachkenntnisse zur Beurteilung der Rechtsbeständigkeit von CH 1111 verfügt. Nachdem F. bereits über erhebliche Kenntnisse betreffend das Massnahmeverfahren und CH 1111 verfügt, erschien es insbesondere auch aus prozessökonomischen Gründen sachgerecht, für die Frage der Rechtsbeständigkeit von EP 4444 und CH 1111 F. zum Experten zu bestimmen. Dabei ging das Gericht davon aus, dass es dem Experten durchaus möglich ist, sich insbesondere durch Konsultation von Fachliteratur das notwendige zusätzliche Fachwissen, insbesondere auf dem Gebiet der Polymerchemie, zu erarbeiten.

2. In Ziff. 3 des Beweisbeschlusses vom 8. Juni 2009 wurden die Klägerinnen aufgefordert, einen Beweiskostenvorschuss von Fr. 20'000.-- zu bezahlen (Art. 99 i.V.m. Art. 274 Abs. 1 lit. c ZPO). Im Rahmen des Beweisbeschlusses äussert sich die



Beweisführungslast bzw. die subjektive Beweislast dadurch, dass die betreffende Partei für die Durchführung eines Gutachtens zur Bezahlung eines Beweiskostenvorschusses aufgefordert wird. Vorschusspflichtig ist somit, in wessen Interesse die Beweiserhebung erfolgt (Art. 274 Abs. 1 lit. c ZPO; Leuenberger/Uffer-Tobler, N 7a zu Art. 99 ZPO). Die Beweisführungslast folgt grundsätzlich der objektiven Beweislast, sofern es um den Hauptbeweis geht (Art. 8 ZGB; vgl. Leuenberger/Uffer-Tobler, N 3 Vorbem. zu Art. 90 ff. ZPO). Will die Gegenpartei den Gegenbeweis führen, liegt die Beweisführungslast bei ihr, auch wenn die Hauptpartei (im objektiven Sinn) beweisbelastet ist. Beantragt eine Partei eine Oberexpertise oder die Beantwortung von Ergänzungsfragen, um den Gegenbeweis zu führen, so trifft diejenige Partei die Beweisführungslast und damit die Vorschusspflicht, die den entsprechenden Antrag gestellt hat (Leuenberger/Uffer-Tobler, N 7b zu Art. 99, N 4b zu Art. 274 ZPO; Frank/Sträuli/Messmer, N 2 zu § 83 ZPO/ZH).

Vorliegend machen die Klägerinnen eine Patentverletzung gestützt auf den schweizerischen Teil von EP 4444 durch die Beklagten geltend. Sie haben somit die Rechtsbeständigkeit von EP 4444 und die erfolgte Verletzung nachzuweisen und sind damit diesbezüglich vorschusspflichtig. In Bezug auf CH 1111 besteht ein im Massnahmeverfahren eingeholtes Gutachten, welches dessen Rechtsbeständigkeit verneint. Damit besteht ein erhöhter Anschein in Bezug das in erster Linie auf genügende Offenbarung sowie ferner auch auf Neuheit und erfinderische Tätigkeit geprüfte Schweizer Patent (Heinrich, PatG/EPÜ, N 59.02), dass dieses nicht rechtsbeständig ist. Obwohl die Beklagten widerklageweise die Nichtigkeit von CH 1111 gelten machen, rechtfertigt es sich vorliegend angesichts des erheblichen Anscheins der fehlenden Rechtsbeständigkeit von CH 1111, die Klägerinnen auch in Bezug auf diese Frage zur Leistung eines Vorschusses verpflichtet. Zu berücksichtigen ist ferner - wie nachfolgend auszuführen ist - der Umstand, dass die Streitpatente, abgesehen von einem minimalen Unterschied bei der Offenbarung, praktisch identisch sind.

Nach der Zustellung des Beweisbeschlusses erklärten die Klägerinnen mit Schreiben vom 19. Juni 2009, sie würden der Aufforderung des Gerichts zur Leistung eines Beweiskostenvorschusses in Kenntnis der möglichen Folgen dieses Verhaltens nicht nachkommen. Aufgrund dieser Erklärung erübrigte sich die Ansetzung einer Nachfrist



gemäss Art. 275 Abs. 2 ZPO. Nachdem der Beweiskostenvorschuss von den Klägerinnen nicht bezahlt worden ist, wird das für die Frage der Rechtsbeständigkeit der Streitpatente angeordnete Gutachten nicht eingeholt. Es ist ohne das Gutachten aufgrund der Akten ein Sachurteil zu fällen, auch wenn dieses nicht der wahren Sachlage, die allenfalls im Rahmen der Expertise hätte festgestellt werden können, entspricht (vgl. Leuenberger/Uffer-Tobler, N 2c zu Art. 275 ZPO).

3. Die Beklagten hielten an Schranken fest, die Nichtigkeit der Streitpatente stehe aufgrund des Gutachtens von F. und des Entscheids des Deutschen Bundespatentgerichts, welches die fehlende Neuheit festgestellt habe, fest. Nachdem kein neues Gutachten eingeholt werden konnte, sind in erster Linie die bereits bestehenden Feststellungen des Experten F. bzw. eines ausländischen Fachgerichts zu berücksichtigen.

a) aa) Im Gutachten vom 28. September 2007 (insbes. in Ziff. 7 S. 8 ff.) begründet der Experte F. einlässlich, weshalb in CH 1111 die Erfindung nicht so dargelegt ist, dass der Fachmann diese wiederholbar ausführen kann. In der Schlussfolgerung nimmt er gleichsam als Arbeitshypothese an, dass der Gegenstand von CH 1111 neu sei und auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe (Gutachten S. 12 Ziff. 7.3 Mitte), und prüft dann, ob die Erfindung in CH 1111 ausreichend offenbart ist. Er hält fest, dass sowohl im allgemeinen Teil der Beschreibung als auch im einzigen Beispiel von CH 1111 keine spezifisch definierte Dichtmasse beschrieben werde, die für einen Vergleichsversuch verwendet werden könnte. Der Fachmann sei ausgehend von der Beschreibung und mit Hilfe seines Fachwissens nicht in der Lage, die patentgemässen Vinylpolymer-Dispersionen bereit zu stellen. Der Experte führt weiter aus (Gutachten S. 8 ff. Ziff. 7.1 und 7.2), dass die Zusammensetzung der "Dichtmasse", abgesehen vom nicht hinreichend spezifizierten Hinweis, dass es sich um Polymere handelt ("Vinylpolymere" bzw. "Vinylpolymere auf Basis von Acrylat- und/oder Methacrylatmonomeren"), nicht konkret und nachvollziehbar offenbart sei (Gutachten S. 11 Ziff. 7.3 erstes Lemma). Die Polymerdispersion sei für die Erzielung der spezifischen neuen und unerwarteten Eigenschaften entscheidend, da die "Dichtmasse" gemäss CH 1111 ausschliesslich aus der Polymerdispersion ("Vinylpolymere und Wasser") bestehe (Gutachten S. 11 Ziff. 7.3 zweites Lemma). Nachdem eine unmittelbar nacharbeitbare Polymerdispersion, welche die gewünschten Eigenschaften aufweist, in CH 1111 nicht angegeben sei



(Gutachten S. 11 Ziff. 7.3 drittes Lemma), untersuchte der Experte bei CH 1111 auch weitere Anhaltspunkte für eine Offenbarung (Gutachten S. 11f. Ziff. 7.3 viertes bis siebtes Lemma). Schliesslich hält der Experte fest, dass eine Feinabstimmung der Eigenschaften der "Dichtmasse" gemäss CH 1111 mit Additiven im Rahmen fachüblicher Routine eingestellt werden könne. Eine solche Tätigkeit des Fachmanns könne aber keine erfinderische Tätigkeit begründen und komme daher unter der Arbeitshypothese, dass Neuheit und erfinderische Tätigkeit vorliegen, ebenfalls nicht als erfindungsgemäss in Betracht (Gutachten S. 12 Ziff. 7.3 letztes Lemma). Unter Annahme der Arbeitshypothese von erfüllter Neuheit und erfinderischer Tätigkeit zieht deshalb der Experte das Fazit, dass in CH 1111 die Erfindung nicht so dargelegt ist, dass der Fachmann diese wiederholbar ausführen kann (Gutachten S. 12 Mitte).

Der Experte hat neben der genügenden Offenbarung die Neuheit gemäss Art. 7 Abs. 1 und 2 PatG sowie die erfinderische Tätigkeit gemäss Art. 1 Abs. 2 PatG von CH 1111 geprüft. In Bezug auf die Neuheit hält der Experte fest, die in CH 1111 beanspruchte Erfindung könne infolge der ungenügenden Erfindungsdefinition nicht als neu gegenüber dem Stand der Technik abgegrenzt werden. Da zwei unterschiedliche Zusammensetzungen gleiche oder vergleichbare physikalische Eigenschaften aufweisen könnten, könne die vergleichende Beurteilung von Zusammensetzungen aufgrund der physikalischen Eigenschaften alleine, ohne Berücksichtigung der an sich definierbaren Komponenten der Zusammensetzungen, keine Neuigkeit begründen (Gutachten S. 12 Ziff. 8). Denn beim Ausdruck "Dichtmasse" handle es sich um eine nicht-limitierende Zweckbestimmung (Gutachten S. 6f. Ziff. 6). In Bezug auf die erfinderische Tätigkeit von CH 1111 führt der Experte aus, die Erfindung sei nicht so definiert, dass sie vom Stand der Technik abgegrenzt werden könne. Wie einlässlich in Ziff. 2 des Gutachtens ausgeführt worden sei, seien gemäss Beschreibung von CH 1111 die jeweiligen Additive dem Fachmann bekannt. Ebenso könnten vom Fachmann die Eigenschaften der "Dichtmasse" im Rahmen fachüblicher Versuche eingestellt werden. Eine Tätigkeit, welche der Fachmann mit seinem Fachwissen ausführen kann, ohne erfinderisch tätig zu werden, werde als naheliegend beurteilt. Eine blosser Optimierung der Eigenschaften einer Zusammensetzung gemäss dem Wissen des Fachmanns stelle keine erfinderische Lehre dar (Gutachten S. 13 Ziff. 9). Wenn man eine neue Zusammensetzung mit speziellen neuen Eigenschaften "auf der Basis eines Acrylats" bzw. "auf der Basis von Vinylpolymeren" patentrechtlich schützen und dem



Fachmann eine Lehre zum reproduzierbaren Handeln vermitteln wolle, sei es zwingend nötig, die Zusammensetzung des Acrylats bzw. des Vinylpolymers und allenfalls auch dessen Herstellung anzugeben (Gutachten S. 16 Mitte; vgl. zum Ganzen Entscheid vom 23.06.2009 S. 12. ff. E. II.1, S. 21 ff. E. II.5/6).

Auf dieses Gutachten kann, nachdem die Klägerinnen den Kostenvorschuss nicht geleistet haben, auch im vorliegenden Verfahren abgestellt werden. Aufgrund des einlässlich und nachvollziehbar begründeten und damit nicht ungenügenden (Art. 115 Abs. 3 ZPO; vgl. GVP 2000 Nr. 55) Gutachtens steht fest, dass CH 1111 zufolge ungenügender Offenbarung und mangels Neuheit und erfinderischer Tätigkeit nichtig ist.

bb) Eine Gegenüberstellung von CH 1111 ("Einkomponentige Dispersionsdichtmasse in Kartuschen"; kläg.act. 7) und EP 4444 ("Einkomponentige Dichtmasse auf Basis einer Polyacrylatdispersion"; kläg.act. 8) zeigt, dass die Streitpatente auf die gleiche Priorität (12.01.2000, DE 2222) zurückgehen und die identische Offenbarungsgrundlage haben. Mit der Klageantwort/Widerklage (Rz. 49) reichten die Beklagten als Anlage 1 (vgl. an Schranken von den Beklagten eingereichte Beilage "Merkmalsübersicht der Klagepatente im Vergleich zu DE OS 3333 [OS H.]") eine Merkmalsanalyse ein, in welcher u.a. der Gegenstand von EP 4444 und CH 1111 einander gegenüber gestellt werden. Sie führten aus, alle Merkmale von EP 4444 würden sich auch in CH 1111 finden, lediglich in leicht unterschiedlicher Verteilung auf Haupt- bzw. Unteransprüche. Ein Unterschied bestehe in Bezug auf das Merkmal A, indem EP 4444 eine Dispersion von Polyacrylaten fordere, während CH 1111 eine Dispersion von Vinylpolymeren beanspruche. Bei Polyacrylaten handle es sich um eine Untergruppe von Vinylpolymeren. Sofern der neuheitsschädliche Stand der Technik die Neuheit des Merkmals Polyacrylatdispersion zerstöre, gelte dies auch für das Merkmal Vinylpolymerdispersion: Die Offenbarung des speziellen Begriffs sei neuheitsschädlich für den allgemeinen Begriff (Klageantwort Rz. 46 f., 49). Die Klägerinnen hielten in der Replik fest, die Beklagten würden zutreffend bemerken, dass sich alle Merkmale von EP 4444 auch in CH 1111 finden würden, allerdings in leicht unterschiedlicher Verteilung auf Haupt- bzw. Unteransprüche und mit leicht unterschiedlichem Wortlaut. Sie gaben die Merkmalsanalyse von EP 4444 und CH 1111, welche auf der



Merkmalsanalyse der Beklagten gründe, mit geringfügigen Änderungen in der Replik (Rz. 68) nochmals wieder.

Beide Parteien gehen somit davon aus, dass EP 4444 und CH 1111 praktisch identisch sind und sich insbesondere in Bezug auf Offenbarung, Neuheit und erfinderische Tätigkeit praktisch nicht unterscheiden. Besteht aber zwischen den beiden Streitpatenten ein minimaler und vorliegend nicht relevanter Offenbarungsunterschied, gelten die Feststellungen von F., wonach CH 1111 nicht genügend offenbart sei, uneingeschränkt auch für EP 4444. Ferner ist davon auszugehen, dass EP 4444 nicht neu ist und dem Patent keine erfinderische Tätigkeit zugrunde liegt. Dies führt zum Schluss, dass der schweizerische Teil von EP 4444 somit zufolge ungenügender Offenbarung und mangels Neuheit und erfinderischer Tätigkeit nichtig ist.

4. Mit nachträglicher Eingabe vom 16. August 2006 (HG.2005.14-HGK, HG.2005.124-HGP) reichten die Beklagten die Begründung des Beschlusses des Deutschen Bundespatentgerichts vom 8. Mai 2006 in der Einspruchssache betreffend das Patent DE 2222 (Beilage 1) ein und beantragten, die nachträgliche Eingabe sowie die Begründung des Beschlusses seien im Massnahmeverfahren wie auch im vorliegenden Verfahren zuzulassen und dem Gutachter F. zuzustellen. Die Klägerin 1 erhob in der Eingabe vom 25. August 2006 (HG.2005.124-HGP) keine Einwendungen gegen die Zulassung der nachträglichen Eingabe vom 16. August 2006 und des Beschlusses des Bundespatentgerichts (Art. 164 Abs. 3 ZPO), hielt aber fest, der Beschluss enthalte derart mangelhaft begründete Aussagen, dass sich daraus für die Frage der Rechtbeständigkeit von CH 1111 nichts ableiten lasse. Zudem habe das Bundespatentgericht offenkundig übersehen, dass die DE OS 3333 (OS H.; kläg. act. 51) eine Dichtmasse beschreibe, die im Trockenzustand nicht selbstklebend sei. Die DE OS 3333 sei auch aus diesem Grund nicht neuheitsschädlich.

a) Wie erwähnt, gehen EP 4444 und CH 1111 auf die gleiche Priorität zurück, d.h. auf das am 12. Januar 2000 angemeldete deutsche Patent DE 2222. Mit nachträglicher Eingabe vom 12. Mai 2006 (HG.2005.124-HGP) reichten die Beklagten u.a. die DE 2222 "Einkomponentige Dichtmasse auf Basis einer Dispersion von Polyacrylaten, Verfahren zu deren Herstellung und System" (Beilage 1) ein und stellten u.a. den Antrag, dem Experten sei die Frage zu stellen, ob davon auszugehen sei, dass die DE



OS 3333 angesichts des Widerrufs von DE 2222 durch das Bundespatentgericht am 8. Mai 2006 dem Gegenstand von CH 1111 patenthindernd entgegenstehe. Sie reichten eine Konkordanzliste der Patentansprüche CH 1111 und DE 2222 (Beilage 2) ein und hielten fest, die Ansprüche von CH 1111 und des deutschen Prioritäts-Schutzrechts seien, soweit es für die Rechtsbeständigkeit im Hinblick auf die DE OS 3333 (OS H.) gemäss Beschluss des Bundespatentgerichts von Bedeutung sei, deckungsgleich. Die Klägerin 1 erhob in der Eingabe vom 19. Mai 2006 (HG.2005.124-HGP) keine Einwendungen gegen die Zulassung der nachträglichen Eingabe vom 12. Mai 2006 und die eingereichten Beilagen (Art. 164 Abs. 3 ZPO), beantragte u.a. aber, die Frage der Beklagten, ob DE OS 3333 CH 1111 patenthindernd entgegenstehe, sei dem Experten nicht zu unterbreiten. Sie machte jedoch insbesondere nicht geltend, die von den Beklagten eingereichte Konkordanzliste der Patentansprüche CH 1111 und DE 2222 (Beilage 2) sei nicht zutreffend.

In der Duplik/Widerklagereplik vom 6. Juli 2006 verwiesen die Beklagten auf den Beschluss des Bundespatentgerichts vom 8. Mai 2006 (Rz. 20; vgl. bekl. act. 37-39) und hielten u.a. fest, dass der Wortlaut der erteilten Patentansprüche von DE 2222 identisch sei mit EP 4444 (kläg. act. 35: Merkmalsübersicht von EP 4444, CH 1111 und DE 2222 im Vergleich zum Stand der Technik, d.h. I. 33 und DE OS 3333 [OS H.]). Während das Merkmal E (Tg unter 10°C) in CH 1111 bereits im Anspruch 1 enthalten sei, sei dieses Merkmal in EP 4444 und DE 2222 in Unteranspruch 4 enthalten (Duplik Rz. 27 und 119). Die Klägerinnen machten in der Widerklageduplik vom 18. Dezember 2006 geltend, der Widerruf von DE 2222 durch das Bundespatentgericht sei zu Unrecht erfolgt und binde das Handelsgericht nicht (Widerklageduplik Rz. 9 und 11). Sie bestritten die Vorbringen der Beklagten in der Duplik Rz. 27 in keiner Weise, wonach aus bekl. act. 35 (Merkmalsanalyse) offensichtlich sei, dass EP 4444 und CH 1111 mit DE 2222 weitestgehend im Wortlaut identisch seien, EP 4444 sogar bis hin zur Anspruchsnummerierung (vgl. Widerklageduplik Rz. 65 als Stellungnahme zu Duplik Rz. 119, wo lediglich vermerkt wird, dass die Beklagten die Begründung des Beschlusses des Bundespatentgerichts vom 08.05.2006 mit nachträglicher Eingabe vom 16.08.2006 zu den Akten des vorliegenden Verfahrens gereicht hätten).

Insgesamt steht somit unbestrittenermassen fest, dass der Wortlaut der erteilten Patentansprüche des für EP 4444 und CH 1111 prioritätsbegründenden DE 2222



praktisch identisch ist mit demjenigen der Ansprüche der Streitpatente, insbesondere mit EP 4444.

b) In der Verhandlung vom 8. Mai 2006 widerrief der 15. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts DE 2222 im Hinblick auf die DE OS 3333 (OS H.; kläg. act. 51). Das Bundespatentgericht stellte dabei aus prozessökonomischen Gründen die Prüfung des durch Druckschriften dokumentierten Standes der Technik der aufwändigeren Prüfung der geltend gemachten Vorbenutzungen, z.B. I. 33, voran (Beschluss S. 37 ff.) und hielt fest, dass es einer einkomponentigen Dichtmasse mit den Merkmalen insbesondere gemäss Patentanspruch 1 bereits an der erforderlichen Neuheit gegenüber der Lehre gemäss der DE OS 3333 fehle (Beschluss S. 33 letzter Absatz; vgl. S. 40 vorletzter Absatz). Gemäss Ausführungen des Bundespatentgerichts bestehen bezüglich der Offenbarung keine Bedenken (Beschluss S. 35). Hingegen sei der Einwand der Einsprechenden weitgehend zutreffend, wonach in der gesamten Patentschrift und insbesondere auch im einzigen Ausführungsbeispiel nur vollkommen unkonkrete Angaben zu den verwendeten Komponenten gemacht würden und es mit den vorliegenden Angaben ohne unzumutbaren Aufwand nicht möglich sei, Dichtmassen herzustellen, welche die in DE 2222 definierten Eigenschaften aufweisen würden. In der Tat gehe aus der gesamten Patentschrift und insbesondere aus dem einzigen unkonkreten Ausführungsbeispiel nicht hervor, welche genauen stofflichen Merkmale für eine einkomponentige Dichtmasse im beanspruchten Umfang notwendig seien, damit die in den entsprechenden Merkmalen gemäss Streitpatent formulierten Eigenschaften erfüllt werden könnten. Das Bundespatentgericht hielt dann aber - ohne dies näher zu begründen - fest, die entsprechenden stofflichen Merkmale der beanspruchten einkomponentigen Dichtmasse seien zwar äusserst breit, aber doch noch so deutlich und vollständig gehalten, dass ein Fachmann die Lehre jedenfalls hinsichtlich der Bereitstellung einer diese stofflichen Merkmale umfassenden Zusammensetzung entsprechend den Funktionsmerkmalen des Streitpatents - wenn auch mit einigem Aufwand - ausführen könne (Beschluss S. 36f. E. III.3.c).

Das Bundespatentgericht untersuchte - wie erwähnt - die Abgrenzbarkeit der beanspruchten einkomponentigen Dichtmasse und damit die Frage der Neuheit gegenüber dem Stand der Technik, indem es DE OS 3333 (OS H.) heranzog (Beschluss



S. 37 ff.; vgl. dazu kläg. act. 35 und die von den Beklagten an Schranken eingereichte "Merkmalsübersicht der Klagepatente im Vergleich zu DE OS 3333 [OS H.]". Gemäss Bundespatentgericht sind in der DE OS 3333 Massen zum Dichten auf Basis einer wässrigen Dispersion von Styrol-(Meth)Acrylat-Copolymeren mit 1-12 C-Atomen im Acrylat- bzw. Methacrylat-Teil beschrieben, die offensichtlich einkomponentig seien und damit die Merkmale 1, 1.1 und 2 (vgl. Beschluss S. 34 E. III.3.a) einer Dichtmasse gemäss Streitpatent, d.h. DE 2222, aufweisen würden. Bei den Styrol-(Meth)Acrylat-Copolymer-Dispersionen handle es sich um Polyacrylat-Dispersionen entsprechend dem Merkmal 2 des Streitpatents (Beschluss S. 37 Mitte; Merkmal A gemäss kläg. act. 35). Dass eine solche Dichtungsmasse des Weiteren im Nasszustand lediglich 0 bis 10 Gew.-Teile flüchtige organische Verbindungen (VOC) aufweise und damit auch dem Merkmal 3 einer Dichtmasse gemäss Streitpatent genüge, ergebe sich aus den Ausführungsbeispielen in DE OS 3333, wonach flüchtige organische Verbindungen, dem Wortsinn des Streitpatents entsprechend, darin jedenfalls in nicht mehr als 10 Gew.-Teilen enthalten seien (Beschluss S. 37 unten; Merkmal B gemäss kläg. act. 35). Mit den weiteren Merkmalen 4, 5 und 5.1 einer Dichtmasse gemäss Streitpatent lasse sich die beanspruchte einkomponentige Dichtmasse nicht von einer Dichtmasse auf Basis einer wässrigen Dispersion von insbesondere Styrol-Butylarylat-Copolymer-Dispersionen gemäss Lehre der DE OS 3333 abgrenzen, weshalb die Neuheit zu verneinen sei. Denn die unter dem Namen Acronal 290 D handelsüblichen wässrigen Styrol-Butylarylat-Copolymer-Dispersionen der Ausführungsbeispiele in der DE OS 3333 würden in Zusammensetzung mit verschiedenen üblichen, im Übrigen auch von der Lehre des Streitpatents umfassten Additiven eine dem Streitpatent entsprechende Haftklebrigkeit ergeben, dies insbesondere dann, wenn sich mit steigendem Zusatz eines Weichmachers, z.B. Polypropylenglykol 600, die Haftklebrigkeit des Polymerfilms erhöhe (Beschluss S. 38 oben; Merkmal C gemäss kläg. act. 35). Die mangelnde Eignung der Merkmale 4, 5 und 5.1 zur Abgrenzung gegenüber dem Stand der Technik ergebe sich bereits aus der Druckschrift "ASTM D 3121-94 'Standard Test Method for Tack of Pressure-Sensitive Adhesives by Rolling Ball', ASTM International, West Conshohocken, PA, USA" (vgl. Beilage 4 zur nachträglichen Eingabe der Beklagten vom 16.08.2006), wonach Untersuchungen des selben Polymerfilms bei verschiedenen Ausführenden (z.B. Laboratorien) um bis zu 50% unterschiedliche Zahlenwerte liefern würden, weshalb die Methode der rollenden Kugel ausdrücklich als nicht zur absoluten



Spezifikation von Endprodukten sondern lediglich als zur Qualitätskontrolle innerhalb eines Laboratoriums geeignet bezeichnet werde (Beschluss S. 39 Mitte; Merkmal C und Unteranspruch 12 von EP 4444 gemäss kläg. act. 35). Eine Abgrenzung gegenüber der Lehre gemäss DE OS 3333 ergebe sich auch nicht aufgrund der Merkmale 1.2 (standfest), 1.3 (fliessfähig), 1.4 (aus einer Kartusche oder einem Kunststoffbeutel leicht herauspressbar), 6 (die Dichtmasse weist 1 bis 80 bzw. bis 70 Gewichtsteile Additive auf) und 6.1 (1 bis 70 Gewichtsteile Füllstoffe als Additive; vgl. Beschluss S. 34f.), so dass den entsprechenden Hilfsanträgen nicht entsprochen werden könne. Bei den Eigenschaften bzw. Funktionen "standfest, fliessfähig und aus einer Kartusche oder einem Kunststoffbeutel leicht herauspressbar" (Merkmale 1.2 - 1.4) handle es sich um zahlenmässig unbestimmt gehaltene und damit zur Abgrenzung ungeeignete Merkmale, unter die sich nicht nur die Dichtmassen gemäss Streitpatent, sondern letztlich auch alle Zusammensetzungen des Standes der Technik, die unter die stofflichen Merkmale 1.1, 1.2, 1.3, 6 und 6.1 fallen, zwanglos einordnen lassen würden. Das Bundespatentgericht könne einen stofflichen Unterschied der beanspruchten Dichtmasse gegenüber einer Masse zum Dichten gemäss DE OS 3333 nicht feststellen (Beschluss S. 39 unten, S. 40 2. Absatz, S. 41 oben; Merkmal E, Unteranspruch 5 bzw. 3, Unteranspruch 13 bzw. 10 gemäss kläg. act. 35). Was die Verwendung der einkomponentigen Dichtmasse gemäss Streitpatent zum Abdichten und Anschliessen von Folien im Baubereich an Wänden aus Holz, Putz, Beton, Kalkstein oder Ziegelstein (Merkmal 7; vgl. Beschluss S. 35 Mitte) betreffe, so ergebe sich eine derartige Anwendbarkeit für den Fachmann in naheliegender Weise aus der DE OS 3333 in Verbindung mit dem Stand der Technik, wie er sich aus dem Prospektmaterial "B.-P. - Luftdicht verkleben von Dampfbremsen auf Mauerwerk" (vgl. Beilage 3 zur nachträglichen Eingabe der Beklagten vom 16.08.2006) darstelle. Denn in B.-P. werde eine einkomponentige lösungsmittelhaltige Klebe- und Dichtmasse auf Acrylatbasis zum luftdichten Verkleben von Dampfbremsen, darunter auch Polyethylenfolien, auf geeigneten Untergründen, z.B. Stein, Beton, Putz und Holz, an Wänden im Baubereich beschrieben. Ausgehend von DE OS 3333, wonach die dort beschriebene Dichtmasse u.a. auch zum Anschliessen von Fussbodenbelägen mit einer Rückenbeschichtung aus Polypropylen auf bauüblichen Untergründen geeignet sei, habe der Fachmann ohne Weiteres auch die ihm aus dem Prospektmaterial B.-P. bekannte Anwendungsmöglichkeit in Erwägung ziehen können, ohne dass es hierzu



erfinderischen Zutuns bedurft hätte (Beschluss S. 41 letzter Absatz; Anspruch 15 bzw. 12, Anspruch 16 bzw. 13 gemäss kläg. act. 35).

c) Insgesamt ist aufgrund der nachvollziehbaren und schlüssigen Ausführungen des Bundespatentgerichts davon auszugehen, dass DE 2222 und damit die Streitpatente auch wegen fehlender Neuheit nichtig sind. Mit nachträglicher Eingabe hatten die Beklagten die Ladung des EPA vom 23. Juni 2009 zur mündlichen Verhandlung im Einspruchsverfahren gegen EP 4444 (Klagepatent) eingereicht (Beilage 1). In der Zwischenmitteilung hielt die Einspruchsabteilung des EPA im Sinne einer vorläufigen Meinungsäusserung unter Berücksichtigung aller von den Parteien vorgebrachten Argumente und Beweismittel fest, dass der Gegenstand des Streitpatents nicht die Erfordernisse des Art. 100(b) EPÜ erfülle, mithin die Erfindung nicht so deutlich und vollständig offenbare, dass ein Fachmann sie ausführen kann (Art. 83 EPÜ). Die aus zwei technischen Prüfern und einem Juristen zusammengesetzte Einspruchsabteilung hielt dabei insbesondere fest, in der gesamten Patentschrift werde zum einen keine konkrete Zusammensetzung der geeigneten Polyacrylate offenbart, und auch im Beispiel werde für das verwendete Polyacrylat keine konkrete Monomierzusammensetzung genannt. Zum andern könnten beliebige Mengen und Kombinationen von allen möglichen Additiven eingesetzt werden, die jeweils keinen besonderen Beschränkungen unterliegen würden. Die Patentschrift offenbare somit keine verallgemeinerungsfähige technische Lehre, die dem Fachmann das ganze Variantenspektrum, das unter die Definition der vorliegenden Ansprüche fällt, zugänglich mache. In Übereinstimmung mit dem Gutachten von F. kommt deshalb die Einspruchsabteilung zum vorläufigen Schluss, dass die Erfindung in EP 4444 insgesamt nicht ausreichend offenbart sei. Die Klägerinnen wiesen in der Eingabe vom 14. Juli 2009 darauf hin, dass es sich dabei um eine vorläufige nicht bindende Meinung der Einspruchsabteilung handle, sie machten aber wiederum - was naheliegend gewesen wäre - keinerlei Ausführungen, aus welchen Gründen nach ihrer Auffassung die Erfindung in EP 4444 genügend offenbart sei. Damit kommt der Meinungsäusserung der Einspruchsabteilung ein erhöhter Beweiswert zu. Insgesamt ist festzuhalten, dass das Bundespatentgericht, welches - anders als der Experte F. und die Einspruchsabteilung des EPA - die Fragen der Offenbarung bzw. Ausführbarkeit nicht vertieft geprüft hat, mit einlässlicher und nachvollziehbarer Begründung unter Beizug ausschliesslich der DE OS 3333 die Neuheit des Streitpatents verneint. In erster



Linie steht aber aufgrund des Gutachtens von F., dessen Schlussfolgerungen von der Einspruchsabteilung des EPA vollumfänglich bestätigt werden, fest, dass CH 1111 und EP 4444 nicht genügend offenbart sind, womit CH 1111 und der schweizerische Teil von EP 4444 nichtig sind. Die Verletzungsklage ist demzufolge abzuweisen.