



Fall-Nr.:	HG.2009.4
Stelle:	Kantonsgericht
Rubrik:	Handelsgericht
Publikationsdatum:	10.05.2011
Entscheiddatum:	10.05.2011

Entscheid Handelsgericht, 10.05.2011

Art. 164 und Art. 244 ZPO (sGS 961.2); Art. 1 und Art. 7 PatG (SR 232.14). Der Rückweisungsentscheid des Kassationsgerichts des Kantons St. Gallen bindet das Handelsgericht an die Rechtsauffassung, die ihm zugrunde liegt, weshalb eine von der Klägerin mit einer nachträglichen Eingabe eingereichte Patentschrift zu berücksichtigen ist. Im Sinne der Verhandlungsmaxime ist der Nachweis des Standes der Technik Sache der Parteien. Eine im Rückweisungsverfahren eingereichte nachträgliche Eingabe der Klägerin, mit welcher Patentschriften eingereicht werden, ist wegen Nichteinhaltung der Frist und mangelnder Sorgfalt nicht zuzulassen. Unter welchen Voraussetzungen ist bei einer Patentnichtigkeitsklage eine Erfindung neu und beruht auf einer erfinderischen Tätigkeit? (Handelsgericht St. Gallen, 10. Mai 2011, HG.2009.4).

Erwägungen

I.

1. Die A. GesmbH (Klägerin) vertreibt Induktionskochherde. Der Beklagte 1 war zum Zeitpunkt des Urteils des Handelsgerichts des Kantons St. Gallen vom 21. April 2008 Eigentümer des schweizerischen Patents CH ... (Streitpatent), an dem er eine Lizenz an die Beklagte 2 vergeben hatte.

Das vom Handelsgericht auf Nichtigkeitsklage hin zu beurteilende CH-Patent ... betrifft ein Kochgerät mit induktiver Heizvorrichtung. Der Gegenstand der Erfindung betrifft im Wesentlichen die Anordnung von Spulen einer induktiven Heizeinrichtung und die Anordnung einer Abschirmung bei einem Kochgerät oder die Ausgestaltung einer



Schaltung auf der Stufe eines Blockschaltbildes zur Speisung der Spulen eines Kochgerätes. Die vom Erfinder genannte Aufgabe besteht gemäss Streitpatent darin, ein Kochgerät mit induktiven Heizelementen zu schaffen, das auch in Grossküchen verwendbar ist. Und zwar so, dass möglichst viele Töpfe oder dergleichen auf der Kochplatte zugleich stehen können.

2. Am 8. März 2005 reichte die Klägerin die vorliegende Klage mit dem Begehren ein, es sei die Nichtigkeit von CH ... festzustellen. Am 12. Mai 2006 ordnete das Handelsgericht zur Frage der Rechtsbeständigkeit von CH ... eine Expertise an (Ger.act. 71/HG.2005.21-HGK). Der Experte Dipl. El.-Ing. ETH, lic.iur., Rechts- und Patentanwalt B., kam im Gutachten vom 19. Dezember 2006 (Ger.act. 111/HG. 2005.21-HGK) und im Rahmen der Beantwortung der Ergänzungsfragen (Ger.act. 185/HG.2005.21-HGK) zum Schluss, dass der Gegenstand des Anspruchs 1 des Hauptantrages keine patentfähige Erfindung darstelle, jedoch der Rechtsbestand des Streitpatentes gemäss Eventualanträgen beider Beklagten gegeben sei. Mit Entscheid vom 21. April 2008 wies das Handelsgericht die Klage auf Nichtigkeit des Patents CH ... in der Fassung gemäss Eventualantrag ab (Dispositiv Ziff. 3). Da die Beklagten die Nichtigkeit in der Fassung gemäss ursprünglicher Patentschrift anerkannten, schrieb das Handelsgericht die Klage in diesem Punkt als erledigt ab (Dispositiv Ziff. 1). Nachdem die Beklagte 2 im Zeitpunkt des Urteils Lizenznehmerin war, wies es die Klage gegen die Beklagte 2 wegen fehlender Passivlegitimation ab (Dispositiv Ziff. 2). Die patentfähige Erfindung lautet in der eingeschränkten Fassung gemäss Urteil (Dispositiv Ziff. 3) wie folgt:

1. Kochgerät mit einer induktiven Heizvorrichtung (2), welche sich unter einer viereckigen Kochplatte (1) befindet, dadurch gekennzeichnet, dass die Heizvorrichtung (2) zumindest zwei Heizelemente (6 bis 9) aufweist, dass diese Heizelemente derart ausgeführt und angeordnet sind, dass auch der zwischen diesen benachbarten Heizelementen (6, 7) befindliche Bereich der Kochplatte (1) für Kochzwecke verwendbar ist, dass eine Abschirmvorrichtung (3) sich zwischen der Kochplatte und der Heizvorrichtung (2) befindet, dass diese Abschirmvorrichtung (3) einen geerdeten Leiter (32) aufweist, welcher in bzw. auf einer Trägerplatte (31) derart verlegt ist, dass möglichst die ganze Fläche der Trägerplatte (31) durch den Leiter bedeckt ist und dass dieser Leiter keine geschlossene Schleife bildet.



2. Kochgerät nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das Heizelement (6 bis 9) einen Flächeninduktor (10) mit im wesentlichen spiralförmigen Windungen umfasst, dass die jeweilige Windung (13 bis 19) eines solchen Induktors (10) praktisch geradlinig verlaufende und hintereinander geschaltete Abschnitte (21 bis 24) aufweist und dass der jeweilige geradlinig verlaufende Windungsabschnitt parallel zu einer der Seiten (101 bzw. 102) der Kochplatte (1) verläuft.
3. Kochgerät nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass die geradlinig verlaufenden Abschnitte (21 bzw. 24) der aussen liegenden Windungen (19) der benachbarten Heizelemente parallel zueinander verlaufen und dass der Abstand A2 zwischen den äusseren geradlinig verlaufenden Abschnitten (21 bzw. 24) der benachbarten Wicklungen (6 bzw. 7 bzw. 8 bzw. 9) zweimal so gross ist wie der Abstand zwischen den benachbarten Windungen (z.B. 18 und 19) eines der Heizelemente.
4. Kochgerät nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass die Induktoren (10) der Heizelemente (6 bis 9) in Serie geschaltet und an eine Stromquelle (60) angeschlossen sind und dass der Wicklungssinn der Induktoren (10) derart ist, dass der Strom in den geradlinigen und parallel zueinander verlaufenden Abschnitten (21 bzw. 24) der äusseren Windungen (19) der benachbarten Heizelemente (6 bis 9) in gleicher Richtung fliesst.
5. Kochgerät nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass ein erster Anschlussleiter (11) an die aussen am Rande liegende Windung (19) des Induktors (10) eines ersten Heizelementes (6) angeschlossen ist, dass ein zweiter Anschlussleiter (12) an die mittig liegende Windung (13) des Induktors (10) eines zweiten Heizelementes (7) angeschlossen ist, dass der spiralförmige Induktor (10) des ersten Heizelementes (6) sich im Gegenuhrzeigersinn und der Induktor (10) des zweiten Heizelementes (7) sich im Uhrzeigersinn öffnet.
6. Kochgerät nach Anspruch 5, welches zwei Heizelemente (6, 7) aufweist, dadurch gekennzeichnet, dass die mittige Windung (13) des ersten Heizelementes (6) mit Hilfe eines ersten Verbindungsleiters (20) mit der äusseren Windung (19) des zweiten Heizelementes (9) verbunden ist.



7. Kochgerät nach Anspruch 5, welches vier in einem Viereck angeordnete Heizelemente (6 bis 9) aufweist, dadurch gekennzeichnet, dass die mittige Induktorwindung (13) des ersten Heizelementes (6) mit Hilfe eines ersten Verbindungsleiters (20) mit der äusseren Induktorwindung (19) des vierten Heizelementes (9) verbunden ist, dass die mittige Windung (13) dieses vierten Heizelementes (9) mit Hilfe eines weiteren Verbindungsleiters (20) an die äussere Induktorwindung (19) des dritten Heizelementes (8) verbunden ist, dass die mittige Induktorwindung (13) dieses dritten Heizelementes (8) mit Hilfe eines noch weiteren Verbindungsleiters (20) an die äussere Windung (19) des zweiten Heizelementes (7) angeschlossen ist, dass die Spirale des Induktors (10) des dritten Heizelementes (8) sich im Gegenuhrzeigersinn öffnet und dass der Induktor (10) des vierten Heizelementes (9) sich im Uhrzeigersinn öffnet.

8. Kochgerät nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass eine Stromquelle (60) vorgesehen ist, an welche die Heizvorrichtung (2) angeschlossen ist, dass diese Stromquelle (60) einen Generator (61) von Stromimpulsen aufweist, welcher über Leiter (62, 63) an die Heizvorrichtung (2) angeschlossen ist, dass dieser Generator (61) derart ist, dass sich sowohl die erzeugte Frequenz als auch die Leistung der Impulse steuern lässt, dass einem der Zuführleiter (63) ein Stromwandler (64) zugeordnet ist, welcher an erste Eingänge einer Phasenmessvorrichtung (65) angeschlossen ist, dass ein weiterer Eingang dieser Phasenmessvorrichtung (65) über eine Leitung (67) an den Stromgenerator (61) direkt angeschlossen ist, dass ein Einstellelement (66) zur Steuerung der Arbeitsweise der Phasenmessvorrichtung (65) an diese angeschlossen ist, dass der Ausgang der Phasenmessvorrichtung (65) über Leitungen (68, 69) an eine Ansteuerungsvorrichtung (70) für den Generator (61) angeschlossen ist, dass diese Vorrichtung (70) über weitere Leiter (71, 72) mit dem Generator (61) verbunden ist, dass eine weitere Leitung (73) vom Generator (61) zur Ansteuerungsvorrichtung (70) zurückführt, dass die Ansteuerungsvorrichtung (70) an die Phasenmessvorrichtung (65) über eine weitere Leitung (74) zurückgekoppelt ist und dass zur Einstellung der gewünschten Leistung die Ansteuerungsvorrichtung (70) mit einem zweiten Einstellelement (75) versehen ist.

9. Kochgerät nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der Leiter (32) auf der Trägerplatte (31) mäanderförmig verlegt ist.



Das Handelsgericht verlegte die Gerichts- und Parteikosten im Entscheid vom 21. April 2008 wie folgt:

4. Die Gerichtskosten von Fr. 53'844.15, bestehend aus der Entscheidgebühr von Fr. 30'000.-- und den Expertisekosten von Fr. 23'844.15, bezahlen die Klägerin zu 1/3 und die Beklagten zu 2/3 unter solidarischer Haftbarkeit. Der Klägerin werden die Einschreibgebühr von Fr. 1'000.-- und die Kostenvorschüsse von Fr. 23'000.-- angerechnet bzw. es wird ihr der Restbetrag von Fr. 6'051.95 zurückerstattet. Den Beklagten wird der Kostenvorschuss von Fr. 5'000.-- angerechnet.

5. Die Beklagten haben die Klägerin mit Fr. 21'098.80 unter solidarischer Haftbarkeit zu entschädigen.

3. Mit Urteil vom 18. November 2008 hob das Kassationsgericht des Kantons St. Gallen den Entscheid des Handelsgerichts auf und wies die Sache zur neuen Beurteilung an das Handelsgericht zurück mit der Vorgabe, dass die nachträgliche Eingabe der Klägerin vom 6. Juli 2007 (Ger.act. 161/HG.2005.21-HGK) zuzulassen sei. Es hielt fest, die Rüge der Verletzung von Art. 164 ZPO sei begründet, und es sei davon auszugehen, dass der gegenständliche Prozess in Kenntnis der US-Patentschrift 4,163,139 einen anderen Verlauf genommen hätte.

Das Kassationsgericht schrieb mit Entscheid vom 18. November 2008 ein Verfahren betreffend eine Nichtigkeitsbeschwerde der Beklagten 2, mit welcher sie die Aufhebung der Ziffern 4 und 5 des Urteils des Handelsgerichts vom 21. April 2008 verlangt hatte, zufolge Gegenstandslosigkeit am Protokoll ab. Es wies darauf hin, dass im soeben erwähnten Entscheid vom 18. November 2008 auch der Kostenpunkt des Entscheides des Handelsgerichts aufgehoben worden sei, womit sich die vorliegende Beschwerde, bei welcher es ausschliesslich um die Verteilung der Prozesskosten gehe, als gegenstandslos erweise.

4. Am 10. Mai 2011 fand vor dem Handelsgericht die mündliche Schlussverhandlung statt, an der die Parteien die eingangs aufgeführten Rechtsbegehren stellten.

II.



1. Art. 244 Abs. 2 ZPO sieht ausdrücklich eine teilweise Aufhebung durch das Kassationsgericht vor. Es hebt somit den Entscheid auf, soweit dieser angefochten worden ist und ein Nichtigkeitsgrund festgestellt wird (Leuenberger/Uffer-Tobler, Kommentar zur Zivilprozessordnung des Kantons St. Gallen, Bern 1999, N 2a zu Art. 244 ZPO). Der Rückweisungsentscheid des Kassationsgerichts bindet das Handelsgericht an die Rechtsauffassung, die ihm zugrunde liegt (Art. 50 Abs. 2 aGerG; Leuenberger/Uffer-Tobler, N 3b zu Art. 244 ZPO). Entsprechend Ziff. 1 des Kassationsgerichtsentscheids vom 18. November 2008 werden die nachträgliche Eingabe der Klägerin vom 6. Juli 2007 (Ger.act. 161) und insbesondere die US-Patentschrift 4,163,139 (Ger.act. 161a/HG.2005.21-HGK, Beilage 1) zugelassen.

2. a) Auf eine entsprechende Anfrage betreffend eine allfällige Befangenheit hin (Ger.act. 20) teilte der Experte B. mit Schreiben vom 16. Juni 2009 mit, dass die Beklagte 2 Auftraggeberin der C. AG, in welcher er Angestellter ist, sei, wobei der Auftrag von Patentanwältin Frau Dr. D. bearbeitet werde. Er selber habe mit dem Auftrag nichts zu tun und halte sich nicht für befangen (Ger.act. 21). Den Parteien wurde dieses Schreiben zugestellt, und sie hielten mit Schreiben vom 29. bzw. 30. Juni 2009 fest, dass sie gegen die Ernennung von B. als Experten keine Einwendungen erheben würden (Ger.act. 26, 27, 29). Mit Schreiben vom 27. August 2009 beauftragte der Handelsgerichtspräsident den Experten B., die von ihm im Verfahren HG.2005.21-HGK erstattete Expertise unter Berücksichtigung der US-Patentschrift 4,163,139 zu ergänzen (Ger.act. 32).

An Schranken machte die Klägerin geltend, es bestehe ein "Anschein einer Befangenheit" des Experten. Sie legte das vom Experten B. im vorliegenden Verfahren erstattete Ergänzungsgutachten in dem Sinne aus, dass der Experte mit den dort gemachten Ausführungen und "mit den nötigen rechtlichen Korrekturen" bestätige, "dass der Gegenstand des Patents nahe gelegen hat" (Plädoyer Klägerin S. 28 Ziff. 7.1 Abs. 1). Indessen sei es "menschlich verständlich", dass sich der Experte nicht zu dieser Konsequenz habe "durchringen können", dies zum einen aus Gründen der "Gesichtswahrung". Zum andern machte die Klägerin geltend, es habe zugegebenermassen ein Interessenkonflikt bestanden, den sie (Klägerin) jedoch nicht zum Anlass einer Ablehnung gemacht habe, da sie den Ausgang des Ergänzungsgutachtens für "sonnenklar" gehalten habe, nachdem der Experte selber



erklärt habe, bei Berücksichtigung der US-Patentschrift 4,163,139 wäre das Ergebnis anders (Plädoyer Klägerin S. 28 Ziff. 7.1 Abs. 2).

Das Gutachten des Experten B. ist nachfolgend zu würdigen. Wie erwähnt, ersuchte der Handelsgerichtspräsident den Experten vor der Erteilung des Expertenauftrags mit Schreiben vom 29. Mai 2009, Interessenvertretungen, die allenfalls von Bedeutung sein könnten, offen zu legen (Ger.act. 20). Eine entsprechende Offenlegung durch den Experten erfolgte am 16. Juni 2009 (Ger.act. 21), worauf insbesondere der Rechtsvertreter der Klägerin mit Schreiben vom 29. Juni 2009 mitteilte, dass die Klägerin mit der Ernennung von B. als Experte einverstanden sei (Ger.act. 27). Im Wissen um die vorweg mitgeteilte Interessenvertretung hat die Klägerin der Ernennung von B. als Experte zugestimmt, weshalb sie nicht im Nachhinein dessen Unabhängigkeit in Frage stellen kann.

b) Der Experte B. kam in seinem Gutachten vom 20. Januar 2010 zum Schluss, dass der Gegenstand des Patentanspruchs 1 gemäss Entscheid des Handelsgerichts vom 21. April 2008 auch im Lichte des zusätzlichen Standes der Technik des Dokuments US-Patent 4,163,139 (Ger.act. 161a/HG.2005.21-HGK, Beilage 1) im patentrechtlichen Sinne neu sei und dem Fachmann nicht nahegelegt werde. Somit liege eine patentfähige Erfindung vor (Ger.act. 37).

Der Beklagte 1 verzichtete auf Ergänzungsfragen (Ger.act. 45). Von der Beklagten 2 wurden ebenfalls keine Ergänzungsfragen eingereicht (vgl. Ger.act. 56). Sie hielt fest, das Gutachten von Patentanwalt B. sei klar und komme zu einem eindeutigen Ergebnis (Ger.act. 70 lit. A.II.).

3. a) Am 5. März 2010 reichte die Klägerin eine nachträgliche Eingabe ein mit dem Antrag, die vorliegende Noveneingabe sowie der Gegenstand der nachfolgenden Absätze 1.2 bis 1.6 seien als neue Tatsachenbehauptung zuzulassen, und die US-Patentschriften 3,898,410 und 4,013,859 selbst seien als neue Beweismittel zu den Akten zu nehmen. Sie brachte vor, sie und ihre Vertreter hätten die beiden US-Patentschriften nicht gekannt. Sie hätten trotz allem Bemühen keinen schriftlichen Stand der Technik zu diesem Thema finden können. Die im Verfahren HG.2005.21-HGK durchgeführte Recherche des Europäischen Patentamts (EPA) zum Stand der



Technik habe diese beiden US-Patentschriften nicht zum Vorschein gebracht, und auch eine weitere Recherche beim Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigentum (IGE) habe kein anderes Ergebnis gebracht. Bei schätzungsweise weit mehr als 60 Mio. Patentdokumenten, wobei etwa 700'000 weitere jedes Jahr dazukommen würden, sei das Auffinden von neuheitsschädlichem Material äusserst schwierig. Die Klägerin habe also unverschuldet nicht den ganzen Stand der Technik gekannt. Sie habe vor dem Gutachten vom 20. Januar 2010 keine Veranlassung gehabt, weitere Beweismittel für eine elementare physikalische Tatsache zu suchen, die einem Elektroingenieur als Gerichtsgutachter dem Anschein nach bekannt sein musste (Ger.act. 50, 50a, 50b). Die Beklagten beantragten mit Eingaben vom 18. bzw. 19. März 2010, die nachträgliche Eingabe der Klägerin vom 5. März 2010 sei sowohl wegen Nichteinhaltung der Frist als auch wegen ungenügender Sorgfalt der Klägerin nicht zuzulassen (Ger.act. 53, 56).

b) Mit Verfügung vom 24. März 2010 wies der Handelsgerichtspräsident die nachträgliche Eingabe vom 5. März 2010 aus dem Recht (Ger.act. 60). Das Gericht erachtet diese Ausführungen als zutreffend, und es kann auf diese verwiesen werden. Zwischen den Parteien ist umstritten, welche Anforderungen an die Sorgfalt der Partei, die eine nachträgliche Eingabe einreicht, zu stellen sind, indem sie bei der nachträglichen Einreichung von erheblichen Tatsachenbehauptungen oder Beweisanträgen darzulegen hat, dass sie diese trotz zumutbarer Sorgfalt nicht früher vorbringen konnte (Art. 164 Abs. 1 lit. a, Art. 247 lit. a ZPO; vgl. Leuenberger/Uffer-Tobler, N 1 zu Art. 164 ZPO; Leuenberger, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger, ZPO Komm., Zürich 2010, Art. 229 N 8 m.w.H.). Im Beschwerdeverfahren vor Kassationsgericht, in welchem die Klägerin ebenfalls vorgebracht hatte, sie habe trotz zumutbarer Sorgfalt eine für das Verfahren relevante Patentschrift (US-Patent 4,163,139) nicht finden können, führte dieses aus, die Klägerin habe unter Hinweis auf die seit einigen Monaten bestehende Datenbank bei der Firma Google begründet ausgeführt, inwiefern sie rein zufällig auf diese US-Patentschrift gestossen sei. Ex post habe sie beschrieben, wie ihr dies nach Irrungen und Wirrungen schliesslich gelungen sei. Zu Unrecht habe das Handelsgericht daraus geschlossen, der schliesslich zufällig eingetretene, ex post beschriebene Erfolg hätte bei gehöriger Sorgfalt bereits ex ante erzielt werden können. Worin diese gehörige Sorgfalt – immer ex ante beurteilt – konkret bestanden haben soll, lege das Handelsgericht nicht dar. Wenn dieses eine nachträgliche Eingabe nicht zulasse, indem es der einreichenden Partei vorwirft, die



St.Galler Gerichte

zumutbare Sorgfalt nicht aufgewendet zu haben, dann müsse es begründen können, worin die gebotene Sorgfalt bestanden habe und inwiefern sie, wäre sie angewendet worden, der betreffenden Partei ermöglicht hätte, die fragliche Eingabe früher einzureichen (Entscheid Kassationsgericht vom 18.11.2008 E. 6 S. 8f.).

An diese Erwägungen des Kassationsgerichts ist das Handelsgericht, wie erwähnt, grundsätzlich gebunden (Art. 244 ZPO). Zu beachten ist dabei, dass sich das Kassationsgericht nicht mit der Lehre und Rechtsprechung betreffend den Begriff der zumutbaren Sorgfalt auseinandergesetzt und insbesondere nicht ausgeführt hat, es seien an die anzuwendende Sorgfalt weniger hohe Anforderungen zu stellen. Peter Heinrich weist im synoptischen Kommentar zum PatG und EPÜ (2. Aufl., Bern 2010) auf die Probleme von Recherchen nach dem Stand der Technik hin.

Rechercheergebnisse seien selten vollständig, und Recherchen würden auch aus finanziellen Gründen beendet. Wenn eine ausgeführte Patentrecherche ein bestimmtes tatsächlich existierendes Dokument (Beweismittel) nicht bzw. nicht rechtzeitig zu Tage gefördert habe, könnten die Parteien – so P. Heinrich – mit dem Problem konfrontiert sein, dass die Gerichte zu hohe, d.h. unrealistische Anforderung an die Sorgfalt der Partei bzw. der Rechercheure stellten. Wenn eine Partei unverschuldet nicht den vollständigen Stand der Technik gekannt habe, solle dies von den Gerichten bei der Anwendung der entsprechenden Bestimmungen der Prozessordnung nach Möglichkeit berücksichtigt werden, um Fehlurteile zu vermeiden, die mit dem materiellen Patentrecht im Widerspruch stehen würden (P. Heinrich, PatG/EPÜ, Art. 7 Rz 60ff.). P. Heinrich vertritt deshalb die Auffassung, dass echte Noven im Sinne von Art. 229 Abs. 1 lit. a CH-ZPO auch solche Dokumente, welche den Stand der Technik belegen, seien, die erst nach Abschluss des Schriftenwechsels bzw. der Instruktionsverhandlung entstanden oder gefunden worden seien; mithin könne ein Schriftstück zum Stand der Technik, das zwar schon früher entstanden, aber erst nachher gefunden worden sei, bis zur Hauptverhandlung vorgebracht werden (Heinrich, PatG/EPÜ, Art. 76 Rz 39 mit Hinweis auf den unveröffentlichten Entscheid des Kassationsgerichts St. Gallen vom 18.11.2008, der in diesem Sinne "das Eis bereits etwas gebrochen" habe).

c) Gemäss Art. 164 Abs. 2 ZPO ist das Gesuch um Zulassung innert 10 Tagen einzureichen, nachdem die Prozesspartei Kenntnis vom Grund erhalten hat (Leuenberger/Uffer-Tobler, N 3 zu Art. 164 ZPO; GVP 1993 Nr. 65). Die Klägerin



behauptet in der nachträglichen Eingabe vom 5. März 2010, sie habe die US-Patentschriften 3,898,410 und 4,013,859 (Beilagen 1 und 2) anlässlich einer neuen Recherche am 23. Februar 2010 gefunden. Damit hätte sie die 10-tägige Frist mit der Eingabe vom 5. März 2010 eingehalten. Indessen hat die Klägerin diese Behauptung in keiner Weise belegt, und sie wird von den Beklagten bestritten. Damit hat die Klägerin nicht hinreichend dargetan, dass sie die Frist von Art. 164 Abs. 2 ZPO eingehalten hat. Im Übrigen war das Gutachten von B. den Parteien bereits am 21. Januar 2010 zugestellt worden. Soweit dieses Anlass für eine neue Recherche gegeben hätte, hätte diese vor dem 23. Februar 2010 durchgeführt werden können. In Übereinstimmung mit der Verfügung des Handelsgerichtspräsidenten vom 24. März 2010 ist deshalb die nachträgliche Eingabe der Klägerin vom 5. März 2010, da verspätet, aus dem Recht zu weisen.

d) Die Beklagten halten im Übrigen zu Recht fest, dass es der Klägerin bei zumutbarer Sorgfalt möglich gewesen wäre, wesentlich früher auf die beiden Patentschriften aus den Jahren 1975 und 1977 zu stossen. Die Bestimmung von Art. 164 ZPO dient unter anderem auch dem Zweck, dass ein Prozess beförderlich erledigt werden kann (Art. 59 Abs. 1 ZPO), was bedeutet, dass entgegen der Auffassung von P. Heinrich, PatG/EPÜ, Art. 7 Rz 60ff. und Art. 76 Rz 39, ein unechtes Novum auch dann vorliegt, wenn es nach Aktenschluss von einer Prozesspartei aufgefunden worden ist. Grundsätzlich hat die beweisbelastete Partei in einem Patentnichtigkeitsprozess die notwendigen Nachforschungen so rechtzeitig durchzuführen, dass sie den Stand der Technik im Schriftenwechsel dokumentieren kann. Würde hingegen der Auffassung der Klägerin gefolgt, würde jede irgendwann im Verlaufe eines Prozesses durchgeführte Internetrecherche, welche zufälligerweise eine Patentschrift, welche mit dem laufenden Prozess im Zusammenhang steht, zu Tage fördert, Anlass zu einer nachträglichen Eingabe geben. Wie die Klägerin selber ausführt, gibt es schätzungsweise weit mehr als 60 Mio. Patentdokumente, und etwa 700'000 weitere würden jedes Jahr hinzukommen. Obwohl es eine internationale Patentklassifikation gebe, sei diese nicht zweifelsfrei und objektiv möglich, und diese enthalte rund 69'000 Untergruppen. Es ist damit zwar nachvollziehbar, dass eine Patentrecherche schwierig sein kann, womit die beweisbelastete Partei praktisch in jedem Verfahren berechtigterweise behaupten kann, sie habe unverschuldet nicht den ganzen Stand der Technik gekannt. Vorliegend hielt jedoch die Klägerin, ohne dies in irgendeiner Weise zu belegen, lediglich fest, der



Patentanwalt der Klägerin, Josef Felder, habe die beiden US-Patentschriften bei einer neuen Recherche mit einer neuen Suchmaschine ("Patentstorm") am 23. Februar 2010 gefunden. Damit hat aber die Klägerin nicht dargetan, dass die US-Patentschriften nicht schon vor dem Entscheid des Handelsgerichts vom 21. April 2008 hätten gefunden werden können, d.h. dass sie rechtzeitig mit zumutbarer Sorgfalt die neue Recherche durchgeführt hatte.

4. Der Beklagte 1 war zum Zeitpunkt des Urteils des Handelsgerichts vom 21. April 2008 Eigentümer des Streitpatents CH Wie der Beklagte 1 mit Stellungnahme vom 18. März 2010 (Ger.act. 53) mitteilte, und sich aus dem Swissreg-Auszug von CH ... (Ger.act. 53a) ergibt, wurde das Streitpatent am 11. Juli 2008 vom Beklagten 1 auf die Beklagte 2 übertragen, womit diese nunmehr Patentinhaberin ist. Die Beklagte 2 wandte mit Eingabe vom 16. April 2010 ein, die Stellungnahme betreffend Übertragung des Patents sei verspätet, und im Übrigen sei die Übertragung des Patents zu Unrecht erfolgt (Ger.act. 70 Rz 4ff.). Die Klägerin nahm zur nachträglichen Eingabe der Beklagten 2 am 17. Mai 2010 Stellung (Ger.act. 74), worauf die Beklagte 2 beantragte, die nachträgliche Eingabe der Klägerin vom 17. Mai 2010 sei nicht zuzulassen (Ger.act. 77). Der Beklagte 1 reichte keine Stellungnahme zur nachträglichen Eingabe der Beklagten 2 ein.

a) Die Beklagte 2 ist als Patentinhaberin im Patentregister eingetragen, wie sich aus dem Auszug aus dem Patentregister vom 16. März bzw. 14. Mai 2010 ergibt (Ger.act. 53a, 74a; Übertragung vom 11.07.2008). Die Eintragung des Patents in das Register hat die Rechtsvermutung zur Folge, dass das Patent gültig sei und zu Recht dem eingetragenen Inhaber zustehe (Heinrich, PatG/EPÜ, Art. 60 Rz 3). Das Patentregister ist öffentlich, mithin handelt es sich um eine dem Richter amtlich bekannte Tatsache (Art. 90 Abs. 3 ZPO; Leuenberger/Uffer-Tobler, N 3f). Vorliegend genügte es somit, dass eine Partei auf diese allgemein bekannte Tatsache hinwies. Sie hatte diese aber weder zu beweisen, noch war sie an die Frist von Art. 164 Abs. 2 ZPO gebunden (Leuenberger/Uffer-Tobler, N 5 zu Art. 90 ZPO). Im Übrigen hätte das Handelsgericht diese neue Tatsache auch deshalb zu berücksichtigen, nachdem das Kassationsgericht des Kantons St. Gallen im Verfahren der Beklagten 2 gegen die Klägerin betreffend Prozesskosten festhielt, dass der Beklagte 1 offensichtlich in der Zwischenzeit das Patent an die vormalige Lizenznehmerin, d.h. die Beklagte 2,



veräussert habe. An diese Feststellung ist das Handelsgericht gebunden. Das Kassationsgericht hielt ferner fest, dass bei Patentnichtigkeitsklagen der im Patentregister eingetragene Inhaber des Patents passivlegitimiert sei (Urteil E. I.1.).

b) Wer geltend machen will, der eingetragene Inhaber sei nicht der wahre Berechtigte (Art. 29 bis 31 und 33 PatG), muss die entsprechenden Tatsachen behaupten und beweisen (Heinrich, PatG/EPÜ, Art. 60 Rz 3). Gemäss Art. 33 Abs. 2^{bis} PatG bedarf die Übertragung des Patentbesitzes durch Rechtsgeschäft zu ihrer Gültigkeit der schriftlichen Form. Zur Übertragung des Patentbesitzes bedarf es der Eintragung im Patentregister nicht; bis zur Eintragung können jedoch die in diesem Gesetz vorgesehenen Klagen gegen den bisherigen Inhaber gerichtet werden. Bei der Übertragung des Patents ist die Eintragung des Rechtsakts in das Register für dessen Gültigkeit nicht nötig; insofern besitzt das Register keine negative Rechtskraft (Heinrich, PatG/EPÜ, Art. 60 Rz 9, Art. 33 Rz 16).

aa) Nachdem die Übertragung von CH ... erst am 11. Juli 2008 im Patentregister eingetragen worden war, konnte die vorliegende Klage gegen den Beklagten 1 als bisherigen Inhaber des Streitpatents gerichtet werden, und das Handelsgericht wies am 21. April 2008 entsprechend die Klage gegen die Beklagte 2 ab (Art. 33 Abs. 3 Satz 2 PatG). Da die Beklagte 2 nunmehr als Inhaberin im Patentregister eingetragen ist, ist davon auszugehen, dass sie passivlegitimiert ist (Art. 33 Abs. 3 Satz 2 e contrario; Art. 33 Abs. 2 Satz 2 PatG in analoger Anwendung).

bb) Mit Vereinbarung vom 25. Januar 1996 erwarb die Beklagte 2 vom Beklagten 1 (damals noch eine Einzelfirma) verschiedene betriebliche Aktiven und Passiven und laufende Aufträge, wobei die Parteien in Ziff. 1.1.3 Folgendes vereinbarten: "Zu den unter diesem Titel übernommenen Sacheinlagen gehören insbesondere auch sämtliche Schutzrechte ... Zu diesen Schutzrechten gehört neben den Lizenzen, Patenten und Marken insbesondere ..." (Beilage 1 zur nachträglichen Eingabe der Beklagten 2 vom 16.04.2010; nachfolgend Ger.act. 70a Beilage 1). Am 9. Juli 2008 gab der Beklagte 1 als ehemaliger Inhaber der Einzelfirma eine entsprechende Übertragungserklärung betreffend CH ... ab (Ger.act. 70a Beilage 4). Gestützt auf diese Unterlagen ersuchte der Rechtsvertreter des Beklagten 1 mit Schreiben vom 11. Juli 2008 das IGE, die Beklagte 2 als neue Patentinhaberin von CH ... einzutragen (Ger.act. 70a Beilage 2).



Die Beklagte 2 führt aus, ihr sei eine Vereinbarung, mit welcher CH ... vom Beklagten 1 auf die Beklagte 2 übertragen worden ist, nicht bekannt. Der Rechtsvertreter der Beklagten 2 ersuchte das IGE am 30. März 2009, die Übertragung von CH ... rückgängig zu machen (Ger.act. 70a Beilage 5). Das IGE lehnte das als Wiedererwägungsgesuch angenommene Gesuch ab und verwies die Beklagte 2 auf den ordentlichen Prozessweg (Ger.act. 70a Beilage 6).

Die Beklagte 2 hat offensichtlich keinen fristgerechten Einspruch beim IGE gegen ihre Eintragung als Patentinhaberin eingereicht (vgl. Ger.act. 70a Beilage 6). Wie sie selber ausführt, leitete sie bis heute keine Klage auf Rückübertragung von CH ... auf den Beklagten 1 vor den ordentlichen Gerichten ein (Ger.act. 70 Rz 10). Im vorliegenden Verfahren stellte die Beklagte 2 widerklageweise kein Begehren um entsprechende Rückübertragung des Streitpatents, womit im vorliegenden Verfahren nicht darüber zu befinden ist.

Im Übrigen wäre aber auch bei einer vorfrageweisen Überprüfung davon auszugehen, dass der Beklagte 1 das Streitpatent verkauft und an die Beklagte 2 übertragen hat. In Ziff. 1.1.3 der Vereinbarung vom 25. Januar 1996 erwarb die Beklagte 2 vom Beklagten 1 die Sachanlagen, zu denen insbesondere auch sämtliche Schutzrechte gehören, wobei ausdrücklich Lizenzen, Patente und Marken erwähnt werden (Ger.act. 70a Beilage 1). Das Streitpatent gehörte somit zum übertragenen Geschäftsbetrieb. Gemäss Art. 105 Abs. 2 Satz 1 PatV genügt eine schriftliche Erklärung des bisherigen Inhabers, um eine Übertragung im Patentregister einzutragen (vgl. Heinrich, PatG/EPÜ, Art. 33 Rz 17). Diese Erklärung erfolgte am 11. Juli 2008 (Ger.act. 70a Beilage 2), womit die Registrierung der Übertragung zu Recht erfolgt war. Schliesslich ist in Übereinstimmung mit den Vorbringen der Klägerin, welche von der Beklagten 2 nicht bestritten worden sind, davon auszugehen, dass ausschliesslich die Beklagte 2 das Streitpatent nutzt. Die Beklagte 2 verhält sich somit widersprüchlich, wenn sie einerseits das Streitpatent selbst nutzt und im vorliegenden Verfahren dessen Gültigkeit vertritt, andererseits aber geltend macht, sie sei im vorliegenden Verfahren nicht passivlegitimiert. Sie wendet somit zu Unrecht ein, sie habe die aus dem Jahre 1996 stammende Vereinbarung, mit welcher eine Änderung des Eintrages im Patentregister erwirkt worden war, nicht gekannt, und es sei ihr das rechtliche Gehör vorgängig nicht gewährt worden. Sie hat sich das Wissen ihrer ehemaligen Organe



anrechnen zu lassen, und hat sich, wie erwähnt, im vorliegenden Verfahren wie eine am Streitpatent Berechtigte verhalten (vgl. Plädoyer Beklagte 2 S. 2 Ziff. 3).

c) Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Beklagte 2 Inhaberin des Streitpatents und damit vorliegend passivlegitimiert ist. Massgeblich ist der Eintrag im Patentregister. Nicht zu hören ist auch der weitere Einwand der Beklagten 2, der Sacheinlagevertrag sei ungültig oder er habe nach Ablauf von über 12 Jahren mangels bisheriger Erfüllung seine Rechtswirkungen verloren. Die Klage ist somit nunmehr, soweit sie den Beklagten 1 betrifft, abzuweisen.

5. Nachdem der Experte B., wie erwähnt, am 20. Januar 2010 die Ergänzung der Expertise vom 19. Dezember 2006 unter Berücksichtigung der US-Patentschrift 4,163,139 (Ger.act. 37) erstattet hatte, reichte die Klägerin am 22. März 2010 Ergänzungsfragen ein, wobei diese auch die neu eingereichten US-Patentschriften 3,898,410 und 4,013,859 umfassten (Ger.act. 58). Wie vorstehend (Ziff. 3) ausgeführt, sind die nachträgliche Eingabe und die entsprechenden US-Patentschriften aus dem Recht gewiesen worden. Entsprechend liess der Handelsgerichtspräsident mit Verfügung vom 24. März 2010 die Ergänzungsfragen, welche die beiden neuen US-Patentschriften betreffen, nicht zu (Ger.act. 58, 60). Die Klägerin stellte am 7. April 2010 ein Gesuch um Wiedererwägung der Ablehnung der Expertenfragen 9 - 11 mit der Begründung, dass diese Fragen nicht die beiden neuen US-Patentschriften betreffen würden (Ger.act. 66). Nachdem die Beklagte 2 festgehalten hatte, dass diese Fragen grundsätzlich zugelassen werden könnten, und sich der Beklagte 1 dazu nicht geäussert hatte, hielt der Handelsgerichtspräsident mit Verfügung vom 6. Mai 2010 fest, dass diese Ergänzungsfragen zugelassen würden. Die entsprechenden Ergänzungsfragen seien vom Experten zu beantworten, sofern und soweit sie nicht mit den beiden nachträglich eingereichten US-Patentschriften im Zusammenhang stehen. In Bezug auf die Ergänzungsfrage 11 hielt der Handelsgerichtspräsident fest, dass es sich bei dem von der Klägerin eingereichten Gutachten von Patentanwalt E. um ein Privatgutachten handle, das vom Experten wie eine (von der Beklagten 2 bestrittene) Parteibehauptung zu würdigen sei. Das Privatgutachten sei nicht zu beachten, sofern und soweit es sich auf die beiden nachträglich eingereichten US-Patentschriften stützt (Ger.act. 73). Wie erwähnt, reichte der Experte B. am 8. Dezember 2010 die



"Beantwortung der Ergänzungsfragen zur ergänzten Expertise vom 20. Januar 2010" (Ger.act. 85) ein.

a) Der Experte hielt im Gutachten vom 20. Januar 2010 (Ger.act. 37) fest, das US-Patent 4,163,139 werde nachfolgend in Ergänzung der Nummerierung der Entgegenhaltungen als D9 bezeichnet; es bilde Stand der Technik gegen das Streitpatent. D9 zeige ein Kochgerät mit mehreren Kochfeldern mit induktiver Heizung, wobei zur Reduktion der Spannung zwischen Kochgeschirr und Erde einerseits eine flächig aufgebraute elektrisch leitende Beschichtung mit einem ohmschen Widerstandswert von 4k Ohm pro Flächeneinheit oder mit einem Widerstandswert von nur 25 Ohm pro Flächeneinheit vorgeschlagen werde. Andererseits erwähne D9 eine "Faraday'sche" Abschirmung, welche über der Induktionsspule durch einen elektrisch sehr gut leitenden Leiter, z.B. aus Kupfer, gebildet werde, der entsprechend Figur 4 als äusserer geerdeter Ring, von welchem Finger (30) nach innen weisen würden, ausgestaltet sei (Ger.act. 37 S. 5f.). Der Experte wies auf die europäische Patentanmeldung 0 602 797 (D2) hin und hielt fest, die Dokumente D1 sowie D3 bis D8 seien bereits gewürdigt worden und würden für die vorliegende Ergänzung nicht herangezogen (Ger.act. 37 S.7).

Gemäss den Ausführungen des Experten ist die Neuheit von Anspruch 1 bzw. der Erfindung auch im Lichte des zusätzlich betrachteten Dokuments D9 gegeben, da bei diesem das Merkmal D ("dass diese Heizelemente derart ausgeführt und angeordnet sind, dass auch der zwischen diesen benachbarten Heizelementen befindliche Bereich der Kochplatte für Kochzwecke verwendbar ist") nicht gezeigt werde. D9 umfasse nur konventionelle einzelne runde Heizelemente mit den Spulen (16), die deutlich voneinander beabstandet seien, womit die Bereiche zwischen diesen Heizelementen nicht im Sinne des Patents für Kochzwecke verwendbar seien (Ger.act. 37 S.10 oben). Es sei aber auch der Gegenstand von Anspruch 1, auch wenn D9 beigezogen werde, für die Fachperson nicht naheliegend, mithin liege eine erfinderische Tätigkeit vor. Während die Merkmale A bis C, E und G des zu beurteilenden Patentanspruchs 1 vorliegen würden, würden die Merkmale D und H ("und dass dieser Leiter keine geschlossene Schleife bildet") bei D9 fehlen. Es sei in D9 kein Hinweis darauf zu finden, dass die Heizelemente der Heizvorrichtung so auszuführen und anzuordnen sind, dass auch der zwischen benachbarten Heizelementen befindliche Bereich für Kochzwecke



verwendbar ist. Es finde sich in D9 auch keine Anleitung für den Fachmann, den Leiter so anzuordnen, dass er keine geschlossene Schleife bildet. Im Gegenteil enthalte D9 die Lehre, den Leiter mit einer geschlossenen ringförmigen Schleife auszustatten. Die Fachperson im Stand der Technik finde insbesondere keine Anregung dafür, die Abschirmung mit einem geerdeten Leiter auszuführen, der keine geschlossenen Schleife bildet (Ger.act. 37 S. 10ff.).

b) Im Ergänzungsgutachten vom 28. Dezember 2010 beantwortete der Experte die Ergänzungsfragen 1 bis 5.5 und 9 bis 11 der Klägerin (Ger.act. 85). Er hielt fest, dass entgegen der Ansicht der Klägerin sich der Gegenstand des eingeschränkten Anspruchs des Klagepatents vom Stand der Technik in Gestalt der US-Patentschrift 4,163,169 nicht nur dadurch unterscheidet, dass der geerdete, auf einer oder in einer Trägerplatte verlegte Leiter keine geschlossene Schlaufe bildet; die Heizelemente von D9 seien aber "konventionell" ausgeführt und angeordnet, so dass vier voneinander getrennte Kochstellen vorhanden und die zwischen den Heizelementen befindlichen Bereiche nicht für Kochzwecke im Sinne des Streitpatents verwendbar seien, weshalb Merkmal D von Anspruch 1 in D9 nicht gezeigt werde. Bei den in D9 gezeigten, zwei verschiedenen Ausführungsformen der Abschirmvorrichtung sei auch das Merkmal E des Anspruchs 1 nicht ersichtlich (Ger.act. 85 S. 5ff.). Gemäss den Ausführungen des Experten sind der Fachperson die Folgen bekannt, die sich bei einer geschlossenen Schleife ergeben können, wobei diese bei einem Induktionskochherd auftreten oder nicht auftreten würden, je nach Art der für das Heizelement verwendeten Spulenanordnung. Für den Fachmann wäre es naheliegend gewesen, den allfälligen geerdeten Leiter der elektrischen Abschirmung einer Induktionskochplatte so auszubilden, dass er keine geschlossene Induktionsschleife bildet, wenn nur eine Spule im Heizelement vorgesehen gewesen wäre. Bei einer geraden Anzahl identischer Spulen in einem Heizelement, die entsprechend dem Streitpatent ausgeführt sind, werde der Fachmann eine geschlossene Schleife in Betracht ziehen, wie ihm dies durch D9 vorgeschlagen werde (Ger.act. 85 S. 8ff.). In Beantwortung von Ergänzungsfragen der Klägerin, die darauf basierten, dass D9 eine elektrische Abschirmung bei einer Induktionskochplatte mit einer geschlossenen Leiterschleife zeigt, hielt der Experte fest, wenn die Fachperson einen verlegten metallischen Leiter für die Abschirmung einsetzen wolle, so komme dies darauf an, wie das Heizelement ausgestaltet sei. Weise es nur eine Spule auf, so werde die Fachperson eine



geschlossene Leiterschleife vermeiden wollen. Weise das Heizelement eine gerade Anzahl von Spulen auf, die ein gegensinniges Magnetfeld erzeugen, so habe die Fachperson keine Veranlassung, eine geschlossene Leiterschleife zu vermeiden (Ger.act. 85 S. 10f.). Zum Privatgutachten von Patentanwalt E., Dipl. Phys. ETH, vom 22. März 2010 (Ger.act. 58 Beilage 3) hielt der Experte fest, dieses gehe weder darauf ein, weshalb denn D9 eine geschlossene Leiterschleife vorschlagen "darf" noch darauf, dass bei den Spulenanordnungen für Induktionsherde gegensinnig wirksame Magnetfelder erzeugt werden. Es äussere sich auch nicht dazu, was der Fachmann in Kenntnis des Standes der Technik, umfassend die Dokumente D9 und D2, getan hätte. Er (Experte) sehe deshalb keine entscheidenden Abweichungen zwischen seiner Beurteilung und derjenigen des Privatgutachters (Ger.act. 85 Seite 14).

c) Insgesamt hat der Experte B. im Verfahren HG.2005.21-HGK und im vorliegenden Verfahren einlässlich und nachvollziehbar begründet, weshalb auch in Berücksichtigung der US-Patentschrift 4,163,139 der Gegenstand des Anspruchs 1 des Eventualantrags eine patentfähige Erfindung darstellt. Insbesondere kann auf die Ausführungen des Experten abgestellt werden, wonach die Aufgabe des Streitpatents so zu umschreiben ist, dass ein induktives Kochgerät mit einer Abschirmung geschaffen werden soll, bei dem die Kochgeschirre auf der Kochplatte frei für Kochzwecke platzierbar sind, wobei elektrische Potentialdifferenzen zwischen den Kochgeschirren möglichst vermieden werden sollen. Nachvollziehbar führt der Experte dabei aus, dass das Streitpatent diese Aufgabe mit der speziellen Ausgestaltung und Anordnung der Heizelemente in Kombination mit der Abschirmvorrichtung, die einen geerdeten Leiter ohne Bildung einer Schleife umfasst, löst, wobei diese Lösung, wie sich anlässlich des Augenscheins ergab, wirksam ist. In Übereinstimmung mit dem Experten ist deshalb davon auszugehen, dass die Fachperson zwar aus D2 entnehmen kann, dass die Heizelemente bzw. die Induktionsspulen so ausgestaltet und angeordnet werden können, dass eine metallene Kochfläche gleichmässig erhitzt werden kann, jedoch keine Anregung findet im Stand der Technik unter Berücksichtigung auch von D9, die Abschirmung dabei mit einem geerdeten Leiter auszuführen, der keine geschlossene Schleife bildet. Der Experte hat sich einlässlich zur Frage der geschlossenen bzw. offen Schleife geäußert, womit die Klägerin mit den nicht hinreichend differenzierten und in keiner Weise belegten Behauptungen an Schranken nicht zu hören ist, Abschirmungen von Induktionskochplatten dürften in



jedem Fall nicht mit geschlossenen Schleifen ausgestattet werden. Entgegen den Behauptungen der Klägerin an Schranken liegt nicht eine blossе Aggregation, sondern – wie der Experte einlässlich begründet – eine nicht naheliegende Kombination vor. Nicht begründet ist auch der Einwand der Klägerin, dass der Experte nach Berücksichtigung der zusätzlichen Berücksichtigung der US-Patentschrift 4,163,139 nunmehr willkürlich von einem anderen Stand der Technik ausgehe, nachdem der Experte in gleicher Weise insbesondere D9 wie auch D2 berücksichtigt. Entsprechend dem Antrag der Klägerin hatte der Experte zusätzlich die US-Patentschrift 4,163,139 bei der Beurteilung des Standes der Technik zu berücksichtigen, womit sie diesem nunmehr nicht vorwerfen kann, er sei von einem anderen Stand der Technik, wie er im Verfahren HG.2005.21-HGK vorgelegen hatte, ausgegangen.

Zusammenfassend ist deshalb in Übereinstimmung mit dem Experten festzuhalten, dass sich der Gegenstand des eingeschränkten Anspruchs 1 des Streitpatents vom Stand der Technik gemäss D9 dadurch unterscheidet, dass die Heizelemente gemäss Streitpatent derart ausgeführt und angeordnet sind, dass auch der zwischen benachbarten Heizelementen befindliche Bereich der Kochplatte für Kochzwecke verwendbar ist (Merkmal D), dass sich eine Abschirmvorrichtung mit einem verlegten elektrischen (metallischen) Leiter zwischen der Kochplatte und der ganzen Heizvorrichtung mit allen Heizelementen befindet (Merkmal E) und dass dieser Leiter keine geschlossene Schleife bildet (Merkmal H). Der Experte legte schliesslich auch mit einer Skizze (Ger.act. 85 Beilage 2) überzeugend dar, dass eine Fachperson zur Lösung der Aufgabe in naheliegender Weise einerseits zu der Kombination der Ausführungen der Dokumente D9 und D2 gefunden (Skizze III) hätte, und andererseits die Kombination der Anordnung der Heizelemente von D2 mit den mehreren Abschirmvorrichtungen der Variante I von D9 (Skizze IV). Entgegen der Ansicht der Klägerin, an der sich auch an Schranken festhielt, hätte es aber die Fachperson vermieden, eine geschlossene Schleife vorzusehen. Die der Fachperson aus D9 und D2 und ihrem Fachwissen nahegelegten Varianten III und IV würden aber nicht dem Gegenstand von Anspruch 1 des Streitpatents entsprechen, da dort ein (metallischer) verlegter Leiter vorgesehen sei (was die nahegelegt Variante III nicht vorsieht), und nur eine Abschirmvorrichtung vorgesehen sei, welche sich über alle Heizelemente erstreckt. Damit ist in Übereinstimmung mit dem Experten festzuhalten, dass die im Streitpatent beanspruchte Lösung der Fachperson durch den von der Klägerin



vorgebrachten Stand der Technik (insbesondere D2 und D9) nicht nahegelegt worden ist. Auf die Einholung eines Obergutachtens ist, wie die Klägerin an Schranken beantragt hat, zu verzichten.

6. Zusammenfassend ergibt sich somit auch in Berücksichtigung der US-Patentschrift 4,163,139 (D9), dass der Gegenstand des Anspruchs 1 in der Fassung gemäss Eventualantrag im Verfahren HG.2005.21-HGK der Beklagten (in der Fassung gemäss Beilage 2 zur Eingabe der Beklagten vom 12. Februar 2007) eine patentfähige Erfindung darstellt, weshalb die Klage in Übereinstimmung mit Ziff. 3 des Entscheids des Handelsgerichts vom 21. April 2008 abzuweisen ist.