

BPatGer O2020_017 vom 17. August 2022

Bundespatentgericht, 2022-08-17, DE

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bpatger_O2020_017

FR: TFB O2020_017 du 17 août 2022

IT: TFB O2020_017 del 17 agosto 2022

Regeste

Mittelbare Patentverletzung, Mitbenützungsrecht, Rechtsbegehren

Erwägungen

E. 1

Mit Klage vom 16. Dezember 2020 stellte die Klägerin folgende Rechtsbegehren: «1. Es sei der Beklagten unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1000 pro Tag nach Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens aber CHF 5000 gemäss Art. 343 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall zu verbieten, in der Schweiz herzustellen, zu lagern, anzubieten, zu verkaufen oder auf andere Weise in Verkehr zu bringen, aus der Schweiz auszuführen, oder bei einer dieser Handlungen mitzuwirken, Normalkraftanschlüsse, welche unter Bezugnahme auf die grafischen Darstellungen in Anhang A, die folgenden Merkmale aufweisen: a. Ein Druckkraft übertragendes Anschlusselement zur Verbindung einer Betondecke oder eines Betonbodens mit einer Betonwand; b. einen durch zwei sich gegenüberliegende Auflageflächen begrenzten Isolationskörper i. zur thermischen Trennung der Betondecke oder des Betonbodens von der Betonwand, ii. wobei die erste den Isolationskörper begrenzende Auflagefläche der Betondecke oder dem Betonboden zugewandt ist und iii. die zweite den Isolationskörper begrenzende Auflagefläche der Betonwand zugewandt ist; c. wenigstens ein Druckelement in Form einer Platte, die den Isolationskörper von dessen erster Auflagefläche bis zu der zweiten Auflagefläche durchdringt; d. wenigstens ein stabförmiges Mittel zur Querkraftübertragung, wobei die Querkraft in Richtung von der ersten Auflagefläche des Isolationskörpers zur zweiten Auflagefläche des Isolationskörpers durchgängig übertragen wird; e. das Druckelement ist mit dem die Querkraft übertragenden Mittel verschweisst; f wenigstens ein Druckverteilerelement in Form einer Platte am stirnflächigen Ende des Druckelements.

O2020_017 Seite 3

E. 2

Es sei der Beklagten unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1000 pro Tag nach Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens aber CHF 5000 gemäss Art. 343 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall zu verbieten, in der Schweiz herzustellen, zu lagern, anzubieten, zu verkaufen oder auf andere Weise in Verkehr zu bringen, aus der Schweiz auszuführen, oder bei einer dieser Handlungen mitzuwirken, Normalkraftanschlüsse, welche unter Bezugnahme auf die grafischen Darstellungen in Anhang B, die folgenden Merkmale aufweisen: a. Ein Druckkraft übertragendes Anschlusselement zur Druckkraft übertragenden Verbindung einer Betondecke oder eines Betonbodens mit einer Betonwand; b. einen durch zwei sich

gegenüberliegende Auflageflächen begrenzten Isolationskörper, i. wobei die Auflageflächen um die Höhe H des Druckkraft übertragenden Anschlusselements beabstandet sind, ii. zur thermischen Trennung der ober- und unterhalb des Druckkraft übertragenden Anschlusselements gelegenen Betondecke oder Betonbodens und Betonwand, iii. wobei die erste den Isolationskörper begrenzende Auflagefläche der Betondecke oder dem Betonboden zugewandt ist und dabei eine Länge L1 und eine Breite B1 aufweist, und iv. wobei die zweite den Isolationskörper begrenzende Auflagefläche der Betonwand zugewandt ist und dabei eine Länge L2 und eine Breite B2 aufweist. c. eine den Isolationskörper mittig zwischen den sich gegenüberliegenden Auflageflächen durchlaufende Längsmittelachse; d. wenigstens ein den Isolationskörper von dessen erster Auflagefläche zu dessen zweiter Auflagefläche durchdringendes Druckelement mit horizontalen, der Betondecke oder dem Betonboden und der Betonwand zugewandten Pressungsflächen in Form einer Platte auf der einen Seite und einer Stirnseite auf der anderen Seite; e. wenigstens ein stabförmiges Mittel zur Querkraftübertragung, welches i. das Druckkraft übertragende Anschlusselement in Richtung des Betonbodens oder der Betondecke überragt und ii. das Druckkraft übertragende Anschlusselement in Richtung der Betonwand überragt,

O2020_017 Seite 4 f. das Verhältnis zwischen übertragbarer Druck- und Querkraft, gemessen in übertragbaren Krafteinheiten, liegt in einem Bereich zwischen 4 und 15; g. die Kraftresultierende der übertragbaren Druckkräfte fällt genau auf die Längsachse (LK = 0).

E. 3

Die Beklagte sei unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1000 pro Tag nach Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens aber CHF 5000 gemäss Art. 343 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall zu verpflichten, innert 30 Tagen nach Rechtskraft des Teilurteils über die Rechtsbegehren 1 und 2 alle Personen, die zwischen dem 26. September 2019 und dem Zeitpunkt der Rechtskraft des zu erlassenden Teilurteils Normalkraftanschlüsse gemäss den Rechtsbegehren 1 und 2 von der Beklagten zu gewerblichen Zwecken erworben haben, unter Hinweis auf die Patentverletzung aufzufordern, Normalkraftanschlüsse gemäss den Rechtsbegehren 1 und 2, die noch nicht verbaut worden sind, gegen Erstattung des Kaufpreises innert 30 Tagen zu vernichten oder an die Beklagte zurückzuschicken.

E. 4

Die Beklagte sei unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1000 pro Tag nach Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens aber CHF 5000 gemäss Art. 343 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall zu verpflichten, der Klägerin innert 90 Tagen nach Rechtskraft des Teilurteils über die Rechtsbegehren 1 und 2 nach anerkannten Grundsätzen der Rechnungslegung detailliert Rechnung zu legen und Auskunft darüber zu erteilen, wie viele Normalkraftanschlüsse gemäss den Rechtsbegehren 1 und 2 sie zwischen dem 23. Mai 2012 und dem Zeitpunkt der Rechtskraft des zu erlassenden Teilurteils hergestellt und/oder verkauft hat und welche Netto-Verkaufserlöse und Brutto-Gewinne (Verkaufserlös abzüglich Einstandspreis) sie damit erzielt hat, wobei die erzielten Netto-Verkaufserlöse und Brutto-Gewinne separat nach Geschäftsjahr auszuweisen und zu belegen sind und insbesondere die Kundennamen und -adressen ausweisen- den Rechnungskopien beizulegen sind.

E. 5

Der Klägerin sei im Anschluss an die Rechnungslegung und Auskunftserteilung gemäss Rechtsbegehren 4 Gelegenheit zu geben, den von der Beklagten an sie zu bezahlenden Wiedergutmachungsanspruch zu beziffern, und die Beklagte sei zu verpflichten, der Klägerin den so bezifferten Betrag zuzüglich Verzugszinsen von 5% zu bezahlen.

E. 6

Die Beklagte sei unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1000 pro Tag nach Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens aber CHF 5000 gemäss Art. 343 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall zu verpflichten, der Klägerin innert 90 Tagen nach Rechtskraft des Teilurteils über die Rechtsbegehren 1 und 2 nach anerkannten Grundsätzen der Rechnungslegung detailliert Rechnung zu legen und Auskunft darüber zu erteilen, wie viele Normalkraftanschlüsse gemäss den Rechtsbegehren 1, 1bis, 1bisbis sowie 2, 2bis und 2bisbis sie zwischen dem 23. Mai 2012 und dem Zeitpunkt der Rechtskraft des zu erlassenen Teilurteils angeboten hergestellt und/oder verkauft hat und welche Netto-Verkaufserlöse und Brutto-Gewinne (Verkaufserlöse abzüglich Einstandspreis) sie damit erzielt hat, wobei die erzielten Brutto-Netto-Verkaufserlöse und Brutto-Gewinne separat nach Geschäftsjahr auszuweisen und zu belegen sind und insbesondere die Kundennamen und Kundenadressen ausweisenden Rechnungskopien beizulegen sind. HAUPTBEGEHREN 7 (EP 556 / EP 557):

E. 7

Der Klägerin sei im Anschluss an die Rechnungslegung und Auskunftserteilung gemäss Rechtsbegehren 64 Gelegenheit zu geben, den von der Beklagten an sie zu bezahlenden Wiedergutmachungsanspruch zu beziffern, und die Beklagte sei zu verpflichten, der Klägerin den so bezifferten Betrag zuzüglich Verzugszinsen von 5% zu bezahlen. HAUPTBEGEHREN 8 (EP 556 / EP 557):

E. 8

Am 4. April 2022 erliess der Präsident eine Beweisverfügung, gemäss der an der Hauptverhandlung vom 11. Mai 2022 ein Augenschein an dem in der Duplikbeilage 73 abgebildeten Anschlusselement vorgenommen werde.

E. 9

Die Stellungnahme zum Fachrichtervotum erfolgte durch die Beklagte am 5. Mai 2022 und durch die Klägerin am 6. Mai 2022.

E. 10

Die Hauptverhandlung fand am 11. Mai 2022 statt. Zuständigkeit

E. 11

Die Klägerin hat Sitz in Deutschland; die Beklagte hat Sitz in der Schweiz. Somit liegt ein internationaler Sachverhalt vor. Für Klagen betreffend die Verletzung von Immaterialgüterrechten sind die schweizerischen Gerichte am Sitz der Beklagten zuständig (Art. 2 LugÜ i.V.m. Art. 109 Abs. 2 IPRG). Das Bundespatentgericht ist ausschliesslich

O2020_017 Seite 16 zuständig für Bestandes- und Verletzungsklagen betreffend Patente (Art. 26 Abs. 1 lit. a PatGG). Die örtliche und sachliche Zuständigkeit des Bundespatentgerichts ist mithin gegeben. Bestimmtheit der Rechtsbegehren

E. 12

Rechtsbegehren müssen grundsätzlich so formuliert sein, dass sie ohne Änderungen ins Urteilsdispositiv übernommen werden können. Entsprechend kann eine Unterlassungsklage nur in demjenigen Umfang geschützt werden, in dem sie auf das Verbot eines genügend bestimmten Verhaltens gerichtet ist.¹ Die verpflichtete Partei soll erfahren, was sie nicht mehr tun darf, und die Vollstreckungs- oder Strafbehörden müssen wissen, welche Handlungen sie zu verhindern oder mit Strafe zu belegen haben.² Die behauptete Verletzungs- oder Ausführungsform ist so zu beschreiben, dass durch bloss tatsächliche Kontrolle ohne weiteres festgestellt werden kann, ob die verbotene Ausführung vorliegt. Die Verletzungsform ist als reale technische Handlung durch bestimmte Merkmale so zu umschreiben, dass es keiner Auslegung rechtlicher oder mehrdeutiger technischer Begriffe bedarf.³ Werden technische Begriffe in der Urteilsbegründung definiert, ist es aber nicht notwendig, die Definitionen in das Urteilsdispositiv aufzunehmen.⁴ Die genügende Bestimmtheit des Rechtsbegehrens ist Prozessvoraussetzung und damit von Amtes wegen zu prüfen, wobei das Bundespatentgericht eine unzureichende Bestimmtheit mangels entsprechender Rüge nur sehr zurückhaltend annimmt. Folge der mangelnden Bestimmtheit ist Nichteintreten auf die Klage.⁵ Von der mangelnden Bestimmtheit der Rechtsbegehren zu unterscheiden ist die Einrede, die Rechtsbegehren würden ein Verhalten verbieten, das nicht in den Schutzbereich der geltend gemachten Patentansprüche falle (so genannte «überschiessende» Rechtsbegehren). Diese Einrede bezieht sich auf die materielle Begründetheit der Klage. Sie wird nur auf

1 BGer, Urteil 5A_658/2014 vom 5. Mai 2015, E. 3.3. 2 BGE 142 III 587 E. 5.3. 3 BGE 131 III 70 E. 3.3 – «Sammelhefter V». 4 BPatGer, Urteil O2016_009 vom 18. Dezember 2018, E. 54 – «Durchflussmessfühler». 5 BPatGer, Urteil O2012_004 vom 24. August 2012, E. 9 – «Leichtbeton»; S2012_003 vom 2. Februar 2012, E. 14 – «Spannzangendichtungsvorrichtung».

O2020_017 Seite 17 entsprechende Einrede hin geprüft. Ihre Gutheissung führt zur (teilweisen) Abweisung der Klage.⁶

E. 13

In der Duplik macht die Beklagte verschiedene angebliche Mängel an den Rechtsbegehren gemäss Replik geltend. Bei Hauptbegehren 1 fehle das Merkmal «zur Druckkraft übertragenden Verbindung», da bloss eine Verbindung verlangt werde, die nicht Druckkraft übertragend sein müsse. Und selbst wenn es vorliegen würde, so handle es sich dabei bloss um eine Wiederholung des Anspruchsmerkmals, ohne es zu konkretisieren. Dies sei unzulässig. Soweit die Beklagte geltend macht, im Hauptbegehren 1 fehle ein Merkmal, das gemäss Anspruch zwingend vorhanden sein muss, macht sie geltend, das Rechtsbegehren ziele darauf ab, ein Verhalten zu verbieten, das nicht in den Schutzbereich der geltend gemachten Patentansprüche falle. Das ist bei der Prüfung der materiellen Begründetheit der Rechtsbegehren zu erörtern, wo sich zeigt, dass Hauptbegehren 1, das sich auf den erteilten Hauptanspruch 1 des Klagepatents EP 556 stützt, ohnehin abzuweisen ist, da der Gegenstand des Hauptanspruchs 1 nicht neu ist (hinten, E. 47). Soweit die Beklagte geltend macht, beim Merkmal «zur Druckkraft übertragenden Verbindung» werde bloss der Anspruchswortlaut wiederholt, ist zu sagen, dass dies nicht per se unzulässig ist.⁷ Es ist nur dann unzulässig, wenn der Anspruchswortlaut so unklar ist, dass im Vollstreckungsverfahren erneut eine rechtliche Auslegung notwendig ist und die Verletzung nicht durch bloss tatsächliche Kontrolle festgestellt werden kann. Dies ist

vorliegend nicht der Fall. Nachdem das Merkmal ausgelegt wurde (nachstehend E. 29) ist es einer bloss tatsächlichen Kontrolle ohne weiteres zugänglich. Weiter ignoriert die Beklagte, dass die Hauptbegehren 1, Eventualbegehren 1 und Subeventualbegehren 1 die Begriffe gemäss Anspruchswortlaut «unter Bezugnahme auf die grafischen Darstellungen in Anhang A» konkretisieren. Aus den Abbildungen in Anhang A (und Anhang B) geht hervor, welche physische Struktur die Klägerin als «Druckkraft übertragende

6 BPatGer, Urteil O2017_007 vom 1. November 2019, E. 15 – «animierte Lunge». 7

BPatGer, Urteil O2013_033 vom 30. Januar 2013, Regeste und E. 17 – «couronne dentée».

O2020_017 Seite 18 des Anschlusselement» bezeichnet. Ob eine angegriffene Ausführungsform dieser Struktur entspricht, lässt sich durch bloss tatsächliche Kontrolle überprüfen. Unverständlich bleibt die Behauptung der Beklagten, bei dem Merkmal «zur Druckkraft übertragenden Verbindung» handle es sich um eine Typenbezeichnung, die gemäss Rechtsprechung nicht genüge, angegriffene Ausführungsformen zu identifizieren. Nach richtigem Verständnis bedeutet das Merkmal, dass das Anschlusselement so ausgestaltet sein muss, dass es im eingebauten Zustand Druckkräfte übertragen kann, wobei diese Druckkräfte nicht weiter spezifiziert sind (hinten, E. 29). Es handelt sich um ein Zweckmerkmal, dessen Verwirklichung von den physischen Eigenschaften der Vorrichtung bestimmt wird, und nicht um eine beliebig änderbare Typenbezeichnung. Die Eigenschaft, Druckkräfte übertragen zu können, ist dem Anschlusselement inhärent und kann nicht ohne Änderung der Strukturmerkmale des Anschlusselements geändert werden. Die Hauptbegehren 1, Eventualbegehren 1 und Subeventualbegehren 1 sind daher in diesem Punkt nicht unbestimmt. Die Beklagte behauptet weiter, indem die Hauptbegehren 1, Eventualbegehren 1 und Subeventualbegehren 1 verlangten, dass das Druckelement mit dem die Querkraft übertragenden Mittel verschweisst sei, erfassten sie Ausführungsformen, die nicht vom Anspruchswortlaut erfasst würden, der eine «kraftschlüssige» Verbindung verlange. Dieser Einwand betrifft mithin wiederum die Frage, ob das Rechtsbegehren ein Verhalten zu verbieten versucht, das nicht in den Schutzbereich der geltend gemachten Patentansprüche fällt. Bei richtiger Auslegung des Begriffs «kraftschlüssig» ist er unzutreffend (hinten, E. 31). Auch der weitere Einwand, die Eventualbegehren 1 und Subeventualbegehren 1 erfassten Ausführungsformen, die keine Betonkonstruktion mit einem ersten gegossenen Bauteil und einem zweiten gegossenen Bauteil und einem Druckkraft übertragenden Anschlusselement umfassten, betrifft die Erfassung der Rechtsbegehren durch den (eingeschränkten) Anspruch. Die eingeschränkten Ansprüche des Klagepatents EP 556 verlangen eine «Betonkonstruktion mit einem ersten gegossenen Bauteil und einem zweiten gegossenen Bauteil und einem Druckkraft übertragenden Anschlusselement» (Merkmal M11a gemäss Gliederung in E. 16). Die Be-

O2020_017 Seite 19 klagte behauptet, Eventual- und Subeventualbegehren 1 würden im Unterschied dazu nur den Normalkraftanschluss an sich angreifen, ohne Betonkonstruktion. Das trifft nicht zu. Eventual- und Subeventualbegehren 1 verlangen, dass der Normalkraftanschluss Teil der Betonkonstruktion ist und mit der Betondecke oder dem Betonboden und mit der Betonwand ein Druckkraft übertragendes Anschlusselement bildet, das die Betondecke oder den Betonboden mit der Betonwand verbindet, wobei die Betondecke oder der Betonboden und die Betonwand mit dem dazwischen positionierten Anschlusselement geschichtet übereinanderliegen. Eventual- und Subeventualbegehren 1 verlangen demnach zwei gegossene Bauteile, nämlich eine Betonwand und eine

Betondecke oder eine Betonwand und einen Betonboden. Die Einwände gegen Hauptbegehren 2, Eventualbegehren 2 und Sub-eventualbegehren 2, die sich auf die (eingeschränkten) Ansprüche des Klagepatents EP 557 stützen, müssen nicht weiter geprüft werden, da diese Rechtsbegehren mangels Rechtsbeständigkeit des Klagepatents EP 557 ohnehin abzuweisen sind (hinten, E. 52ff.). Klagepatente

E. 14

Die Klage stützt sich auf zwei Schweizer Teile von zwei europäischen Patenten, der EP 2 455 556 B1 (in der Folge EP 556 oder Klagepatent EP 556) und der EP 2 455 557 B1 (in der Folge EP 557 oder Klagepatent EP 557). Klagepatent EP 556 wurde am 12. Juli 2011 angemeldet und beansprucht die Priorität der EP 10191914 vom 19. November 2010. Der Hinweis auf Erteilung erfolgte am 10. September 2014, ein Einspruch wurde nicht eingelegt. Das Klagepatent EP 556 ist auf die Klägerin eingetragen. Als Merkmalsanalyse von Klagepatent EP 556 in der erteilten Fassung wird in der Folge jene der Klägerin verwendet, der sich die Beklagte anschliesst: M11 Druckkraft übertragendes Anschlusselement (17)

O2020_017 Seite 20 M12 zur Druckkraft übertragenden Verbindung eines ersten gegossenen Bauteils (13, 29) mit einem zweiten gegossenen Bauteil (15), M13 wobei das zweite gegossene Bauteil eine Betonwand ist, mindestens aufweisend M14 einen durch zwei sich gegenüberliegenden Auflageflächen (39, 41) begrenzten Isolationskörper (31) M14.1 zur thermischen Trennung des ersten gegossenen Bauteils (13, 29) von dem zweiten gegossenen Bauteil (15), M14.2 wobei die erste den Isolationskörper (31) begrenzende Auflagefläche (39) dem ersten gegossenen Bauteil (13, 29) zugewandt ist, und M14.3 wobei die zweite den Isolationskörper (31) begrenzende Auflagefläche (41) dem zweiten gegossenen Bauteil (15) zugewandt ist, M15 mindestens ein Druckelement (33), M15.1 das den Isolationskörper (31) von dessen erster Auflagefläche (39) bis zu dessen zweiter Auflagefläche (41) durchdringt, M16 Mittel zur Querkraftübertragung, dadurch gekennzeichnet, dass M16.1 die Mittel zur Querkraftübertragung mindestens ein das Druckkraft übertragendes Anschlusselement (17) - in Richtung von der ersten Auflagefläche (39) des Isolationskörpers (31) zu der zweiten Auflagefläche (41) des Isolationskörpers (31) - durchgängig durchlaufendes Querkraft übertragendes Element (35) umfassen, M17 das mindestens ein Druckelement (33) mit dem mindestens einen Querkraft übertragendes Element (35) kraftschlüssig verbunden ist, M18 an mindestens einem stirnflächigen Ende des mindestens einen Druckelements (33) mindestens ein Druckverteilerelement (51) ausgebildet ist. Klagepatent EP 556 stellt sich selber nach Schilderung des Standes der Technik in Abs. [0002]-[0011] die Aufgabe, ein Verbindungselement für gegossene Bauteile, v.a. Betonböden und -wände, bereitzustellen, das Kältebrücken weitgehend eliminiert und in der Lage ist, grosse Druckkräfte und grosse Querkräfte abzufangen. Das Verbindungselement soll er-

O2020_017 Seite 21 lauben, mit geringem finanziellem und technischem Aufwand Energiestandards zu erfüllen und soll so ausgestaltet sein, dass eine möglichst grosse Freiheit hinsichtlich der Auswahl des Materials für den Isolationskörper besteht, ohne übermässig hinsichtlich der Höhe der Frischbetonierung oberhalb des erfindungsgemässen Anschlusselements eingeschränkt zu sein. Eine Ausführungsform der Erfindung gemäss EP 556 wird in Fig. 8 dargestellt (nachstehende Abbildung 1). Abbildung 1: Fig. 8 aus EP 556 Dabei sind die Auflageflächen 39 und 41 nach Merkmal M14 gegeben durch die obere resp. untere Fläche des Isolationskörpers 31, das Druckelement nach Merkmal M15 durch

die vertikale Platte 33, die Mittel zur Querkraftübertragung nach Merkmal M16 durch die vertikalen Armierungsstangen 35 auf den beiden Seiten des Druckelements 33, und das Druckverteilerelement nach Merkmal M18 durch die horizontale Platte 51 auf der oberen Auflagefläche 39.

E. 15

In der Replik stützt sich die Klägerin bei der EP 556 eventualiter auf inter partes eingeschränkte Anspruchsfassungen, auf eine Eventualeinschränkung, auf eine Subeventualeinschränkung sowie auf eine Subsubeventualeinschränkung.

O2020_017 Seite 22

E. 16

Bei der Eventualeinschränkung der EP 556 werden dem erteilten Anspruch folgende hervorgehobenen Merkmale hinzugefügt: M11a Betonkonstruktion mit einem ersten gegossenen Bauteil und einem zweiten gegossenen Bauteil und einem M11 Druckkraft übertragenden Anschlusselement (17) M12 zur Druckkraft übertragenden Verbindung dieses ersten gegossenen Bauteils (13, 29) mit dem zweiten gegossenen Bauteil (15), M12a wobei das erste gegossene Bauteil ausgesucht ist aus der Liste umfassend eine Betonbodenplatte und eine Betondeckenplatte, M13 wobei das zweite gegossene Bauteil eine Betonwand ist, M13a wobei die beiden gegossenen Bauteile mit dem dazwischen positionierten Druckkraft übertragenden Anschlusselement geschichtet übereinander gelegen sind, wobei das Anschlusselement mindestens aufweisend aufweist M14 einen durch zwei sich gegenüberliegenden Auflageflächen (39, 41) begrenzten Isolationskörper (31), M14.1 zur thermischen Trennung des ersten gegossenen Bauteils (13, 29) von dem zweiten gegossenen Bauteil (15), M14.2 wobei die erste den Isolationskörper (31) begrenzende Auflagefläche (39) dem ersten gegossenen Bauteil (13, 29) zugewandt ist, und M14.3 wobei die zweite den Isolationskörper (31) begrenzende Auflagefläche (41) dem zweiten gegossenen Bauteil (15) zugewandt ist, M15 mindestens ein Druckelement (33), M15.1 das den Isolationskörper (31) von dessen erster Auflagefläche (39) bis zu dessen zweiter Auflagefläche (41) durchdringt, M16 Mittel zur Querkraftübertragung, dadurch gekennzeichnet, dass M16.1 die Mittel zur Querkraftübertragung mindestens ein das Druckkraft übertragendes Anschlusselement (17) - in Richtung von der ersten Auflagefläche (39) des Isolationskörpers (31) zu der zweiten Auflagefläche (41) des Isolationskörpers (31) - durch-

O2020_017 Seite 23 gängig durchlaufendes Querkraft übertragendes Element (35) umfassen, M17 das mindestens ein Druckelement (33) mit dem mindestens einen Querkraft übertragendes Element (35) kraftschlüssig verbunden ist, M18 an mindestens einem stirnflächigen Ende des mindestens einen Druckelements (33) mindestens ein Druckverteilerelement (51) ausgebildet ist. Nach Ansicht der Klägerin stützen sich diese Einschränkungen in den ursprünglich eingereichten Unterlagen auf Spalte 4:16-19 und Spalte 5:37- 40 sowie die Abs. [0008], [0010], [0011], [0041], [0042] und [0043] mit Verweis auf die Figuren 1 bis 7 für die Betonkonstruktion (Merkmal M11a) und die geschichtete Anordnung (Merkmal M13a), sowie auf Anspruch 2 der erteilten Fassung was die Auswahl des ersten gegossenen Bauteils angeht (Merkmal M12a).

E. 17

Bei der Subeventualeinschränkung der EP 556 werden dem Anspruch gemäss Eventualantrag folgende weiteren hervorgehobenen Merkmale hinzugefügt: M11a Betonkonstruktion mit einem ersten gegossenen Bauteil und einem zweiten gegossenen Bauteil und einem M11 Druckkraft übertragenden Anschlusselement (17), M12 zur Druckkraft übertragenden Verbindung des ersten gegossenen Bauteils (13, 29) mit dem zweiten gegossenen Bauteil (15), M12a wobei das erste gegossene Bauteil ausgesucht ist aus der Liste umfassend eine Betonbodenplatte und eine Betondeckenplatte, M13 wobei das zweite gegossene Bauteil eine Betonwand ist, M13a wobei die beiden gegossenen Bauteile mit dem dazwischen positionierten Druckkraft übertragenden Anschlusselement geschichtet übereinander gelegen sind, wobei das Anschlusselement mindestens aufweist, M14 einen durch zwei sich gegenüberliegenden Auflageflächen (39, 41) begrenzten Isolationskörper (31), M14.1 zur thermischen Trennung des ersten gegossenen Bauteils (13, 29) von dem zweiten gegossenen Bauteil (15),

O2020_017 Seite 24 M14.2 wobei die erste den Isolationskörper (31) begrenzende Auflagefläche (39) dem ersten gegossenen Bauteil (13, 29) zugewandt ist, und M14.3 wobei die zweite den Isolationskörper (31) begrenzende Auflagefläche (41) dem zweiten gegossenen Bauteil (15) zugewandt ist, M15 mindestens ein plattenförmiges Druckelement (33), M15.1 das den Isolationskörper (31) von dessen erster Auflagefläche (39) bis zu dessen zweiter Auflagefläche (41) durchdringt, M16 Mittel zur Querkraftübertragung, dadurch gekennzeichnet, dass M16.1 die Mittel zur Querkraftübertragung mindestens ein das Druckkraft übertragende Anschlusselement (17) - in Richtung von der ersten Auflagefläche (39) des Isolationskörpers (31) zu der zweiten Auflagefläche (41) des Isolationskörpers (31) - durchgängig durchlaufendes Querkraft übertragendes Element (35) umfassen, M17 das mindestens eine plattenförmige Druckelement (33) mit dem mindestens einen Querkraft übertragendes Element (35) kraftschlüssig verbunden ist, M18 an mindestens einem stirnflächigen Ende des mindestens einen Druckelements (33) mindestens ein Druckverteillement (51) ausgebildet ist, M18.1 welches als Druckverteilplatte ausgebildet ist, M19.1 wobei die Querkraft übertragenden Elemente (35) aussenseitig das mindestens eine plattenförmige Druckelement begrenzen, M19.2 wobei die Mittel zur Querkraftübertragung mindestens ein Paar aus zwei stabförmig ausgebildeten geradlinigen Querkraft übertragenden Elementen (35) umfassen, M19.3 die jeweils mit dem mindestens einen plattenförmigen Druckelement (33) kraftschlüssig verbunden sind. Nach Ansicht der Klägerin stützen sich diese Einschränkungen in den ursprünglich eingereichten Unterlagen auf die Abs. [0017] und [0018] mit Verweis auf die Figur 8 für das Druckverteillement als Druckverteilplatte (Merkmal M18.1). Das plattenförmige Druckelement (Merkmal M15 und M17), aussenseitig begrenzt durch die Querkraft übertragenden Elemente (Merkmal M19.1), die Mittel zur Querkraftübertragung als mindestens ein

O2020_017 Seite 25 Paar aus zwei stabförmig ausgebildeten geradlinigen Querkraft übertragenden Elementen (Merkmal M19.2), und deren kraftschlüssige Verbindung (Merkmal M19.3) stützten sich auf Abs. [0047] mit Verweis auf die Figur 8.

E. 18

Bei der Subsubeventualeinschränkung der EP 556 wird dem Anspruch gemäss Subeventualantrag folgendes Merkmal hinzugefügt: M19.4 wobei die kraftschlüssige Verbindung zwischen dem mindestens einen Druckelement (33) mit dem mindestens einen Querkraft übertragenden Element (35) ausgebildet ist als eine Verschweissung. Nach Ansicht der Klägerin stützt sich diese Einschränkung auf den erteilten Anspruch 5.

E. 19

Klagepatent EP 557 wurde am 11. Oktober 2011 angemeldet und bean- sprucht ebenfalls die Priorität der EP 10191914 vom 19. November 2010, zusätzlich aber auch noch die Priorität der EP 11173639 vom 12. Juli 2011. Der Hinweis auf Erteilung erfolgte am 26. März 2014, ein Einspruch wurde nicht eingelegt. Das Klagepatent EP 557 ist auf die Klägerin eingetragen. Als Merkmalsanalyse von Klagepatent EP 557 in der erteilten Fassung wird in der Folge jene der Klägerin verwendet, der sich die Beklagte an- schliesst: M21 Druckkraft übertragendes Anschlusselement (17) M22 zur Druckkraft übertragenden Verbindung eines ersten gegos- senen Bauteils (13, 29) mit einem zweiten gegossenen Bauteil (15), mindestens aufweisend: M23 einen durch zwei sich gegenüberliegende, voneinander um die Höhe H des Druckkraft übertragenden Anschlusselements (17) beabstandete Auflageflächen (39, 41) begrenzten Isolations- körper (31)

O2020_017 Seite 26 M23.1 zur thermischen Trennung der ober- und unterhalb des Druck- kraft übertragenden Anschlusselements (17) gelegenen ersten und zweiten gegossenen Bauteile (13, 15, 29), M23.2 wobei die erste den Isolationskörper (31) begrenzende Auflage- fläche (39) dem ersten gegossenen Bauteil (13, 29) zugewandt ist und dabei eine Länge L1 und eine Breite B1 aufweist, und M23.3 wobei die zweite den Isolationskörper (31) begrenzende Aufla- gefläche (41) dem zweiten gegossenen Bauteil (15) zugewandt ist und dabei eine Länge L2 und eine Breite B2 aufweist, M24 eine den Isolationskörper (31) mittig zwischen den sich gegen- überliegenden Auflageflächen (39, 41) durchlaufende Längsmit- telachse (A), M25 mindestens ein den Isolationskörper (31) von dessen erster Auflagefläche (39) zu dessen zweiter Auflagefläche (41) durch- dringendes Druckelement (33) M25.1 mit einerseits dem ersten gegossenen Bauteil (13, 29) und/oder andererseits dem zweiten gegossenen Bauteil (15) zugewand- ten horizontalen Pressungsflächen, M26 Mittel zur Querkraftübertragung, dadurch gekennzeichnet, dass M26.1 die Mittel zur Querkraftübertragung, einerseits das Druckkraft übertragende Anschlusselement (17) in Richtung des ersten gegossenen Bauteils (13, 29) überragen und M26.2 andererseits das Druckkraft übertragende Anschlusselement (17) in Richtung des zweiten gegossenen Bauteils (15) überra- gen, M27 das Verhältnis zwischen übertragbarer Druck- und Querkraft, gemessen in übertragbaren Kraftereinheiten, in einem Bereich zwischen 1,5 : 1 und 15 : 1 liegt, M28 zwischen der Druckkraftresultierenden als Krafterresultierende (K) der übertragbaren Druckkräfte und der Längsmittelachse (A) ein Abstand LK definiert ist mit: Klagepatent EP 557 stellt sich selber nach Schilderung des Standes der Technik in Abs. [0002]-[0011] die gleiche Aufgabe wie das Klagepatent EP 556.

O2020_017 Seite 27 Eine Ausführungsform der Erfindung gemäss EP 557 mit den Längen L und Breiten B nach den Merkmalen M23.2 und M23.3, der horizontalen Achse A gemäss Merkmal M24, und dem Abstand LK sowie der Bedin- gung nach Merkmal M28 wird in den Fig. 8 und 9 dargestellt (nachste- hende Abbildungen 2 und 3). Abbildung 2: Fig. 8 von EP 557

O2020_017 Seite 28 Abbildung 3: Fig. 9 von EP 557

E. 20

In der Replik stützt sich die Klägerin bei der EP 557 eventualiter auf inter partes eingeschränkte Anspruchsfassungen, auf eine Eventualeinschrän- kung und auf eine Subeventualeinschränkung.

E. 21

Bei der Eventualeinschränkung der EP 557 werden dem erteilten Anspruch folgende hervorgehobenen Merkmale hinzugefügt: M21a Betonkonstruktion mit einem ersten gegossenen Bauteil und einem zweiten gegossenen Bauteil und mit einem M21 Druckkraft übertragendes Anschlusselement (17) M22 zur Druckkraft übertragenden Verbindung eines ersten gegossenen Bauteils (13, 29) mit einem zweiten gegossenen Bauteil (15), mindestens aufweisend: M22a wobei das erste gegossene Bauteil ausgesucht ist aus der Liste umfassend eine Betonbodenplatte und eine Betondeckenplatte, M22b wobei das zweite gegossene Bauteil eine Betonwand ist, wobei das Anschlusselement mindestens aufweist M23 einen durch zwei sich gegenüberliegende, voneinander um die Höhe H des Druckkraft übertragenden Anschlusselements (17) beabstandete Auflageflächen (39, 41) begrenzten Isolationskörper (31) M23.1 zur thermischen Trennung der ober- und unterhalb des Druckkraft übertragenden Anschlusselements (17) gelegenen ersten und zweiten gegossenen Bauteile (13, 15, 29), M23.2 wobei die erste den Isolationskörper (31) begrenzende Auflagefläche (39) dem ersten gegossenen Bauteil (13, 29) zugewandt ist und dabei eine Länge L1 und eine Breite B1 aufweist, und M23.3 wobei die zweite den Isolationskörper (31) begrenzende Auflagefläche (41) dem zweiten gegossenen Bauteil (15) zugewandt ist und dabei eine Länge L2 und eine Breite B2 aufweist, M24 eine den Isolationskörper (31) mittig zwischen den sich gegenüberliegenden Auflageflächen (39, 41) durchlaufende Längsmittellachse (A),

O2020_017 Seite 29 M25 mindestens ein den Isolationskörper (31) von dessen erster Auflagefläche (39) zu dessen zweiter Auflagefläche (41) durchdringendes Druckelement (33) M25.1 mit einerseits dem ersten gegossenen Bauteil (13, 29) und/oder andererseits dem zweiten gegossenen Bauteil (15) zugewandten horizontalen Pressungsflächen, M26 Mittel zur Querkraftübertragung, dadurch gekennzeichnet, dass M26.1 die Mittel zur Querkraftübertragung, einerseits das Druckkraft übertragende Anschlusselement (17) in Richtung des ersten gegossenen Bauteils (13, 29) übertragen und M26.2 andererseits das Druckkraft übertragende Anschlusselement (17) in Richtung des zweiten gegossenen Bauteils (15) übertragen, M27 das Verhältnis zwischen übertragbarer Druck- und Querkraft, gemessen in übertragbaren Krafteinheiten, in einem Bereich zwischen 1,5 : 1 und 15 : 1 liegt, M28 zwischen der Druckkraftresultierenden als Kraftresultierende (K) der übertragbaren Druckkräfte und der Längsmittellachse (A) ein Abstand LK definiert ist mit:

E. 22

Bei der Subeventualeinschränkung der EP 557 wird dem erteilten Anspruch folgendes Merkmal hinzugefügt: M29 und wobei an mindestens einem stirnflächigen Ende des mindestens einen Druckelements mindestens ein Druckverteilerelement als horizontale Pressungsfläche ausgebildet ist. Massgeblicher Fachmann

E. 23

Die Kenntnisse und Fähigkeiten des massgeblichen Fachmannes sind in zwei Schritten zu bestimmen: Zuerst ist das für die zu beurteilende Erfindung massgebliche Fachgebiet, anschliessend Niveau und Umfang der Fähigkeiten und Kenntnisse des Fachmannes des entsprechenden Fachgebiets zu bestimmen. Das massgebliche Fachgebiet bestimmt sich nach

O2020_017 Seite 30 dem technischen Gebiet, auf dem das von der Erfindung gelöste Problem liegt. 8 Die Fähigkeiten und Kenntnisse des Fachmannes umschreibt das Bundesgericht mit der Formulierung, der durchschnittlich gut ausgebildete Fachmann, auf den

bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit abgestellt werde, sei «weder ein Experte des betreffenden technischen Sachgebiets noch ein Spezialist mit hervorragenden Kenntnissen. Er muss nicht den gesamten Stand der Technik überblicken, jedoch über fundierte Kenntnisse und Fähigkeiten, über eine gute Ausbildung sowie ausreichende Erfahrung verfügen und so für den in Frage stehenden Fachbereich gut gerüstet sein».⁹ Was dem fiktiven Fachmann fehlt, ist jede Fähigkeit des assoziativen oder intuitiven Denkens.¹⁰ Wo ein Problem mehrere technische Gebiete beschlägt, kann der fiktive Fachmann aus einem Team von Fachleuten aus unterschiedlichen Fachgebieten gebildet werden.¹¹

E. 24

Die Beklagte äussert sich weitschweifig zum Fachgebiet und dem Fachmann. Für beide Klagepatente wird das gleiche Fachgebiet und der gleiche Fachmann vorgeschlagen. Konkret schlägt die Beklagte als Fachmann einen Bauingenieur ETH mit Vertiefung in den Bereichen Stahlbeton und Stahlbau vor. Dieser Fachmann verfüge über mehrjährige Erfahrung bei der Dimensionierung und der Statik-Kontrolle von Bauten, die aus Stahlbetonbauteilen bestünden, die über Anschlusselemente verbunden seien, und über mehrjährige Erfahrung bei der Entwicklung solcher Anschlusselemente. In der Replik führt die Klägerin aus, der Fachmann sei tatsächlich ein Bauingenieur, dieser müsse aber nicht notwendigerweise einen ETH-Abschluss haben, es genüge auch ein Fachhochschulabschluss, und es genügen ein bis zwei Jahre Erfahrung im Stahlbetonbau. Darauf reagiert die Beklagte in der Duplik und führt aus, der einschlägige Fachmann sei ein Bauingenieur, beispielsweise mit einem Abschluss der

8 BPatGer, Urteil S2017_001 vom 1. Juni 2017, E. 4.4. 9 BGE 120 II 71 E. 2. 10 BGE 120 II 312 E. 4b – «cigarette d'un diamètre inférieur»; CR-PI-LBI-SCHEUCHZER, Art. 1 N 122. 11 BGE 120 II 71 E. 2 – «Wegwerfwinkel»; BPatGer, Urteil S2017_001 vom 1. Juni 2017, E. 4.4.

O2020_017 Seite 31 ETH, mit vertieftem Wissen in den Bereichen Stahlbeton und Stahlbau und mit mehrjähriger Erfahrung in der Entwicklung und der Dimensionierung von Anschlusselementen für Stahlbetonbauteile. Die Grundausbildung eines solchen Fachmanns umfasse die Kenntnis der typischen Wärmebrücken, die ein Gebäude aufweisen könne, sowie das Wissen, welche Vorkehrungen er zu treffen habe, um diese zu vermeiden. Ein blosser Fachhochschulabschluss genüge nicht, um jenes Wissen zu erlangen, das beim massgeblichen Fachmann vorausgesetzt werden müsse.

E. 25

Ausgehend von der Problemstellung ist der fiktive Fachmann vorliegend als Bauingenieur zu definieren, der mindestens einen Fachhochschulabschluss besitzt, der mehrere Jahre Erfahrung im Stahlbetonbau und insbesondere in der Vermeidung von Wärmebrücken beim Stahlbetonbau hat. Nicht verlangt wird notwendigerweise ein Hochschulabschluss. Allgemeines Fachwissen

E. 26

Wissen aus Lehrbüchern des technischen Gebiets des einschlägigen Fachmanns gehört normalerweise zum allgemeinen Fachwissen.¹² Wissenschaftliche Publikationen oder der Offenbarungsgehalt von Patentanmeldungen oder Patentschriften gehören dagegen normalerweise nicht zum allgemeinen Fachwissen.¹³ Erst wenn eine technische Lehre Ein-

gang in Lehrbücher oder allgemeine Nachschlagewerke gefunden hat, kann davon ausgegangen werden, dass sie Teil des allgemeinen Fachwissens ist. Wissenschaftliche Veröffentlichungen oder der Offenbarungsgehalt von Patentanmeldungen oder Patentschriften können ausnahmsweise dem allgemeinen Fachwissen zugerechnet werden, wenn ein technisches Gebiet so neu ist, dass es noch keinen Eingang in Lehrbücher gefunden hat oder wenn eine Serie von Veröffentlichungen übereinstimmend zeigt, dass eine Technologie allgemein bekannt war.¹⁴

12 BPatGer, Urteil O2018_008 vom 2. Februar 2021, E. 17 – «Tiotropium COPD Inhalationskapseln». 13 BPatGer, Urteil O2019_007 vom 19. November 2021, E. 34 – «sequence by synthesis». 14 BPatGer, Urteil O2019_007 vom 19. November 2021, E. 34, unter Hinweis auf T 772/89 vom 18 Oktober 1991, E. 3.3; T 1347/11 vom 29. Oktober 2013, E. 4; T

O2020_017 Seite 32 Das allgemeine Fachwissen ist substantiiert zu behaupten und im Streitungsfall zu beweisen.¹⁵

E. 27

Insbesondere im Zusammenhang mit der Auslegung des in den Ansprüchen verwendeten Begriffs «kraftschlüssig» verweist die Klägerin auf mehrere Quellen, namentlich – auf Aicher et al., Entwicklung leistungsfähiger, geklebter Verbindungen für Rahmenecken und Stützenanschlüsse unter Verwendung hochfester Anschlusselemente, Deutsche Gesellschaft für Holzforschung e. V., München 1997 (in der Folge Aicher et al. 1997), – auf Wagner, Verbindungstechnik und Fügeweisen im Bauwesen, Fraunhofer-Informationszentrum Raum und Bau, Stuttgart 1981 (in der Folge Wagner 1981), – auf Basler/Witta, Verbindungen in der Vorfabrikation, Technische Forschungs- und Beratungsstelle der Schweizerischen Zementindustrie, Wildeggen (in der Folge Basler/Witta, ohne Datum), – auf die Dokumentation 612, Stahlgeschossbau Grundlagen; Bauen mit Stahl e.V., Düsseldorf 2007 (in der Folge Dokumentation 612), sowie – auf «Forscher der TU Darmstadt entwickeln Schalenträgerwerke aus Ziegelfertigteilen», Der Bausachverständige, Ausgabe vom 26. Juni 2019 (in der Folge Der Bausachverständige 2019). Keine dieser Quellen ist aber ein Lehrbuch, das bei der Ausbildung eines Fachmanns, wie er vorstehend definiert wurde, verwendet würde und dessen Kenntnis als allgemeines Fachwissen vorausgesetzt werden kann. Spezifisch handelt es sich bei Aicher et al. 1997 um einen Forschungsbericht, bei Wagner 1981 um den Bericht zu einer Forschungsarbeit, bei Basler/Witta um eine nicht datierte und nicht als Lehrbuch erkennbare Publikation der technischen Forschungs- und Beratungsstelle der

151/05 vom 22. November 2007, E. 3.4.1; T 412/09 vom 9. Mai 2012, E. 2.1.3; BPatGer, Urteil S2021_005 vom 15. Dezember 2021, E. 16 – «Deferasirox». 15 BPatGer, Urteil O2013_033 vom 30. Januar 2014, E. 31; BGer, Urteil 4A_142/2014 vom 2. Oktober 2014, E. 5 – «couronne dentée II».

O2020_017 Seite 33 schweizerischen Zementindustrie, bei der Dokumentation 612 um eine Dokumentation eines deutschen Vereins, und beim Artikel Der Bausachverständige 2019 um Fachliteratur aus einer Fachzeitschrift, die von nach dem Prioritätszeitpunkt der Klagepatente stammt. Der technische Inhalt dieser Dokumente kann nicht umfassend dem allgemeinen Fachwissen zugerechnet werden. Das schließt nicht aus, dass der Inhalt der nachweislich zum Stand der Technik gehörenden Dokumente aus der vorstehenden Liste gewürdigt wird und als Indiz dafür gewertet werden kann, welches Verständnis der

massgebliche Fachmann einem bestimmten Begriff zuweist. Die Beklagte verweist für das allgemeine Fachwissen unter anderem auf das «Archiv der Professur für Bauphysik der ETH Zürich», eine Website, auf der eine Animation zu Wärmebrücken in Häusern gezeigt werde, die Lehrmaterial sei.¹⁶ Bei dem «Archiv» handelt es sich um alte Webseiten der Professur für Bauphysik, die unter der Subdomain «archive» weiterhin zugänglich sind. Ob die entsprechenden Inhalte für die allgemeine Lehre tatsächlich eingesetzt wurden, sowie zum Prioritätszeitpunkt in dieser Form der Öffentlichkeit verfügbar waren, ergibt sich aus den eingereichten Urkunden nicht. Weiter verweist die Beklagte auf die SIA Normen 180 «Wärme- und Feuchteschutz im Hochbau» und SIA 380/1 «Thermische Energie im Hochbau», auf die das Bundesamt für Energie (BFE) in seinem «Wärmebrücken-katalog» von 2002 verweise. Der Wärmebrücken-katalog «richtet sich an Architekten, Fachleute der Bau- und Haustechnikbranche sowie an die kantonalen Vollzugsorgane, die sich mit der Kontrolle von energietechnischen Massnahmen nachweisen und von Baustellen befassen». Der Katalog soll es dem Nutzer erlauben, die Wärmebrückenkoeffizienten anhand von Tabellen und Zuschlägen zu bestimmen. Die Berücksichtigung von Wärmebrücken wird für den Wärmedämmnachweis in den einschlägigen Normen verbindlich verlangt. Die Kenntnis einschlägiger Normen kann zum allgemeinen Fachwissen eines Fachmanns des entsprechenden Gebiets gezählt werden, insofern darf der Inhalt des «Wärmebrücken-katalogs» dem allgemeinen Fachwissen eines Bauingenieurs, der Erfahrung in der Vermeidung von Wärmebrücken beim Stahlbetonbau hat, zugerechnet werden. Ob dies auch für

¹⁶ Zugänglich unter https://archive.arch.ethz.ch/bph/Filep/Energie/Energie_Bauwerk/Waermebruecken.html (zuletzt besucht am 17. Mai 2022).

O2020_017 Seite 34 ausländische Normen gilt – die Beklagte verweist auch auf DIN 4108 Blatt 2 «Wärmeschutz und Energie-Einsparung in Gebäuden – Wärmebrücken – Planungs- und Ausführungsbeispiele» – kann offenbleiben. Es wäre zumindest zu begründen, weshalb in einem technischen Gebiet ausländische Normen beigezogen werden, insbesondere im Baubereich, der besonders stark durch nationale Vorgaben geprägt ist. In der Tabelle 1.3-A9 des «Wärmebrücken-katalogs» wird der Ψ -Wert für ein Flachdach mit Brüstung, wobei die Brüstung durch einen Stahlkorb von der Decke getrennt wird, angegeben (siehe nachstehende Abbildung 4).¹⁷ Abbildung 4: Tabelle 1.3-A9 aus dem «Wärmebrücken-katalog» des BFE, Ausgabe 2002 Die Beklagte argumentiert, aus der Abbildung in Tabelle 1.3-A9 könne ein Fachmann erkennen, dass die Brüstung, die funktionell einer Wand gleichgesetzt werden könne, von der Deckenplatte eines Flachdachs durch einen wärmedämmenden Brüstungsanschluss, umfassend einen Stahlkorb mit in beiden Gebäudeteilen hineinragenden geradlinigen Stäben, die auf einer Seite miteinander verbunden sind, wärmetechnisch getrennt werden könne. Die Klägerin entgegnet, an Brüstungsanschlüsse würden ganz andere Anforderungen gestellt als an Wandanschlüsse, weshalb eine Brüstung funktional nicht einer Wand gleichgestellt werden könne. Zudem zeige die Abbildung aus Tabelle 1.3-A9 bloss ein schematisches U-förmiges Bauteil, ein anspruchsgemässes Anschluss-element werde dadurch nicht offenbart.

¹⁷ Der Ψ -Wert ist eine Korrekturgrösse bei der Berechnung des Transmissionsverlustes von Gebäudehüllen. Der Ψ -Wert quantifiziert den zusätzlichen Energieverlust pro Grad Celsius und Laufmeter, der bei einer vereinfachten Betrachtungsweise des Energieverlustes mit U-Werten und Flächen nicht berücksichtigt wurde.

O2020_017 Seite 35 Für den Fachmann ist aus der Abbildung zumindest erkennbar, dass das nicht näher spezifizierte U-förmige Bauteil die Brüstung und das Flachdach beabstandet und aus Stahl besteht («Stahlkorb»). Dem Fachmann erschliesst sich auch, dass Brüstung und Flachdach bei dem Beispiel gemäss Tabelle 1.3-A9 aus (Stahl-)beton bestehen, denn in eine Backsteinmauer liesse sich ein Stahlkorb nicht in der gezeigten Art einfügen. Inwiefern der Fachmann aus der Verwendung eines derartigen Stahlkorbes zur Beabstandung von Brüstung und Flachdach etwas für die Beabstandung von Wand und Betonboden oder –decke ableiten kann, ist bei der Prüfung der erfinderischen Tätigkeit zu erörtern. Auslegung

E. 28

Patentansprüche sind nach den Grundsätzen von Treu und Glauben,¹⁸ d.h. der Bereitschaft, den Anspruch zu verstehen und ihm einen vernünftigen technischen Sinn zu geben, zu lesen.¹⁹ Dabei ist grundsätzlich vom Patentanspruch als Ganzes auszugehen.²⁰ Wo sich einem Anspruch auch nach Auslegung unter Berücksichtigung von Beschreibung und Zeichnungen keine glaubhafte technische Lehre entnehmen lässt, trägt der Patentinhaber die Folgen der unrichtigen, unvollständigen oder widersprüchlichen Definition des beanspruchten Gegenstandes.²¹ Patentansprüche sind aus der Sicht des massgebenden Fachmanns im Lichte der Beschreibung und der Zeichnungen auszulegen (Art. 51 Abs. 3 PatG). Das allgemeine Fachwissen ist als sogenannter liquider Stand der Technik ebenfalls Auslegungsmittel.²² Definiert die Patentschrift einen Begriff nicht abweichend, so ist vom üblichen Verständnis im betreffenden technischen Gebiet auszugehen.

Patentansprüche sind funktional auszulegen, d.h. ein Merkmal soll so verstanden werden, dass es den vorgesehenen Zweck erfüllen kann.²³

18 BGE 107 II 366 E. 2 – «Liegemöbel-Gestell». 19 Die ständige Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA, verwendet den Ausdruck «with a mind willing to understand», z.B. T 190/99 vom 6. März 2001, E. 2.4. 20 BGE 107 II 366 E. 2 – «Liegemöbel-Gestell». 21 Vgl. T 1018/02 vom 9. Dezember 2003, E. 3.8; BGE 147 III 337 E. 6.1 – «Lumenspitze»; Urteil 4A_581/2020 vom 26. März 2021, E. 3 – «Peer-to-Peer Protokoll». 22 BGer, Urteil 4A_541/2013 vom 2. Juni 2014, E. 4.2.1 – «Fugenband». 23 BRUNNER, Der Schutzbereich europäisch erteilter Patente aus schweizerischer Sicht – eine Spätlese, sic! 1998, 348 ff., 354.

O2020_017 Seite 36 Der Anspruch soll so gelesen werden, dass die im Patent genannten Ausführungsbeispiele wortsinngemäss erfasst werden; andererseits ist der Anspruchswortlaut nicht auf die Ausführungsbeispiele einzuschränken, wenn er weitere Ausführungsformen erfasst.²⁴ Wenn in der Rechtsprechung von einer «breitesten Auslegung» von Anspruchsmerkmalen gesprochen wird,²⁵ so muss das derart verstandene Merkmal immer in der Lage sein, seinen Zweck im Rahmen der Erfindung zu erfüllen. D.h. der Anspruch ist grundsätzlich nicht unter seinem Wortlaut auszulegen, aber auch nicht so, dass Ausführungsformen erfasst werden, die die erfindungsgemässe Wirkung nicht erzielen.²⁶ Die Entstehungsgeschichte bzw. das Erteilungsverfahren ist für die Auslegung der Patentansprüche nicht massgebend.²⁷ Auslegung der geltend gemachten Ansprüche des Klagepatents EP 556

E. 29

Im Zusammenhang mit dem Klagepatent EP 556 ist die Bedeutung der Merkmalsgruppe M11/M12/M13 umstritten, gemäss der ein Druckkraft übertragendes Anschlusselement

(M11) zur Druckkraft übertragenden Verbindung eines ersten gegossenen Bauteils mit einem zweiten gegossenen Bauteil (M12), wobei das zweite gegossene Bauteil eine Betonwand ist (M13), vorhanden sein muss. Die Beklagte vertritt im Wesentlichen, dass Merkmale M11 und M12 nur verlangen, dass das Anschlusselement zur Übertragung von Druckkraft geeignet ist, während gemäss der Klägerin verlangt wird, dass tatsächlich Druckkraft übertragen wird. Vorab ist festzuhalten, dass der Anspruch keine minimale Druckkraft verlangt, die das Anschlusselement übertragen (können) muss. Damit definiert der Anspruch auch keine Druckkraft, die dazu dienen könnte, die Ausrichtung des Anschlusselements im eingebauten Zustand oder die daran grenzenden Bauteile einzuschränken, z.B. in dem Sinne, dass das Anschlusselement geeignet sein muss, eine schwere Betonwand mit einem Betonboden zu verbinden.

24 BPatGer, Urteil O2013_008 vom 25. August 2015, E. 4.2 – «elektrostatische Pulversprühpistole». 25 BPatGer, Urteil O2013_008 vom 25. August 2015, E. 4.2 – «elektrostatische Pulversprühpistole». 26 BPatGer, Urteil O2016_009 vom 18. Dezember 2018, E. 25 – «Durchflussmessfühler»; BPatGer, Urteil S2018_007 vom 2. Mai 2019, E. 14 – «Werkzeugeinrichtung». 27 BGE 143 III 666 E. 4.3 – «Pemetrexed II».

O2020_017 Seite 37 Der ursprünglich erteilte Anspruch richtet sich auf ein Anschlusselement an sich, und nicht auf eine übergeordnete Struktur, die das Anschlusselement und die beiden gegossenen Bauteile umfasst. Die Merkmale M11 und M12 können daher nur als Zweckangaben verstanden werden, denn das Anschlusselement als solches, vor dem Einbau, überträgt keine Druckkräfte. Es kann nur so ausgestaltet sein, dass es im eingebauten Zustand Druckkräfte übertragen kann. Die Klägerin argumentiert, im Obersatz des erteilten Anspruchs 1 werde «Druckkraft übertragend» zwei Mal verwendet. Das mache keinen Sinn, wenn dies beides Mal eine blosser Zweckangabe sei, vielmehr verlange die zweite Erwähnung von «Druckkraft übertragend» eine tatsächliche Übertragung. Dieses Argument überzeugt nicht, weil «Druckkraft übertragend» im Obersatz bei der ersten Erwähnung das Anschlusselement beschreibt, bei der zweiten die Verbindung zwischen den Bauteilen. Beide müssen geeignet sein, aber eben auch nicht mehr als geeignet, um Druckkräfte zu übertragen.

E. 30

Weiter ist das Merkmal M15.1 auszulegen. Insbesondere ist dabei festzulegen, was es konkret bedeutet, wenn gefordert wird, dass das Druckelement den Isolationskörper von dessen erster Auflagefläche bis zu dessen zweiter Auflagefläche durchdringt. Die Beklagte argumentiert, daraus folge zwingend, dass das Druckelement das Druckverteilerelement als integralen Bestandteil umfassen müsse. Würde das Druckverteilerelement nicht als Teil des Druckelements verstanden, durchdringe das Druckelement den Isolationskörper nicht von Auflagefläche zu Auflagefläche (vgl. nachstehend Zeichnung A). Die Klägerin kontert, der erteilte Anspruch verlange nicht, dass sich das Druckelement genau zwischen den Auflageflächen befinde und nicht darüber hinaus rage. Sie verweist dazu auf den abhängigen Anspruch 3, der beide Varianten umfasse.

O2020_017 Seite 38 Abbildung 5: rechts (B) Ausführungsform gemäss Fig. 10a aus EP 556; links (A) eine Ausführungsform, die gemäss der Beklagten ein Druckverteilerelement zeigt, das i.S.v. ursprünglichem Anspruch 4 aussenflächig bündig zu den Auflageflächen des Isolationskörpers ist (Abbildungen durch die Beklagte erstellt) Unter anderem ist es Aufgabe des Druckelements, die auftretenden Kräfte einerseits über die Verbindung mit

den Anschlusselementen (M16.1 und M17) als auch über die an wenigstens einem stirnflächigen Ende angeordneten Druckverteilerelemente aufzufangen beziehungsweise zu verteilen (M18, vergleiche Abs. [0014] sowie [0022] und [0023]). Mit anderen Worten stellt das Druckelement eine Verbindung einerseits zu den Anschlusselementen und andererseits zu den stirnflächigen Druckverteilerelementen her. In Bezug auf die Ausdehnung zwischen der ersten Auflagefläche und der zweiten Auflagefläche des Isolationskörpers sind dabei die stirnseitigen Druckverteilerelemente entscheidend. Gemäss einer bevorzugten Ausführungsform (Abs. [0015]) sind diese Druckverteilerelemente entweder aussenflächig bündig mit den den Isolationskörper begrenzenden Auflageflächen angeordnet, oder überstehend bezogen auf die den Isolationskörper begrenzenden Auflageflächen. Für ersteren Fall durchdringt, da man davon ausgehen muss, dass die Druckverteilerelemente selber eine gewisse Dicke aufweisen, das Druckelement den Isolationskörper nicht ganz bis zur jeweiligen Auflagefläche, die die Aussenfläche bildet. Im Anspruch wird nicht festgelegt, wo das Druckverteilerelement relativ zur Auflagefläche angeordnet sein muss. Erst im Rahmen einer bevorzugten Ausführungsform (Abs. [0015], Anspruch 3) wird festgelegt, dass das Druckverteilerelement aussenflächig bündig oder überstehend angeordnet sein kann. Soll der unabhängige Anspruch die im Klagepatent aufgeführten Ausführungsformen und die Gegenstände der abhängigen Ansprüche erfassen, so muss entsprechend auch ein Druckverteilerelement anspruchsgemäss

O2020_017 Seite 39 angeordnet sein, das oberhalb der entsprechenden Auflagefläche und sogar mit einem gewissen Abstand zu dieser angeordnet ist. Auch dann ist das Druckverteilerelement gemäss Anspruch immer noch am stirnflächigen Ende des Druckelements angeordnet und die Aufgabe des Druckelements im Zusammenspiel mit dem Druckverteilerelement wird erfüllt. In einer Gesamtschau bedeutet dies, dass das Merkmal M15.1 so auszuulegen ist, dass sich das Druckelement von der ersten Auflagefläche zur zweiten Auflagefläche erstreckt. Dabei muss es sich nicht ganz bis zur jeweiligen Auflagefläche erstrecken, beispielsweise, wenn eben das Druckverteilerelement mit der Auflagefläche bündig vorgesehen ist (Zeichnung A vorstehend). Das Druckelement kann aber auch etwas über die jeweilige Auflagefläche hinausragen, solange auch dann noch ein Druckverteilerelement am stirnflächigen Ende angeordnet ist, das die Kraftverteilung übernehmen kann. Mit anderen Worten erstreckt sich das Druckelement im Wesentlichen von der einen Auflagefläche zur anderen Auflagefläche, kann aber auch etwas länger und über die jeweilige Auflagefläche hinausragend oder etwas kürzer und sich nicht ganz bis zur Auflagefläche erstreckend ausgebildet sein.

E. 31

Im Rahmen des Merkmals M17 wird gefordert, dass das mindestens eine Druckelement mit dem mindestens einen Querkraft übertragenden Element kraftschlüssig verbunden ist. Die Klägerin argumentiert, der Fachmann verstehe kraftschlüssig i.S.d. Anspruchs als «Kraft übertragend», unabhängig davon, ob es sich bei der Verbindung um einen Kraft-, Form- oder Stoffschluss handle. Die Beklagte behauptet, kraftschlüssig habe eine bestimmte technische Bedeutung und werde unterschieden von stoffschlüssig; wenn der Anspruch eine kraftschlüssige Verbindung verlange, sei eine stoffschlüssige Verbindung nicht im wortsinngemässen Schutzbereich. In der Verbindungstechnik wird zwischen Formschluss, Kraftschluss (Reibschluss) und Stoffschluss unterschieden. Formschlüssige Verbindungen entstehen durch das Ineinandergreifen von mindestens zwei Verbindungspartnern. Ein typisches Beispiel sind die Zähne eines Reissverschlusses. Kraftschlüssige Verbindungen

setzen eine Normal-Kraft auf die miteinander zu verbindenden Flächen voraus. Ihre gegenseitige Ver- schiebung ist verhindert, solange die durch die Haftreibung bewirkte Gegen-Kraft nicht überschritten wird. Typisches Beispiel ist eine Wäsche- klammer. Stoffschlüssig werden schliesslich alle Verbindungen genannt,

O2020_017 Seite 40 bei denen die Verbindungspartner durch atomare oder molekulare Kräfte zusammengehalten werden. Typisches Beispiel ist das Kleben oder das Verschweissen. Die Klägerin argumentiert, auf dem technischen Gebiet des Hochbaus werde «kraftschlüssig» nicht in dem engen Sinne der Verbindungstechnik verwendet, sondern breiter im Sinne von «Kraft übertragend» verstanden. Sie verweist dazu auf verschiedene Dokumente des Standes der Technik, in denen der Begriff «kraftschlüssig» tatsächlich für jede kraftübertragen- de Verbindung verwendet wird und insbesondere Verbindungen durch Schweißen umfasst (die Dokumente sind vorne, unter E. 27 beim allge- meinen Fachwissen aufgeführt). Auch wenn es sich bei den Dokumenten, wie in E. 27 ausgeführt, nicht um allgemeines Fachwissen handelt, kön- nen sie doch ein Indiz dafür bilden, dass kraftschlüssig im Bereich des Hochbaus breiter verstanden wird als seiner eigentlichen technischen De- finition entsprechend. Entscheidend ist aber, dass das Klagepatent EP 556 selbst offenbart, dass die «kraftschlüssige Verbindung» bevorzugt ausgebildet ist als eine Verklebung, Verschweissen, Hartverlötung, ein Anguss oder eine zumin- dest teilumfangliche Umschliessung (Abs. [0029], siehe auch An- spruch 5). Verklebung, Verschweissen und Hartverlötung sind typische Beispiele stoffschlüssiger Verbindungstechniken, diese werden als be- sonders bevorzugt offenbart (Abs. [0029]). Das Klagepatent verwendet den Begriff «kraftschlüssig» unmittelbar erkennbar breiter als gemäss seiner Definition in der Verbindungstechnik, und zwar so, dass eine kraft- schlüssige Verbindung dann gegeben ist, wenn die einzelnen Bauteile derart miteinander verbunden sind, dass die auftretenden Kräfte zwi- schen den Elementen aufgenommen werden können, respektive vom ei- nen Element auf das andere Element übertragen werden können, unab- hängig davon, ob es sich dabei um eine kraft- oder formschlüssige Ver- bindung i.S. der Verbindungstechnik handelt (siehe auch Abs. [0014], [0028] sowie [0036] von EP 556). Unter einer kraftschlüssigen Verbindung im Sinne von Merkmal M17 ist deshalb im Sinne der EP 556 eine Verbindung zu verstehen, die die bei- den Elemente so miteinander verbindet, dass die im eingebauten Zustand auf ein Element einwirkenden Kräfte auf das andere Element übertragen werden und vice versa. Es kann sich dabei um eine beliebige Form der Verbindung handeln, insbesondere aber auch um eine Schweissverbin- dung. Sie muss aber in der Lage sein, die bei derartigen Anschlussele-

O2020_017 Seite 41 menten im eingebauten Zustand auftretenden Kräfte zu übertragen. Die mittelbare Verbindung über den vergleichsweise weichen Isolationskörper ist daher keine kraftschlüssige Verbindung im Sinne des ausgelegten Merkmals M17, da sie nicht in der Lage ist, die auftretenden Kräfte tat- sächlich zu übertragen.

E. 32

Unter den Parteien ist unter anderem auch strittig, was unter einem Druckverteilelement im Sinne von Merkmal M18 zu verstehen ist. Insbe- sondere behauptet die Beklagte im Zusammenhang mit gewissen Entge- genhaltungen, die Stirnfläche des Druckelements könne ebenfalls als Druckverteilelement betrachtet werden. Die Frage kann offengelassen werden, da sie nicht ausgangsrelevant ist. Auslegung des Anspruchs 1 des Klagepatents EP 557

E. 33

Soweit sich in Anspruch 1 des Klagepatents EP 557 die gleichen Merkmale finden wie in den geltend gemachten Ansprüchen des Klagepatents EP 556, ist diesen die gleiche Bedeutung zuzumessen. Es ist kein Grund ersichtlich, der für eine abweichende Auslegung sprechen würde, da die Beschreibungen der Klagepatente der gleichen Patentfamilie über weite Strecken gleich oder analog sind und keine Hinweise zu erkennen oder von den Parteien vorgetragen wurden, die eine Differenzierung rechtfertigen würden.

E. 34

Merkmal M27 des Anspruchs 1 von EP 557 verlangt, dass das Verhältnis zwischen übertragbarer Druck- und Querkraft, gemessen in übertragbaren Krafteinheiten, in einem Bereich zwischen 1,5 : 1 und 15 : 1 liegt. In der Klage vertritt die Klägerin, das Merkmal M27 bedeute, dass das Anschlusselement mehr Druckkraft als Querkraft übertragen könne, und zwar in dem angegebenen Verhältnis. Eine übertragbare Kraft gemäss Merkmal M27 sei gemäss Abs. [0017] als die maximale Kraft zu verstehen, die übertragen werden kann, ohne dass es zu einem Materialversagen (Bruch) komme. Die durch ein Element übertragbaren Krafteinheiten können bestimmt werden, indem die Elemente jeweils bis zum Bruch belastet würden (Abs. [0017]).

O2020_017 Seite 42 Die Beklagte widersetzt sich dieser Auslegung nicht direkt, meint aber, die Ausrichtung der Querkraft sei nicht definiert, weshalb unbestimmt sei, wie Bruchtests durchgeführt werden müssten. Wie die Klägerin zu Recht ausführt und auch die Beklagte nicht zu bestreiten scheint, versteht der Fachmann, dass die Querkraft orthogonal (senkrecht) zur Druckkraft verläuft. Damit ist die Ausrichtung von Druck- und Querkraft zueinander hinreichend bestimmt. Weiter divergieren die Meinungen der Parteien dazu, was bei den Bruchversuchen gemäss Abs. [0017] versagen muss. Gemäss Abs. [0017] können die übertragbaren Krafteinheiten bestimmt werden, indem die Elemente jeweils bis zum Bruch belastet werden. Gemäss der Klägerin ist es nicht notwendigerweise das Anschlusselement, das versagen muss. Sei das Anschlusselement in eine Betonkonstruktion eingebaut, so müsse nur «irgendetwas» versagen, nicht zwangsläufig das Anschlusselement selbst. Entsprechend genügt es nach der Klägerin, wenn der Beton bricht, in den das Element eingebaut ist. Für die Beklagte ist hingegen klar, dass es das Anschlusselement selbst ist, das bei den Belastungsversuchen brechen muss. Dies ergebe sich aus dem eindeutigen Wortlaut von Abs. [0017]. Der erteilte Anspruch 1 von Klagepatent EP 557 bezieht sich auf das Anschlusselement als solches, ohne dass dieses in eine Betonkonstruktion eingebaut wäre. Entsprechend kann sich das Verhältnis der übertragbaren Kräfte gemäss Merkmal M27 beim erteilten Anspruch 1 auch nur auf die durch das Anschlusselement übertragbaren Kräfte beziehen, und diese Kräfte sind durch Belastungsversuche bis zum Bruch des Anschlusselements zu bestimmen. Die Ansprüche gemäss Eventualantrag und Subeventualantrag beziehen sich hingegen auf eine Betonkonstruktion mit Anschlusselement. Es ist aber nicht ersichtlich, weshalb Merkmal M27 deshalb eine andere Bedeutung erhalten sollte. Zudem wird, wie die Beklagte zu Recht bemerkt, in Abs. [0017] davon gesprochen, dass die Elemente bis zum Bruch belastet werden, wobei sich «Elemente» auf die Anschlusselemente bezieht, wie aus dem Gesamtzusammenhang von Abs. [0017], in dem das «Anschlusselement 17» näher beschrieben wird, hervorgeht. Das Argument der Klägerin, der letzte Satz von Abs. [0017] verwende einmal «Element» im Singular und meine damit das Anschlusselement und einmal «Elementen-

O2020_017 Seite 43 te» im Plural und meine damit das Anschlusselement inklusive angrenzende Bauteile überzeugt weder sprachlich noch logisch. Das «Element» im letzten Satz meint immer dasselbe, einmal in der Einzahl und einmal in der Mehrzahl. Entsprechend sind die durch das Anschlusselement übertragbaren Kräfte gemäss Merkmal M27 zu bestimmen, indem das Anschlusselement bis zum Bruch belastet wird. Ob und unter welcher Last die Betonkonstruktion bricht, in die das Anschlusselement eingebaut ist, mag praktisch wichtig sein, ist aber nicht massgeblich dafür, ob Merkmal M27 verwirklicht wird. Unzulässige Änderungen

E. 35

Nach Art. 26 Abs. 1 lit. c PatG stellt das Gericht auf Klage hin die Nichtigkeit des Patents fest, wenn der Gegenstand des Patents über den Inhalt des Patentgesuchs in der für das Anmeldedatum massgebenden Fassung hinausgeht. Damit wurde der Nichtigkeitsgrund gemäss Art. 138 Abs. 1 lit. c EPÜ 2000 in das nationale Recht überführt.²⁸ Diese beiden Bestimmungen knüpfen ihrerseits – soweit es um das europäische Erteilungsverfahren geht – an Art. 123 (2) EPÜ an, wo die Zulässigkeit von Änderungen im Anmeldeverfahren eingeschränkt wird. Demgemäss dürfen die europäische Patentanmeldung und das europäische Patent nicht in der Weise geändert werden, dass ihr Gegenstand über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht (vgl. auch Art. 58 Abs. 2 PatG). Mit dieser Regelung soll ausgeschlossen werden, dass der Patentinhaber seine Position verbessert, indem er für Gegenstände Schutz beansprucht, die in der ursprünglichen Anmeldung nicht offenbart worden sind. Dem Anmelder soll es verwehrt sein, nachträgliche Änderungen oder Weiterentwicklungen in das Anmeldeverfahren einzubringen und damit ein Schutzrecht zu erlangen, das am Stand der Technik zur Zeit der Anmeldung gemessen wird. Auch wird darauf hingewiesen, dass dieses Änderungsverbot im Dienst der Rechtssicherheit stehe: Die Öffentlichkeit soll nicht durch Patentansprüche überrascht werden, die aufgrund der ursprünglich eingereichten Fassung nicht zu erwarten waren.²⁹

28 BGE 146 III 177 E. 2.1.1. 29 BGE 146 III 177 E. 2.1.1 und 2.1.2.

O2020_017 Seite 44 Dabei ist unter dem «Gegenstand des Patents» nicht der «Schutzbereich» nach Art. 69 EPÜ zu verstehen, wie er durch die Patentansprüche bestimmt wird. Vielmehr geht es um den «Gegenstand» im Sinne von Art. 123 (2) EPÜ, also einschliesslich der gesamten Offenbarung in der Beschreibung und in den Zeichnungen. Gemäss der Rechtsprechung der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts (EPA) erlaubt diese Bestimmung eine Änderung nach der Anmeldung nur im Rahmen dessen, was der Fachmann der Gesamtheit der Anmeldeunterlagen in ihrer ursprünglich eingereichten Fassung unter Heranziehung des allgemeinen Fachwissens – objektiv und bezogen auf den Anmeldetag – unmittelbar und eindeutig entnehmen kann. Dieser Prüfmasstab wird als «Goldstandard» bezeichnet.³⁰ Das unzulässige Hinausgehen über den Offenbarungsgehalt kann sowohl im Hinzufügen als auch im Weglassen von Informationen bestehen.³¹ Nach der ständigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA ist es nicht zulässig, bei der Änderung eines Anspruchs ein isoliertes Merkmal aus einer Reihe von Merkmalen herauszugreifen, die ursprünglich nur in Kombination miteinander (z.B. in einer bestimmten Ausführungsform in der Beschreibung) offenbart wurden. Eine derartige Änderung stellt eine sogenannte Zwischenverallgemeinerung dar, indem sie zwar den beanspruchten Gegenstand an sich weiter einschränkt, aber dennoch auf eine nicht offenbarte Kombination von Merkmalen gerichtet ist, die breiter ist als der ursprünglich

offenbarte Kontext.³² Eine solche Zwischenverallgemeinerung ist nur zu rechtfertigen, wenn keinerlei eindeutig erkennbare funktionale oder strukturelle Verbindung zwischen den Merkmalen der spezifischen Kombination besteht bzw. das herausgegriffene Merkmal nicht untrennbar mit diesen Merkmalen verknüpft ist.³³ Sie ist mithin nur zulässig, wenn der Fachmann aus der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung zweifelsfrei erkennen kann, dass das herausgegriffene Merkmal keinen engen Zusammenhang

30 BGE 146 III 177 E. 2.1.3 mit Hinweisen. 31 BGE 146 III 177 E. 2.1.3. 32 BGer, Urteil 4A_490/2020 vom 25. Mai 2021, E. 7.1.2, unter Hinweis auf T 219/09 vom 27. September 2010 E. 3.1. 33 BGer, Urteil 4A_490/2020 vom 25. Mai 2021, E. 7.1, unter Hinweis auf T 2489/13 vom 18. April 2018 E. 2.3; T 1944/10 vom 14. März 2014 E. 3.2; T 219/09 vom 27. September 2010 E. 3.1.

O2020_017 Seite 45 mit den übrigen Merkmalen des Ausführungsbeispiels aufweist, sondern sich unmittelbar und eindeutig auf den allgemeineren Kontext bezieht.³⁴
Klagepatent EP 556 – Änderungen im Erteilungsverfahren

E. 36

Die Beklagte macht geltend, der erteilte Anspruch 1 der EP 556 sei im Prüfungsverfahren unzulässig geändert worden, weil gemäss ursprünglicher Fassung das Druckelement den Isolationskörper von dessen erster Auflagefläche bis zu dessen zweiter Auflagefläche zu durchdringen hatte, was bedeute, dass das Druckelement gemäss der ursprünglich eingereichten Fassung sich auch über die Auflageflächen des Isolationskörpers hinaus erstrecken konnte. Die Hinzufügung des bis führe nun dazu, dass sich das Druckelement genau zwischen den Auflageflächen des Isolationskörpers befinden müsse und nicht darüber hinausragen dürfe. Diese Situation sei den ursprünglich eingereichten Unterlagen nicht zu entnehmen gewesen. In der Stellungnahme darauf führt die Klägerin aus, durch die Einfügung des bis habe sich am Sinngehalt dieses Merkmals M15.1 nichts geändert, das zeige auch der erteilte Anspruch 3, der auf den ursprünglich eingereichten Anspruch 4 zurückgehe. Auch die erteilte Fassung schliesse nicht aus, dass das Druckelement etwas kürzer sei oder über die Auflagefläche hinausrage. Die vorgenommene Änderung sei eine reine Klarstellung. Gemäss der Auslegung von Merkmal 15.1 in E. 30 ist dieses Merkmal so zu verstehen, dass das Druckelement etwas weniger weit als bis zur Auflagefläche gehen kann (wenn das Druckverteilelement oberflächenbündig angeordnet ist), bis genau zur Auflagefläche gehen kann, aber auch sogar noch etwas länger sein kann. Dies ist auch das, was gemäss der Beklagten die Bedeutung dieses Merkmals in der ursprünglich eingereichten Fassung ist. Entsprechend liegt keine unzulässige Änderung vor.

34 BGer, Urteil 4A_490/2020 vom 25. Mai 2021, E. 7.1, unter Hinweis auf T 2489/13 vom 18. April 2018 E. 2.3; T 2185/10 vom 21. Oktober 2014 E. 4.3; T 962/98 vom 15. Januar 2004 E. 2.5.

O2020_017 Seite 46 Klagepatent EP 556 – Inter Partes Änderungen im Verletzungsverfahren

E. 37

In der Duplik macht die Beklagte geltend, Anspruch 1 der EP 556 gemäss Eventualantrag sei unzulässig geändert worden. In der ursprünglichen Fassung werde eine Betonkonstruktion ausschliesslich im Rahmen der Figuren 1-7 offenbart und in den Abs. [0008]-[0012] im Zusammenhang mit dem Stand der Technik und in Abs. [0041]-[0044] im

Zusammenhang mit dem erfindungsgemässen Gegenstand beschrieben. Dort werde aber immer als Betonwand eine Aussenwand der Betonkonstruktion dargestellt, auf der Aussenseite sei eine Aussendämmung angebracht, und oberhalb oder unterhalb des ersten Bauteils sei eine Innendämmung vorgesehen. Aus den ursprünglich eingereichten Unterlagen gehe keine Betonkonstruktion hervor, bei der der beanspruchte Gegenstand nicht mit diesen weiteren Elementen offenbart sei. Darauf antwortet die Klägerin, die Aussendämmung und die Innendämmung seien nur zur Illustration dargestellt, und insbesondere aus Abs. [0012], in dem eine Betonkonstruktion ohne eine bestimmte Art der Dämmung offenbart werde, gehe für den Fachmann hervor, dass auch eine Betonkonstruktion mit einem Anschlusselement ohne diese Dämmschichten Gegenstand der ursprünglich offenbarten technischen Unterlagen bilde.

E. 38

Die ursprünglich eingereichten Ansprüche und die ursprünglich eingereichte allgemeine Beschreibung (Abs. [0013]-[0039] der ursprünglichen Fassung von EP 556) richten sich auf ein Anschlusselement und nicht auf eine Betonkonstruktion mit einem derartigen Anschlusselement. Im Sinne einer Zweckangabe ist aber angegeben, dass das Anschlusselement für eine Betonkonstruktion vorgesehen ist. Schon im ursprünglich eingereichten Anspruch 2 wird weiter spezifiziert, dass das erste gegossene Bauteil ein spezifisches Betonelement sein kann, und im ursprünglich eingereichten Anspruch 3 wird spezifiziert, dass das zweite gegossene Bauteil eine Betonwand sein kann. In den Figuren 1-7 wird tatsächlich eine Aussendämmung und eine Innendämmung dargestellt. Auf der anderen Seite wird aber bei der Aufgabenstellung in Abs. [0012] nicht darauf hingewiesen, dass die Bauteile, für die das Anschlusselement vorgesehen ist, bestimmte Isolationsschichten

O2020_017 Seite 47 aufweisen müssen, und das ist auch für den Fachmann erkennbar für das Anschlusselement und seine Funktion nicht zwingend. Damit offenbart die Gesamtheit der ursprünglich eingereichten Unterlagen dem Fachmann auch eine Betonkonstruktion ohne die in den Figuren dargestellten Aussendämmungen und Innendämmungen, und dass das zweite gegossene Bauteil eine Aussenwand sein muss, wird dadurch ebenfalls nicht festgelegt. Weiter ist es richtig, wie die Klägerin darlegt, dass die Dämmwirkung durch den Isolationskörper im Anschlusselement unabhängig von der Anwesenheit der Aussendämmung und der Innendämmung respektive der Gestaltung des zweiten gegossenen Bauteils als Aussenwand eintritt. Entsprechend entnimmt der Fachmann dem Eventualantrag keine technischen Informationen, die nicht bereits in den ursprünglich eingereichten Unterlagen offenbart wurden. Klagepatent EP 557 – Inter Partes Änderungen im Verletzungsverfahren

E. 39

Wie beim Eventualantrag zu Anspruch 1 von EP 556 macht die Beklagte auch beim Eventualantrag zu Anspruch 1 von EP 557 geltend, der Gegenstand sei unzulässig geändert worden, weil der Anspruch neu auf eine Betonkonstruktion gerichtet sei. Sie führt dabei ausdrücklich aus, dass es sich um die genau gleichen Argumente wie im Zusammenhang mit dem Eventualantrag zu Anspruch 1 von EP 556. Entsprechend kann diesbezüglich mutatis mutandis verwiesen werden auf die Ausführungen zu diesem (vorne, E. 37). Auch diese Änderung ist entsprechend zulässig.

E. 40

Weiter macht die Beklagte in diesem Zusammenhang geltend, der Anspruch könne nun so verstanden werden, dass das Merkmal M27, gemäss dem das Verhältnis zwischen übertragbarer Druck- und Querkraft, gemessen in übertragbaren Krafteinheiten, in einem Bereich zwischen 1,5 : 1 und 15 : 1 liegt, und das Merkmal M28 bezüglich des Abstands der Kraftresultierenden und der Längsmittelachse nicht mehr auf das Anschlusselement, sondern auf die Betonkonstruktion als Ganzes bezogen sei. Das sei in der ursprünglichen Anmeldung nicht offenbart. Dieser Sichtweise kann nicht gefolgt werden (E. 34). Der Anspruch wird vom Fachmann aus sich heraus, aber unter Berücksichtigung der Beschreibung und mit dem Willen, ihn zu verstehen, gelesen. Vorliegend erkennt der Fachmann ohne weiteres – siehe Abs. [0013], [0017], [0021] der EP 557 und den Anspruchswortlaut –, dass sich die Kräfte gemäss den Merkmalen M27 und M28 auf das Anschlusselement und nicht auf die Betonkonstruktion beziehen. Bei dieser Auslegung liegt auch nach Argumentation der Beklagten keine unzulässige Änderung vor. Die Beklagte macht in diesem Zusammenhang auch geltend, die Änderung habe eine Erweiterung des Schutzbereichs zur Folge (Verletzung der Anforderungen von Art. 123(3) EPÜ), ohne dies aber nachvollziehbar zu begründen. Bei richtiger Auslegung, gemäss der sich die Merkmale M27 und M28 auf das Anschlusselement beziehen, wird der Schutzbereich durch die Änderung auf jeden Fall nicht erweitert. Mangelnde Offenbarung

E. 41

Die Erfindung ist in der Patentschrift so darzulegen, dass der Fachmann sie ausführen kann (Art. 50 Abs. 1 PatG/Art. 83 EPÜ). Die Patentschrift muss die Informationen liefern, die es dem Fachmann ermöglichen, die Erfindung aufgrund seines allgemeinen Fachwissens praktisch auszuführen. Fachtechnisch selbstverständliche Elemente müssen nicht offenbart werden.³⁵ Fehler und Lücken in der Patentschrift beeinträchtigen die Ausführung nicht, soweit sie der Fachmann aufgrund seines allgemeinen Fachwissens ohne unzumutbaren Aufwand erkennen und beheben kann. Die Ausführbarkeit für den Fachmann ist erst zu verneinen, wenn der Aufwand für die Nacharbeit das Zumutbare sprengt oder der nacharbeitende Fachmann erfinderisch tätig werden muss. Die Offenbarung mindestens eines Weges zur Ausführung ist im Einzelnen erforderlich, aber auch ausreichend, wenn sie die Ausführung der Erfindung im gesamten beanspruchten Bereich ermöglicht; entscheidend ist, dass der Fachmann in die Lage versetzt wird, im Wesentlichen alle in den Schutzbereich der Ansprüche fallenden Ausführungsarten nachzuarbeiten.³⁶

³⁵ BGer, Urteil 4C.10/2003 vom 18. März 2003, E. 4 – «Anschlaghalter». ³⁶ BGer, Urteil 4C.10/2003 vom 18. März 2003, E. 4 – «Anschlaghalter».

O2020_017 Seite 49 Die Beweislast für die mangelnde Offenbarung trägt die Partei, die daraus die fehlende Rechtsbeständigkeit des Patents ableitet.³⁷ Der Beweis der mangelnden Offenbarung muss entweder an einem konkreten Beispiel (unter Nachweis von experimentellen Resultaten) oder wenigstens auf Basis von substantiierten und plausiblen Beispielen geführt werden, die zeigen, dass die erfindungsgemässe Aufgabe vom Fachmann mit seinem allgemeinen Fachwissen nicht über den gesamten Anspruchsbereich ohne unzumutbaren Aufwand nachgearbeitet werden kann.³⁸ Offenbarung der Lehre gemäss Klagepatent EP 556

E. 42

Die Beklagte macht in der Klageantwort mangelnde Ausführbarkeit des Klagepatents 556 geltend. Die Offenbarung enthalte keine genügende Anleitung dafür, wie das

Verbindungselement genau zu gestalten sei, so- dass effektiv grosse Druck- und Querkräfte übertragen werden könnten. Die spezifischen körperlichen Eigenschaften des Druckelements und der Mittel zur Querkraftübertragung, von denen die besondere Eignung für die Übertragung grosser Druck- oder Querkräfte abhängt, und die für die Ausführbarkeit der Erfindung ausschlaggebend seien, würden in der Patentschrift nicht beschrieben. Es geht aus den Figuren 11 und 12 im Gegenteil hervor, dass das Druckelement eine Vielzahl von unterschiedlichen Quer- und Längsschnitten aufweisen könne, und es sei nicht erkennbar, inwiefern diese Ausführungsvarianten zur Übertragung von grossen Druckkräften geeignet seien. Die Klägerin bestreitet dies mit dem Argument, die in diesem Zusammenhang von der Beklagten zitierten Textstellen beschreiben gerade nicht technische Merkmale der beanspruchten Erfindung, sondern die Aufgabe der Erfindung und damit deren potentiellen Vorteile. In den Ausführungsbeispielen seien Lösungen gezeigt, die nachgearbeitet werden könnten.

E. 43

Dem Argument der mangelnden Ausführbarkeit kann nicht gefolgt werden. Wenn der Fachmann ein Bauingenieur mit der in E. 25 definierten Erfahrung ist, dann genügen für diesen die im Klagepatent angegebenen Informationen, insbesondere der Ausführungsbeispiele, damit er ohne

37 BPatGer, Urteil O2012_033 vom 30. Januar 2014, E. 19 – «couronne dentée». 38 BPatGer Urteil O2014_002 vom 25. Januar 2016, E. 6.4.1 – «Urinalventil».

O2020_017 Seite 50 unzumutbaren Aufwand ein Anschlusselement bereitstellen kann, das die anspruchsgemässen Eigenschaften bereitstellt. Er hat dafür genügend Materialkenntnisse in seinem Studium und in der folgenden Praxis erworben, um die entsprechenden einzelnen Elemente so auszulegen, dass sie die anspruchsgemässe Funktion übernehmen können. Die Beklagte hat auch nicht konkret aufgezeigt, welches Anspruchselement der Fachmann nicht ohne unzumutbaren Aufwand realisieren könnte, oder plausibel gemacht, worin die konkreten Hindernisse bestehen sollen, geschweige denn experimentelle Nachweise eingebracht, die die mangelnde Ausführbarkeit belegen. Offenbarung der Lehre gemäss Klagepatent EP 557

E. 44

Die Beklagte macht auch hier, wiederum nicht besonders konkret, in der Klageantwort mangelnde Ausführbarkeit des Klagepatents 557 geltend. Die Offenbarung enthalte keine klare Lehre, wie das Verbindungselement genau zu gestalten sei, sodass tatsächlich grosse Druck- und Querkräfte übertragen werden könnten. Die spezifischen körperlichen Eigenschaften des Druckelements und der Mittel zur Querkraftübertragung, von denen die besondere Eignung für die Übertragung grosser Druck- oder Querkräfte abhängt, und die für die Ausführbarkeit der Erfindung ausschlaggebend seien, würden in der Patentschrift nicht beschrieben. Ausserdem bleibe unklar, in welche Richtung die Querkräfte zu bemessen seien, und in Bezug auf Merkmal M27 bleibe unklar, welche Massnahmen zu treffen sein, um dieses angeblich unbestimmte Verhältnis zu erzielen. In der Duplik ergänzt die Beklagte dazu nichts.

E. 45

Auch diesem Argument kann nicht gefolgt werden. Wenn der Fachmann ein Bauingenieur mit entsprechender Erfahrung ist, dann genügen für diesen die im Klagepatent angegebenen

Informationen, damit er ohne unzumutbaren Aufwand ein Anschlusselement bereitstellen kann, das die anspruchsgemässen Eigenschaften aufweist. Neuheit

E. 46

Eine Erfindung muss neu gegenüber dem gesamten Stand der Technik sein (Art. 1 Abs. 1, Art. 7 Abs. 1 PatG). Den Stand der Technik bildet alles, was vor dem Anmelde- oder dem Prioritätsdatum der Öffentlichkeit durch

O2020_017 Seite 51 schriftliche oder mündliche Beschreibung, durch Benützung oder in sonstiger Weise zugänglich gemacht worden ist (Art. 7 Abs. 2 PatG). Eine Erfindung ist nur dann nicht neu, wenn sämtliche Merkmale der Erfindung vor dem massgeblichen Datum in einer einzigen Entgegenhaltung offenbart wurden.³⁹ Der Offenbarungsgehalt einer Entgegenhaltung ist aus Sicht des massgeblichen Fachmanns zu bestimmen. Dabei ist auf die Kenntnisse und Fähigkeiten des Fachmanns am massgeblichen Datum (Anmelde- oder Prioritätstag) der zu prüfenden Erfindung abzustellen.⁴⁰ Offenbart ist nur das, was sich für den Fachmann unmittelbar und eindeutig aus der Entgegenhaltung ergibt. Dies schliesst auch Informationen ein, die in der Entgegenhaltung zwar nicht explizit, aber unter Berücksichtigung der Kenntnisse und Fähigkeiten des Fachmannes implizit offenbart sind, nicht aber, was der Fachmann der impliziten Offenbarung naheliegenderweise hinzufügen würde.⁴¹ Eine bekannte Vorrichtung, die alle im Patentanspruch aufgeführten strukturellen (körperlichen) Merkmale besitzt, nimmt den Gegenstand des Patentanspruchs neuheitsschädlich vorweg, wenn die bekannte Vorrichtung für den im Anspruch genannten Zweck geeignet ist.⁴² Neuheit der Erfindung gemäss erteiltem Anspruch 1 des Klagepatents EP 556 Neuheit gegenüber EP 1 072 729 A1

E. 47

Die Beklagte macht geltend, der Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 von EP 556 sei nicht neu gegenüber EP 1 072 729 A1 («EP 729»). EP 729 wurde am 31. Januar 2001 veröffentlicht und gehört unstrittig zum Stand der Technik für das Klagepatent EP 556. In dieser Patentanmeldung wird ein Bauteil als Verbindungselement zwischen zwei Gebäudeteilen offenbart (vergleiche Titel und Zusammenfas-

39 BGE 133 III 229 E. 4.1 – «kristalline Citaloprämbase»; BPatGer, Urteil O2016_001 vom 4. Juli 2019, E. 30 – «matière à injection céramique». 40 BGE 144 III 337 E. 2.2.2 – «Fulvestrant II». 41 SHK PatG-DETKEN, Art. 7 N 116 f. 42 BPatGer, Urteil O2018_017 vom 31. Januar 2020, E. 35.

O2020_017 Seite 52 sung). Der Gegenstand lässt sich anhand von Figur 1 am einfachsten verstehen, die nachstehend eingeblendet wird. Abbildung 6: Fig. 1 von EP 729 Die zwei Schlaufen 2 und 3 sind Armierungseisen, und beide sind mit einer ersten Platte 7 und einer zweiten Platte 8 verbunden. Die Armierungen stehen auf der den Schlaufen gegenüberliegenden Seite über die zweite Platte 8 in Form der Schenkel 5 und 6 hervor. Zwischen den im Wesentlichen mit der Oberfläche des Isolationselements 14 bündigen Platten 7/8 gibt es zwischen den Schenkeln der jeweiligen Schlaufe sogenannte Verstärkungsplatten 13. Diese Verstärkungsplatten 13 sind gemäss Abs. [0020] mit den Abschnitten der Armierungen und den beiden Platten 7/8 verbunden, beispielsweise durch verschweissen, und durch diese Verstärkungsplatten 13 wird erreicht, dass die wirkenden Kräfte in optimaler Weise übertragen werden können. Die Klägerin bestreitet die Neuheitsschädlichkeit der EP 729 allein mit dem Argument, in diesem Dokument werde keine vertikale Einbaulage offenbart, sondern eine horizontale Einbaulage, entsprechend

könnten auch die Merkmale M12 und M13 nicht vorweggenommen sein, weil kei-
O2020_017 Seite 53 nes der in der EP 729 angebotenen Bauteile eine Betonwand sei. Der
Anspruch verlange eine Eignung zum vertikalen Einbau und diese Art von Verbindung
erfordere andere übertragbare Druck- und Querkräfte als in der EP 729 aufzutreten. Eine
Eignung zum Einbau gemäss Klagepatent las- se sich dieser Entgegenhaltung nicht
entnehmen. Der erteilte Anspruch 1 verlangt entgegen der Darstellung der Klägerin keinen
vertikalen Einbau des Anschlusselements. Das Anschlusselement muss einzig geeignet
sein, zwei gegossene Bauteile zu verbinden, wobei das zweite Bauteil eine Betonwand ist.
Das schliesst nicht aus, dass das Anschlusselement eine Betonwand mit einem horizontal
auskragenden Gebäudeteil aus Beton wie einen Balkon verbindet. Weiter müssen das
Anschlusselement und die Verbindung geeignet sein, Druckkräfte zu übertragen. Das
Anschlusselement gemäss dem Ausführungsbeispiel aus EP 729 ist für den Fachmann
erkennbar geeignet, Druckkräfte zu über- tragen, zumal der Anspruch, wie bereits erwähnt,
keine Einschränkungen bezüglich der Grösse der Druckkräfte macht. Anzuführen ist, dass
selbst bei horizontalem Einbau eines Anschlusselements gemäss EP 729 auf das
Anschlusselement und die Verbindung auch Druckkräfte wirken. Während die bei
horizontalem Einbau oberliegenden Schenkel auf Zug belastet werden, werden die
untenliegenden Schenkel auf Druck belastet und übertragen demnach Druckkräfte. Der
Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 ist daher nicht neu gegenüber dem
Ausführungsbeispiel gemäss Fig. 1 der EP 729. Neuheit gegenüber CH 678 076 A5

E. 48

Die Beklagte macht geltend, dem Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 von EP 556 fehle es
an Neuheit gegenüber CH 678 076 A5 («CH 076»). CH 076 wurde am 31. Juli 1991
veröffentlicht und bildet Stand der Tech- nik für das Klagepatent EP 556. Die Figuren 1 und
2 dieser Patentschrift zeigen eine Ausführungsform der Erfindung gemäss CH 076.

O2020_017 Seite 54 Abbildung 7: Fig. 1 und 2 von CH 076 Gemäss Beschreibung
(insbesondere Spalte 2:39-Spalte 3:36) sind hier in einer Isolationsschicht (7) Stahlhülsen
(4) vorgesehen, die gleich lang sind wie die Isolationsschicht (7) dick ist. Am Ende dieser
Stahlhülsen sind Stahlplatten (3) angeordnet, die auf der jeweiligen Oberfläche der
Isolationsschicht aufliegen und mit den Stahlhülsen verschweisst sind. In die Stahlhülsen
werden Armierungsstahlstränge (8) eingeschoben. Deren Aussendurchmesser ist geringer
als der Innendurchmesser der Stahlhül- sen, sie werden aber mit passgenauen
Zentrierungshülsen (6) befestigt, sodass am Ende die Stahlplatten, die Stahlhülsen und die
Armierungs- stahlstränge eine kraftschlüssige Einheit bilden (vergleiche Spalte 1:59 -
Spalte 2:2). Es wird ausdrücklich drauf hingewiesen, dass die Zentrie- rungshülsen für
diesen Kraftschluss in Abhängigkeit des Durchmessers des Armierungsstahlstranges
ausgewählt werden müssen. Die Klägerin hat sich zur Neuheitsschädlichkeit dieses
Dokuments bereits in der Klage vorgehend geäussert, und hat dabei zumindest zunächst
nur bestritten, dass es eine kraftschlüssige Verbindung zwischen dem Anschlusselement
und einem Armierungseisen gebe. Im Rahmen der Replik ergänzt die Klägerin ihre
Argumentation dadurch, dass ihrer Ansicht nach das Element gemäss der CH 076 nicht im
Sinne von Merkmal M11 in der Lage sei, Druckkräfte zu übertragen, und es feh- le auch die
Offenbarung einer Eignung zur vertikalen Verbindung mit ei- ner Betonwand, mithin eine
Offenbarung der Merkmale M12 und M13. Weiter führt sie aus, eine kraftschlüssige
Verbindung im Sinne des An- spruchs werde nicht offenbart, zumal zwischen den Hülsen
und den Ar-

O2020_017 Seite 55 mierungsstählen ein Abstand, in den Betonmilch einfließen kann, bestehen müsse. Merkmal M17 werde entsprechend auch nicht offenbart. Das Bauteil gemäss der CH 076 wird zwar als Isolationselement für Kragplattenanschlüsse beschrieben, es weist aber die gleichen strukturellen Merkmale wie der Anspruchsgegenstand auf, und ist nicht offensichtlich ungeeignet, auch als Druckkraft übertragendes Anschlusselement, wobei das zweite gegossene Bauteil eine Betonwand ist, eingesetzt zu werden. Aus den vorne geschilderten Gründen liegt entsprechend eine Offenbarung der Merkmalsgruppe M11-M13 vor. Weiter wird in diesem Dokument ausdrücklich eine kraftschlüssige Verbindung zwischen einem Druckelement (der Stahlhülse) und einem Querkraft übertragenden Element (Armierungsstahlstrang) beschrieben (vergleiche Spalte 1:59 - Spalte 2:2). Es ist aus fachmännischer Sicht nicht erkennbar, warum die ausdrücklich als kraftschlüssige Verbindung bezeichnete Verbindung zwischen den Armierungseisen und den Hülsen durch die ausdrücklich für den jeweiligen Durchmesser angepassten Zentrierhülsen gemäss der CH 076 nicht geeignet sein soll, Druckkräfte zu übertragen, zumal der Anspruch diese Druckkräfte wie mehrfach erwähnt nicht weiter definiert. Entsprechend ist auch Merkmal M17 in der CH 076 offenbart. Das Ausführungsbeispiel gemäss Patentschrift CH 076 nimmt den Gegenstand von Anspruch 1 von EP 556 daher ebenfalls neuheitsschädlich vorweg. Neuheit gegenüber Basycon Flyer 2005

E. 49

Beim «Basycon Flyer 2005» handelt es sich um eine Produktbroschüre der Beklagten. Die Klägerin bestreitet nicht, dass der Basycon Flyer 2005 vor dem Prioritätsdatum der Klagepatente der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde, behauptet aber, der Flyer offenbare nicht alle Merkmale der geltend gemachten Ansprüche. Die Beklagte stützt zur Hauptsache auf die Abbildung auf der ersten Seite oben links sowie auf die Figur oben links auf Seite 3 des Basycon Flyer

O2020_017 Seite 56 2005, um mangelnde Neuheit des Anspruchs 1 des Klagepatents EP 556, geltend zu machen. Abbildung 8: Abbildungen aus Basycon Flyer 2005 mit roten Ergänzungen durch die Beklagte Die Beklagte sieht Merkmal M15, gemäss dem das Druckelement den Isolationskörper durchringt, durch die Platte offenbart, die in der Abbildung auf Seite 1 in jenem Bereich, bei dem das Isolationsmaterial zur Sichtbarmachung der Innereien freigelegt ist, sichtbar ist. Die Mittel zur Querkraftübertragung seien die Armierungen in Form von Stangen, die das Isolationselement durchlaufen (Merkmal M16 und M16.1), und das Druckverteilelement (M18) sei der Abbildung auf Seite 1 erkennbare Druckverteilstab, der quer zur Verlaufsrichtung der Armierungen und quer zur Verlaufsrichtung der behaupteten Druckelemente im Bereich der Oberfläche des Isolationsmaterialblockes verlaufe. Die Klägerin äussert sich dazu vorgreifend bereits in der Klage, und meint, es gebe insbesondere keine Druckverteilelemente, d.h. auf jeden Fall dieses Merkmal M18 erkennt die Klägerin im Basycon Flyer 2005 nicht. In der Replik ergänzt die Klägerin, die beiden Ausführungsformen auf Seite 1 und auf Seite 3 dieses Katalogs stellten unterschiedliche und separat zu betrachtende Ausführungsformen für die Beurteilung der Neuheit dar. Beim Ausführungsbeispiel auf Seite 1 handele es sich um ein Element für den horizontalen Einbau, damit seien die Merkmale M11-M13 nicht offenbart. Zudem sei nicht eindeutig gezeigt, dass die Platte kraftschlüssig mit den Armierungsstäben verbunden sei, entsprechend fehle es auch an einer Offenbarung von Merkmal M17. Die Funktion der angelegten Druckverteilstäbe sei ebenfalls nicht erkennbar, und es sei nicht gezeigt, dass diese mit der Platte verbunden seien, entsprechend

sei auch Merkmal M18 nicht offenbart. In Bezug auf das Ausführungsbeispiel auf Seite 3 wird ausgeführt, dieses offenbare keine Verbindung zwischen

O2020_017 Seite 57 der Platte und den Armierungsstäben, d. h. es fehle Merkmal M17, und bei diesem Ausführungsbeispiel seien überhaupt keine Druckverteilstäbe offenbart. Die öffentliche Zugänglichkeit vor dem Anmeldedatum wird nicht bestritten. In der Duplik ergänzt dabei die Beklagte, indem sie an der Hauptverhandlung einen Augenschein mit einem Bauteil gemäss diesem Prospekt anbietet. Unter Bezugnahme auf die Klageantwort und deren Beilagen wird zur Verbindung zwischen Platte und Armierungsstäben ausgeführt, die auf Seite 3 erwähnte Fähigkeit, hohe Lasten zu übernehmen, verstehe der Fachmann zwingend dahingehend, dass die Armierungsstäbe und die Platte kraftschlüssig miteinander verbunden seien. In der Stellungnahme zur Duplik äussert sich dazu die Klägerin, indem sie behauptet, die Beklagte habe damit zugegeben, dass keine kraftschlüssige Verbindung offenbart sei, und es sei nicht erkennbar, welcher Zusatznutzen mit einem Augenschein verbunden sei, denn es werde nur Neuheit gegenüber dem Dokument geltend gemacht, eine offenkundige Vorbenutzung des darin angeblich gezeigten Anschlusselements sei nicht geltend gemacht worden.

E. 50

BPatGer, Urteil O2013_008 vom 25. August 2015, E. 4.4 – «elektrostatische Pulversprühpistole»; Urteil S2017_001 vom 1. Juni 2017, E. 4.6 – «Valsartan/Amlodipin Kombinationspräparat»; Urteil O2015_011 vom 29. August 2017, E. 4.5.1 – «Fulvestrant». 51 Richtlinien für die Prüfung im EPA, Ausgabe März 2022, G-VII, 5. 52 BPatGer, Urteil S2017_001 vom 1. Juni 2017, E. 4.6. 53 Beschwerdekammer des EPA, Entscheidung T 606/89 vom 18. September 1990. 54 BGer, Urteil 4A_282/2018 vom 4. Oktober 2018, E. 4.3 – «balancier de montre». 55 Vgl. Beschwerdekammer des EPA, Entscheidung T 967/97 vom 25. Oktober 2001. 56 BPatGer, Urteil S2017_001 vom 1. Juni 2017, E. 4.6. 57 BGE 138 III 111 E. 2.2 – «Induktionsherd».

O2020_017 Seite 69 lende erfinderische Tätigkeit des Eventualantrags von EP 556 substantiiert ausgehend von CH 076, EP 729 und EP 0 219 792 geltend. Alle diese Entgegenhaltungen zeigen Anschlusselemente zur Verbindung von Betonbauteilen bei Vermeidung von Wärmebrücken und sind daher grundsätzlich als Ausgangspunkte zur Prüfung der erfinderischen Tätigkeit geeignet. Erfinderische Tätigkeit des Anspruchs 1 von EP 556 gemäss Eventualantrag ausgehend von CH 678 076 A5 60. In der zweiten Phase des Aufgabe-Lösungs-Ansatzes wird die zu lösende technische Aufgabe objektiv bestimmt. Hierfür werden das Patent, der nächstliegende Stand der Technik und die zwischen der beanspruchten Erfindung und dem nächstliegenden Stand der Technik bestehenden Unterschiede in Bezug auf die (strukturellen oder funktionellen) Merkmale untersucht (die auch als Unterscheidungsmerkmal(e) der beanspruchten Erfindung bezeichnet werden), anschliessend wird die aus diesen Unterscheidungsmerkmalen resultierende technische Wirkung bestimmt und dann die technische Aufgabe formuliert.⁵⁸ 61. Nach der Darstellung der Beklagten unterscheidet sich die Offenbarung von CH 076 von der Erfindung gemäss Anspruch 1 von Klagepatent EP 556 dadurch, dass in CH 076 zwar ein Anschlusselement zur Verbindung zweier Betonbauteile offenbart sei, aber zugegebenermassen nicht spezifisch, dass eines der beiden Bauteile ein Betonboden oder eine Betondecke sei. Die Beklagte anerkennt ebenfalls, dass die Betonbauteile gemäss CH 076 nicht übereinander geschichtet angeordnet sind, sie seien aneinander gelegen. M.a.W. werden die miteinander verbundenen Betonbauteile nicht beschrieben als Boden- oder

Deckenplatte einerseits und Wand andererseits, sondern als generischer im Gebäudeinnern liegender Betonteil einerseits und als eine Kragplatte andererseits. Die technische Wirkung der nicht offenbaren Merkmale liege darin, dass eine konkrete Einsatzmöglichkeit für das Anschlusselement aus CH 076 gefunden wurde, so dass eine Betonkonstruktion mit optimalem Kraftfluss und gleichzeitig optimierter Wärmedämmung bereitgestellt werde, woraus sich die Aufgabe ergebe, einen konkreten Einsatz für das bekannte Bauteil gemäss CH 076 in einer Betonkonstruktion zu finden, so dass diese

58 BPatGer, Urteil S2019_007 vom 1. Oktober 2019, E. 32 – «Tadalafil 5 mg».

O2020_017 Seite 70 Betonkonstruktion einen optimalen Kraftfluss und gleichzeitig eine optimierte Wärmedämmung aufweise. Die Klägerin bestreitet die Korrektheit dieser Aufgabe und macht geltend, die Aufgabe liege vielmehr darin, dass das Bauteil auch in alternativer Orientierung verbaut werden könne und dennoch in geeigneter Weise Kraft übertragen und Kältebrücken überwunden werden könnten. Die unterschiedliche Formulierung der Aufgabe beruht einerseits darauf, dass die Klägerin geltend macht, auch die Merkmale M12, M13 und M17 des unabhängigen Anspruchs gemäss Eventualantrag seien in der CH 076 nicht offenbart. Dies wurde bereits im Rahmen der Prüfung der Neuheit verworfen (vorne, E. 48). Die von der Beklagten identifizierten Unterscheidungsmerkmale sind daher korrekt. Andererseits macht die Klägerin geltend, die Formulierung der Aufgabe durch die Beklagte sei rückschauend, sie könne so erst formuliert werden, wenn die beanspruchte Lösung bereits bekannt sei. Die Kritik der Klägerin ist zutreffend. Die Aufgabe muss ausgehend von den Unterscheidungsmerkmalen ohne auf die tatsächliche Lösung schieflend offener als das Bereitstellen einer alternativen Einsatzmöglichkeit für das Anschlusselement gemäss CH 076 gesehen werden (der Klägerin in ihrer Stellungnahme zu Duplikativen folgend, wobei «Betonkonstruktion» dort wohl ein Verschreiber ist). 62. In der dritten Phase des Aufgabe-Lösungs-Ansatzes gilt es zu klären, ob sich im Stand der Technik insgesamt eine Lehre findet, welche den mit der objektiven technischen Aufgabe befassten Fachmann veranlassen würde (nicht nur könnte, sondern würde), den nächstliegenden Stand der Technik unter Berücksichtigung dieser Lehre zu ändern oder anzupassen und somit zu etwas zu gelangen, was unter den Patentanspruch fällt, und das zu erreichen, was mit der Erfindung erreicht wird.⁵⁹ 63. Die Beklagte kombiniert CH 076 ausschliesslich mit dem allgemeinen Fachwissen. Dem Fachmann sei bekannt, dass es in Gebäuden «vertikale» Wärmebrücken zwischen beispielsweise einer Bodenplatte und einer darüber gelegenen Wand gebe. Er wisse ebenfalls, dass zur Beseitigung

59 So genannter «could/would approach», BPatGer, Urteil S2017_001 vom 1. Juni 2017, E. 4.6.

O2020_017 Seite 71 dieser Wärmebrücken die betreffenden Bauteile durch ein wärmedämmendes Anschlusselement zu trennen seien. Der Fachmann habe daher eine konkrete Veranlassung, eine Betonkonstruktion wärmetechnisch dadurch zu verbessern, dass zwischen einer Bodenplatte und einer darüber gelegenen Wand ein wärmedämmendes Anschlusselement angeordnet werde. Ausserdem entnehme der Fachmann der CH 076, dass das darin vorgestellte Anschlusselement für die isolierende Verbindung von Betonteilen nützlich ist, die in unterschiedlichen Temperaturbereichen liegen, und insbesondere der Unterbrechung einer Kältebrücke zwischen einem im Gebäudeinnern liegenden Betonteil und einem den Aussentemperaturen ausgesetzten Betonteil dienen könne. Da das Anschlusselement gemäss CH 076 aus Stahl bestehe und Querkräfte

übertragen können, könne es auch Druckkräfte übertragen. Daraus leite der Fachmann die Eignung des Anschlusselements gemäss CH 076 zum Einsatz in einer tragenden Wand ab, wobei eine Betondecke, das Isolationselement und die Wand geschichtet übereinander angeordnet würden. Der Fachmann kann CH 076 nicht entnehmen, dass das dort offenbarte Anschlusselement geeignet ist, Druckkräfte in der Grösse zu übertragen, wie sie bei Verwendung dieses Elements zur thermischen Trennung einer Betonwand von einem Boden auftreten. Zwar ist das Anschlusselement gemäss CH 076 geeignet, beliebig kleine Druckkräfte zu übertragen (vorher, E. 48). Aber durch die Aufnahme der Merkmale, dass das Anschlusselement zur Verbindung einer Betonwand mit einem Betonboden oder eine Betondecke dient, die übereinandergeschichtet angeordnet sind, werden diese Druckkräfte funktional weiter bestimmt in dem Sinne, dass sie so gross sind, wie sie beim bestimmungsgemässen Einsatz entstehen. Die Eignung dazu kann der Fachmann CH 076 nicht entnehmen. Aus dem allgemeinen Fachwissen (Wärmebrückenkatalog BFE) ist ihm zwar bekannt, dass ein Anschlusselement aus Stahl zur Verbindung einer Betonbrüstung mit einer Betondecke vertikal eingebaut werden kann. Aber auch daraus ergibt sich nicht ohne weiteres, dass das konkrete in CH 076 offenbarte Anschlusselement für die vertikale Verbindung von Wand und Boden oder Wand und Decke geeignet ist. Ausgehend von CH 076 in Kombination mit dem allgemeinen Fachwissen beruht der Gegenstand des Anspruchs 1 von EP 556 gemäss Eventualantrag daher auf erfinderischer Tätigkeit.

O2020_017 Seite 72 Erfinderische Tätigkeit des Anspruchs 1 von EP 556 gemäss Eventualantrag ausgehend von EP 1 072 729 A1 64. Die Beklagte akzeptiert, dass das in EP 729 offenbarte Ausführungsbeispiel keine Verbindung von Betonboden oder -decke mit einer Betonwand zeigt. Hingegen zeige EP 729 die Verbindung zweier Betonteile. Ebenfalls nicht gezeigt wird in EP 729 unstrittig eine Anordnung der verbundenen Bauteile übereinander. Weiter offenbare EP 729 nicht, dass die Querkraft übertragenden Elemente mit dem Druckelement kraftschlüssig verbunden seien. Diese Behauptung beruht aber auf einem Verständnis von «kraftschlüssig», die eine Schweissverbindung nicht umfasst. Nachdem diese Auslegung abzulehnen ist, offenbart EP 729 eine kraftschlüssige Verbindung von Querkraft übertragenden Elementen mit dem Druckelement (vorne, E. 47). Ausgehend von den genannten Unterscheidungsmerkmalen formuliert die Beklagte die objektive technische Aufgabe ausgehend von EP 729 gleich wie ausgehend von CH 076 (die zweite Teilaufgabe entfällt, nachdem EP 729 eine kraftschlüssige Verbindung offenbart). Entsprechend argumentiert sie auch beim Naheliegen nahezu identisch wie ausgehend von der CH 076. Zusätzlich macht sie geltend, der Fachmann habe eine begründete Erfolgserwartung, dass das Anschlusselement gemäss EP 729 zur «vertikalen» Verbindung von Wand und Boden/Decke geeignet sei, weil offenbart werde, dass zu den «aufzunehmenden Kräften, [die] in idealer Weise übertragen werden» (Verweis auf Abs. [0027]), konkret Schnitt-, Zug- und Druckkräfte zählten (Verweis auf Abs. [0008]), also explizit auch Druckkräfte. Daraus leite der Fachmann die Eignung des Bauteils gemäss EP 729 zum Einsatz in einer tragenden Wand ab, welche notorisch Druckkräfte von der Deckenplatte zur Bodenplatte übertrage. EP 729 weise sogar ausdrücklich darauf hin, dass die Eignung des Bauteils zur Übertragung von Druckkräften auf die «Verstärkungsplatte» zurückzuführen sei, die mit den übrigen Bestandteilen des Bauteils fest verbunden wird (Verweis auf Abs. [0008]). Diesem Hinweis entnehme der Fachmann die Möglichkeit, mit dem Bauteil gemäss EP 729 durch eine triviale Anpassung der Tragkraft dieser «Verstärkungsplatte» mehr oder weniger hohe Druckkräfte übertragen zu können, je nach der vorgesehenen Traglast der Wand.

O2020_017 Seite 73 Der Beklagten gelingt es nicht aufzuzeigen, welche konkrete Veranlassung der Fachmann gehabt hätte, das Anschlusselement gemäss EP 729, das dort nicht zur Verbindung einer Betonwand mit einem Betonboden oder einer Betondecke offenbart wird, für diesen Zweck einzusetzen. Dass er die «Verstärkungsplatte» hätte verstärken können, ist richtig, genügt aber nicht. Zu zeigen wäre, dass der Fachmann dies naheliegenderweise getan hätte. Auch hier fehlt es an einem konkreten Anlass. Dieser kann sich nicht aus der vorgenannten Verwendung zur «vertikalen» Verbindung von Wand und Boden/Decke ergeben, denn bereits diese ist nicht naheliegend. Entsprechend beruht der Gegenstand des gemäss Eventualantrag eingeschränkten Anspruchs 1 des Klagepatents EP 556 ausgehend von EP 729 in Kombination mit dem allgemeinen Fachwissen ebenfalls auf erfinderischer Tätigkeit. Erfindersche Tätigkeit des Anspruchs 1 von EP 556 gemäss Eventualantrag ausgehend von EP 0 219 792 A2 65. EP 0 219 792 A2 («EP 792») ist eine europäische Patentanmeldung, die am 29. April 1987 veröffentlicht wurde und unstrittig zum Stand der Technik für das Klagepatent EP 556 gehört. Sie offenbart ein wärmedämmendes, tragendes Bauelement zur thermischen Trennung von Betondecke und Mauerwerk (S. 11:7, S. 11:12 u. öfter). Offenbart wird ein «Skelett» mit einem zickzackartig verlaufenden Steg, der oben und unten durch senkrecht dazu verlaufende Bänder («Ober- und Untergurt») ergänzt wird, die die Oberflächen des Kernes bereichsweise abdecken (S. 4:4-16). Der Kern besteht aus einem Wärmedämmstoff (S. 3:25-29).

O2020_017 Seite 74 Abbildung 12: Fig. 3 aus EP 792 mit farbigen Markierungen der Beklagten; den grün gefärbten Bereich bezeichnet sie als Druckelement, die roten Bereiche als Mittel zur Querkraftübertragung. Die Klägerin bestreitet, dass EP 792 überhaupt ein geeigneter Ausgangspunkt für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit ist. Dies offenlassend, offenbart die EP 792 unstrittig kein Anschlusselement zur Verbindung zweier Betonteile, sondern von Betonteil und Mauerwerk. Weiter ist zweifelhaft, dass die EP 792 Mittel zur Querkraftübertragung i.S.d. Anspruchs offenbart. Wie die Klägerin zu Recht bemerkt, wird der zickzackförmige Steg nur als Mittel zur Aufnahme von Druckkräften offenbart (S. 4:10-14). Scherkräfte sollen übertragen werden, indem Mörtel in die Öffnungen in Ober- und Untergurt eindringt, wodurch Decke und Mauerwerk verzahnt werden (S. 5:18-27). Als «Mittel zur Querkraftübertragung», so die Klägerin, dienen dann nur die Kanten der Öffnungen in Ober- und Untergurt, die sich nicht durch den Isolationskörper erstrecken. Das Bauelement gemäss EP 792 ist offenbar zur Verbindung von Mauerwerk und Betonboden oder -decke. Es ist für den Fachmann erkennbar ungeeignet zur Verbindung zweier gegossener Betonbauteile. Noch viel weniger kann der Fachmann EP 792 oder seinem allgemeinen Fachwissen entnehmen, dass das Bauteil gemäss EP 792 geeignet wäre, eine druckkraftübertragende Verbindung zwischen einer Betonwand und einer Betondecke oder einem Betonboden herzustellen. Die dafür notwendigen Änderungen an dem Ausführungsbeispiel gemäss EP 792 wären zahlreich und die Beklagte hat nicht dargelegt, welche konkreten Anregungen der Fachmann für die vielen notwendigen Änderungen hätte. Entsprechend beruht der Gegenstand des gemäss Eventualantrag eingeschränkten Anspruchs 1 des Klagepatents EP 556 ausgehend von

O2020_017 Seite 75 EP 792 in Kombination mit dem allgemeinen Fachwissen ebenfalls auf erfinderischer Tätigkeit. 66. Ob die Gegenstände des gemäss den Sub- und Subsubeventualanträgen eingeschränkten Anspruchs 1 von EP 556 auf erfinderischer Tätigkeit beruhen, ist damit nicht zu prüfen. Mit der Kaskadierung als Eventual-

Subeventual- und Subsubeventualantrag gibt die Klägerin dem Gericht eine Reihenfolge der Prüfung ihrer Rechtsbegehren vor, wozu sie auch gehalten ist.⁶⁰ Eventual- und Subeventualbegehren sind nur zu prüfen, wenn die hierarchisch höher stehenden Rechtsbegehren alle abzuweisen sind. Nachdem Anspruch 1 gemäss Eventualantrag rechtsbeständig ist, ist die Rechtsbeständigkeit von Anspruch 1 gemäss Subeventualantrag nicht zu prüfen. In seinem Fachrichtervotum vom 23. März 2022 kam der Fachrichter zum Schluss, dass der Gegenstand des Anspruchs 1 von Klagepatent EP 556 gemäss Subeventualantrag nicht auf erfinderischer Tätigkeit beruhe und schloss daraus a maiore minus, dass auch der Anspruch gemäss Eventualantrag nicht erfinderisch sei. Die unterschiedlichen Beurteilungen der erfinderischen Tätigkeit beim Anspruch gemäss Subeventualantrag im Fachrichtervotum und beim Anspruch gemäss Eventualantrag in diesem Urteil sind darauf zurückzuführen, dass die Beklagte die fehlende erfinderische Tätigkeit beim Anspruch gemäss Subeventualantrag auch ausgehend vom Basycon Flyer 2005 geltend macht, beim Anspruch gemäss Eventualantrag aber nur ausgehend von CH 076, EP 729 und EP 792. Das Gericht kann nicht von Amtes wegen prüfen, ob der Gegenstand des Anspruchs 1 gemäss Eventualantrag ausgehend vom Basycon Flyer 2005 in Kombination mit dem allgemeinen Fachwissen auf erfinderischer Tätigkeit beruht, wenn dieser Angriff nicht vorgetragen wurde. Denn ob eine Erfindung auf erfinderischer Tätigkeit beruht, ist zwar eine Rechtsfrage. Aber welchen Stand der Technik der fiktive Fachmann im Hinblick auf die Lösung der objektiven technischen Aufgabe als Ausgangspunkt genommen hätte, ist eine tatsächliche Behauptung, die von einer Partei aufgestellt werden muss. Dies gilt auch dann, wenn der Angriff gemäss Beurteilung des Fachrichters erfolgreich wäre.

⁶⁰ Vgl. BGE 142 III 683 E. 5.3.2.

O2020_017 Seite 76 Erfinderische Tätigkeit des Anspruchs 1 von EP 557 gemäss Eventualantrag ausgehend von Basycon Spezialtyp B-Stabi 67. Die Beklagte macht geltend, der gemäss Eventualantrag eingeschränkte Anspruch 1 von EP 557 beruhe ausgehend von der offenkundigen Vorbenutzung Basycon Spezialtyp B-Stabi nicht auf erfinderischer Tätigkeit. Sie argumentiert, dass die strukturellen Merkmale des Anschlusselements durch die offenkundige Vorbenutzung offenbart worden seien, und die mit der Eventualeinschränkung eingebrachten neuen Merkmale nicht das Anschlusselement selbst, sondern den Einsatz des Anschlusselements in einer Betonkonstruktion mit einem konkreten ersten und zweiten Bauteil betreffen. Die Basycon Spezialtypen B-Stabi seien als Brüstungsanschlüsse verkauft und geliefert worden, der Unterschied zwischen dem Anspruchsgegenstand des Eventualantrags und der offenkundigen Vorbenutzung sei entsprechend im konkreten Einbau zwischen einer Betonwand und einer Betondecke zu sehen. Die objektive technische Aufgabe laute entsprechend, einen konkreten Einsatz für den offenkundig vorbenutzten Basycon Spezialtyp B-Stabi in einer Betonkonstruktion zu finden, sodass diese Betonkonstruktion einen optimalen Kraftfluss und gleichzeitig eine optimierte Wärmedämmung aufweise. Bei dieser objektiven Aufgabe sei es für den Fachmann naheliegend, den Brüstungsanschluss in einer Betonkonstruktion einzusetzen, nämlich als Anschluss zwischen einer Betonbrüstung und einer Betondecke. Der Fachmann habe auch eine begründete Erfolgserwartung, zumal das Produkt ausdrücklich als wärmedämmender Brüstungsanschluss verkauft worden sei. Der Fachmann würde entsprechend das Produkt ohne weiteres in einer Betonkonstruktion zwischen einer Betonbrüstung und einer Flachdachdecke aus Beton einsetzen, wobei die Brüstung oberhalb

und die Flachdachdecke unterhalb des Anschlusses gelegen sei. Sollte dies nicht genügen, um erfindnerische Tätigkeit zu verneinen, und sollte der Fachmann nicht erkennen, wie dieser Spezialtyp einzubauen sei, so würde er naheliegend die Dokumentation des Herstellers, also der Beklagten, konsultieren. Er würde beispielsweise den Basycon Flyer 2005 heranziehen, der diese wärmedämmenden Bauteilanschlüsse des Typs Basycon betreffe. Aus diesem Katalog würde er auf Seite 3 oben und unten links erkennen, dass der Einbau zwischen einer Brüstung und einer Betondecke möglich und die entsprechenden Teile dafür geeignet seien. Die Klägerin bestreitet, dass mangelnde erfindnerische Tätigkeit vorliege. Die Definition der objektiven technischen Aufgabe als Auffinden einer

O2020_017 Seite 77 technischen Wirkung sei mangelhaft und basiere auf einer rückschauenden Betrachtungsweise. Der Fachmann habe keinen Anlass gehabt, Basycon Spezialtyp B-Stabi in eine Betonkonstruktion gemäss Anspruch einzubauen, um eine Wärmebrücke zu vermeiden. Es sei auch nicht erkennbar, warum der Fachmann den Basycon Flyer 2005 überhaupt beachten würde. Es gebe für den Fachmann keinen erkennbaren Zusammenhang zwischen der offenkundigen Vorbenutzung Basycon Spezialtyp B-Stabi und dem Basycon Flyer 2005. 68. Analog zur Aufgabestellung beim Anspruch gemäss Eventualantrag bei Klagepatent EP 556 ist auch hier die Aufgabe ausgehend von den Unterscheidungsmerkmalen ohne auf die tatsächliche Lösung zu schielen als das Bereitstellen einer alternativen Einsatzmöglichkeit für das Anschlusselement Basycon Spezialtyp B-Stabi zu definieren. Die technische Dokumentation zur offenkundigen Vorbenutzung spricht von einem Brüstungsanschluss, und es handelt sich gemäss der Rechnung Nr. 21631 vom 24. Juli 2006, die keinem Vertraulichkeitsvorbehalt untersteht, um einen Spezialtyp aus der Produktserie «Basycon». Unter den Umständen hatte der Fachmann eine konkrete Veranlassung, Unterlagen zu dieser Produktreihe heranzuziehen, und der Basycon Flyer 2005 betrifft genau diese Produkte. Im Basycon Flyer 2005 werden prominent und für typgleiche Anschlusselemente mit U-förmiger Struktur der Armierungseisen auf der einen Seite und zwei geraden Stäben mit freien auseinanderliegenden Enden auf der anderen Seite, wie im Rahmen der offenkundigen Vorbenutzung der Öffentlichkeit zugänglich gemacht, Möglichkeiten für den vertikalen Einbau detailliert beschrieben, so auf Seite 3 oben allgemein für B-Stabi-Elemente (siehe nachstehende Abbildung 13). Aus den Abbildungen auf S. 3 oben links des Basycon Flyer 2005 und den zugehörigen Beschriftungen entnimmt der Fachmann, dass die Basycon B-Stabi Anschlusselemente für den Einbau zwischen einer Betonwand und einer Decke als Wandfuss oder Wandkopf geeignet sind und zwar insbesondere auch, wenn es sich bei der Betonwand um eine Tragwand mit entsprechend hohen Lasten handelt. Er würde naheliegenderweise annehmen, dass dies auch für den offenkundig vorbenutzten Basycon Spezialtyp B-Stabi gilt.

O2020_017 Seite 78 Abbildung 13: Basycon Flyer 2005 (S. 3 oben) Entsprechend beruht der Gegenstand des Anspruchs 1 von Klagepatent EP 557 gemäss Eventualantrag nicht auf erfindnerischer Tätigkeit. Erfindnerische Tätigkeit des Anspruchs 1 von EP 557 gemäss Subeventualantrag ausgehend von Basycon Spezialtyp B-Stabi 69. Die Beklagte macht auch mangelnde erfindnerische Tätigkeit ausgehend von der offenkundigen Vorbenutzung Basycon Spezialtyp B-Stabi im Zusammenhang mit dem Anspruch 1 gemäss Subeventualantrag geltend. Gegenüber dem Anspruch gemäss Eventualantrag komme nur das neue Merkmal M29 hinzu, gemäss dem an mindestens einem stirnflächigen Ende des mindestens einen Druckelements mindestens ein Druckverteilerelement als horizontale

Pressungsfläche ausgebildet ist. Dieses Merkmal habe die Wirkung, aufgrund seiner grösseren Auflagefläche zur besseren Verteilung der sich zwischen den verbundenen Bauteilen ausbildenden Druckkräfte beizutragen. Sie verweist dann im Zusammenhang mit dem Unterscheidungsmerkmal des Druckverteillements auf den Basycon Flyer 2005 und die entsprechenden Ausführungen, mithin auf die mit der Druckplatte verbundenen Druckverteilstäbe. Die Klägerin äussert sich dazu, weshalb dieser Antrag erfinderisch sein soll, nur sehr kurz und führt aus, dass, anders als von der Beklagten behauptet, der Fachmann keinen Anlass gehabt habe, den Basycon Flyer 2005 hinzuzuziehen, und der Basycon Flyer 2005 ohnehin keine Druckverteillemente offenbare.

O2020_017 Seite 79 70. Wie vorne im Zusammenhang mit der Diskussion der Neuheit des Gegenstands von Anspruch 1 der EP 556 dargelegt, offenbart der Basycon Flyer 2005 Druckverteillemente in Form von quer zur Platte (Druckelement) verlaufenden an der Platte befestigten kurzen Stäben (siehe Abbildung 8). Damit sind diese quer zur Platte (Druckelement) verlaufenden an der Platte befestigten Metallstäbe ein Druckverteillement als horizontale Pressungsfläche im Sinne von Merkmal M29, zumal im Anspruch nicht spezifiziert wird, dass die Pressungsfläche eine bestimmte minimale Grösse aufweisen muss. Wenn der Fachmann entsprechend, wie vorstehend dargelegt, naheliegend ausgehend von der offenkundigen Vorbenutzung Basycon Spezialtyp B-Stabi den Basycon Flyer 2005 hinzuzieht, erkennt er nicht nur, dass das Bauteil gemäss der offenkundigen Vorbenutzung vertikal eingebaut werden kann (vgl. E. 49), sondern auch naheliegend, dass ein solches Bauteil zusätzlich an der Platte (Druckelement) ein Druckverteillement aufweisen kann. Weil dem Fachmann aus seinem allgemeinen Fachwissen bewusst ist, dass gerade bei einer vertikalen Einbauweise die Druckkräfte gegebenenfalls gross sein können – worauf er in der Abbildung auf S. 3 oben links im Basycon Flyer 2005 ausdrücklich aufmerksam gemacht wird («Tragwand Beton, hohe Lasten») –, wird er, wenn er sich vor die Aufgabe gestellt sieht, eine Auflagefläche zur besseren Verteilung der sich zwischen den verbundenen Bauteilen über das Druckelement ausbildenden Druckkräfte bereit zu stellen, auch konkret veranlasst sein, ein solches Druckverteillement nach Merkmal M29 vorzusehen, nämlich in Form der quer zur Druckplatte verlaufenden an der Druckplatte befestigten Metallstäbe gemäss der Ausführungsform aus dem Basycon Flyer 2005. Die Klägerin zeigt auch nicht auf, dass mit dem Merkmal M29, zumal für die Pressungsfläche wie gesagt keine Grösse spezifiziert wird, eine bestimmte unerwartete technische Wirkung verbunden ist. Angesichts dessen könnte die Aufgabe sogar als Bereitstellung einer Alternative formuliert werden, und dann ist die Anordnung eines solchen Druckverteillements auf jeden Fall naheliegend, denn diese Option wird im Basycon Flyer 2005 ausdrücklich offenbart.

O2020_017 Seite 80 Damit beruht auch der Gegenstand des Anspruchs 1 des Klagepatents EP 557 gemäss Subeventualantrag nicht auf erfinderischer Tätigkeit. Zusammenfassung zur Rechtsbeständigkeit 71. Der erteilte Anspruch 1 des Klagepatents EP 556 ist mangels Neuheit nicht rechtsbeständig. Hingegen ist der gemäss Eventualantrag eingeschränkte Anspruch 1 des Klagepatents EP 556 neu und erfinderisch. Der erteilte Anspruch 1 des Klagepatents EP 557 ist ebenfalls nicht neu, die gemäss Eventual- und Subeventualantrag eingeschränkten Ansprüche des Klagepatents EP 557 beruhen nicht auf erfinderischer Tätigkeit. Verletzung 72. Die Klägerin macht geltend, dass die Beklagte durch das Anbieten etc. der Basycon Normalkraftanschlüsse der Typen N, UZ und «Seismolock» den Anspruch 1 des Klagepatents EP 556 gemäss Eventualantrag verletze. Abbildung 14: Schematische

Darstellung der Basycon Normalkraftanschlüsse Typen N und UZ, aus dem Katalog «BASYCON Heft 4 - Wärmedämmende Bauteilanschlüsse - Normalkraftanschlüsse-Ausgabe 2019 CH» (S. 2 unten) In der Klageantwort bestreitet die Beklagte die Verletzung nur mit dem Argument, die Rechtsbegehren seien unbestimmt, weshalb sich eine Verletzung gar nicht überprüfen lasse. Wie vorne, E. 13, dargelegt, sind die Rechtsbegehren ausreichend bestimmt und eine Verletzung lässt sich durch bloss tatsächliche Kontrolle

O2020_017 Seite 81 überprüfen. Zudem macht die Beklagte sinngemäss ein Mitbenützungsrecht geltend. In der Duplik bestreitet die Beklagte eine Verwirklichung des Merkmals M17 des Anspruchs des Klagepatents EP 556, gemäss dem das mindestens eine Druckelement mit dem mindestens einen Querkraftübertragendes Element kraftschlüssig verbunden ist. Bei den angegriffenen Ausführungsformen seien die Armierungsstäbe (Querkraftübertragende Elemente) mit der dazwischen angeordneten Platte (Druckelement) verschweisst; Schweißen sei eine stoffschlüssige, keine kraftschlüssige Verbindung. Wie vorne, in E. 31, dargelegt, umfasst der Begriff «kraftschlüssige Verbindung» i.S.d. Anspruchs jede Verbindung, die geeignet ist, die auftretenden Kräfte zu übertragen, unabhängig davon, ob es sich um eine im technischen Sinne kraft-, form- oder stoffschlüssige Verbindung handelt. Entsprechend verwirklichen die angegriffenen Ausführungsformen Basycon Normalkraftanschlüsse der Typen N, UZ und «Seismolock» alle Merkmale des erteilten Anspruchs 1 von Klagepatent EP 556. 73. Wer durch eine der in Art. 66 PatG genannten Handlungen bedroht oder in seinen Rechten verletzt ist, kann auf Unterlassung oder auf Beseitigung des rechtswidrigen Zustandes klagen (Art. 72 Abs. 1 PatG). Gemäss Art. 66 PatG kann zivil- und strafrechtlich zur Verantwortung gezogen werden, wer die patentierte Erfindung widerrechtlich benützt (lit. a) oder wer zu einer widerrechtlichen Benützung anstiftet, bei ihr mitwirkt, ihre Begehung begünstigt oder erleichtert (lit. d). Die so genannten «Teilnahmehandlungen» nach Art. 66 lit. d PatG sind dabei nach schweizerischem Recht akzessorischer Natur, d.h. sie setzen eine widerrechtliche Haupttat voraus, wobei für einen Unterlassungsanspruch gegen den Teilnehmer genügt, dass eine unmittelbare Patentverletzung droht.⁶¹ Teilnahmehandlungen sind namentlich gegeben, wenn an sich patentfreie Erzeugnisse ausdrücklich zur Verwendung für den patentierten Zweck angepriesen werden.⁶² Geht es um das Anbieten oder Inverkehrbringen spezieller, d.h. nicht allgemein im Handel erhältlicher Waren oder Vorrichtungen, ist eine Teilnahme im Sinne von Art. 66 lit. d PatG nur unter zwei Voraussetzungen zu bejahen. Einerseits folgt aus dem Begriff der Ak-

61 BGE 129 III 588 E. 4.1 – «Schiffchenstickmaschine». 62 BGE 129 III 588 E. 4.1 – «Schiffchenstickmaschine».

O2020_017 Seite 82 zessorietät der Teilnahme, dass der Abnehmer die Vorrichtung patentverletzend einsetzen oder einzusetzen beabsichtigen muss, andererseits macht der Anbieter oder Lieferer sich zivilrechtlich nur verantwortlich, wenn er weiss oder wissen muss, dass die von ihm angebotenen oder gelieferten Mittel geeignet und vom Empfänger des Angebots oder der Lieferung dazu bestimmt sind, für die Benützung der geschützten Erfindung verwendet zu werden.⁶³ 74. Anspruch 1 des Klagepatents EP 556 gemäss Eventualantrag verlangt zusätzlich zum erteilten Anspruch 1 eine Betonkonstruktion mit einem ersten gegossenen Bauteil und einem zweiten gegossenen Bauteil (M11a), wobei das erste gegossene Bauteil ausgesucht ist aus der Liste umfassend eine Betonbodenplatte und eine Betondeckenplatte (M12a) und das zweite gegossene Bauteil eine Betonwand ist

(M13), wobei die beiden gegossenen Bauteile mit dem dazwischen positionierten Druckkraft übertragenden Anschlusselement geschichtet übereinander gelegen sind (M13a). D.h., während der erteilte Anspruch auf ein Anschlusselement als solches gerichtet ist, ist der Anspruch gemäss Eventualantrag auf eine Betonkonstruktion mit einem Anschlusselement gerichtet. Es ist unstrittig, dass die Beklagte keine Betonkonstruktionen herstellt oder anbietet, sondern nur Anschlusselemente, die in Betonkonstruktionen eingebaut werden können. Die Klägerin argumentiert, die Beklagte produziere die angegriffenen Basycon Normalkraftanschlüsse und vertreibe sie an gewerbliche Abnehmer in der Schweiz, welche die Normalkraftanschlüsse auf Baustellen vertikal zwischen Betonwand und Betonboden oder -decke in Betonkonstruktionen einbauten und demnach alle Merkmale des Anspruchs gemäss Eventualantrag verwirklichten. Die Beklagte biete ihre Normalkraftanschlüsse ausdrücklich für den vertikalen Einbau an und müsse damit wissen, dass ihre Abnehmer diese so verwenden würden, dass alle Merkmale des Anspruchs gemäss Eventualantrag verwirklicht würden. Die Beklagte qualifiziere deshalb als Teilnehmerin gemäss Art. 66 lit. d PatG. Die Beklagte hält dagegen, die für die Zwecke des Verfahrens erklärten Einschränkungen der Patentansprüche dürften bei der Beurteilung, ob eine patentverletzende Haupttat vorliege, nicht berücksichtigt werden, denn gegenüber den nicht am Verfahren beteiligten Haupttätern gelte das Pa-

63 BGE 129 III 588 E. 4.1 – «Schiffchenstickmaschine».

O2020_017 Seite 83 tent in der erteilten Fassung, in der es ungültig sei. Zudem bleibe die Klägerin jeden Beweis dafür schuldig, dass die Basycon Normalkraftanschlüsse tatsächlich vertikal eingebaut würden. Die angegriffenen Normalkraftanschlüsse könnten auch liegend (horizontal) – und damit in nicht patentverletzender Weise – eingebaut werden. Die Beklagte wisse nicht, wie ihre Abnehmer die Normalkraftanschlüsse einbauten, und nachgewiesen sei ein vertikaler Einbau nicht. 75. Das Argument der Beklagten, gegenüber dem nicht am Verfahren beteiligten Haupttäter gelte das Klagepatent EP 556 in der erteilten Fassung – womit es ungültig ist und nicht verletzt werden kann – überzeugt nicht. Um den Teilnehmer nach Art. 66 lit. d PatG zur Verantwortung zu ziehen genügt es, wenn der Haupttäter zur Verantwortung gezogen werden könnte.⁶⁴ Die Klägerin könnte jederzeit gegen einen Bauunternehmer vorgehen, der Basycon Normalkraftanschlüsse vertikal zwischen Betonwand und Betonboden einbaut und entsprechend den gemäss Eventualantrag eingeschränkten Anspruch verletzt. Soweit der Bauunternehmer behauptet, der erteilte Anspruch des Klagepatents EP 556 sei ungültig, kann die Klägerin den Anspruch auch in dem Verfahren gegen den Bauunternehmer (Haupttäter) gleich wie im vorliegenden Verfahren einschränken. Soweit der Bauunternehmer nicht neue Argumente vorbringt, die zu einer anderen Beurteilung führen, würde die Klage gegen den Bauunternehmer gutgeheissen. Die theoretische Möglichkeit, dass andere Verletzer andere Argumente gegen den Rechtsbestand des Klagepatents, z.B. anderen Stand der Technik, vorbringen, lässt sich nie ausschliessen und führt nicht dazu, dass keine Haupttat droht. Die Beklagte preist ihre Normalkraftanschlüsse ausdrücklich für einen i.S.d. Eventualantrags eingeschränkten Anspruch des Klagepatents EP 556 patentverletzenden Einsatz an. Für die Normalkraftanschlüsse der Typen N und UZ ergibt sich dies aus S. 3 des Katalogs «BASYCON Heft 4 – Wärmedämmende Bauteilanschlüsse – Normalkraftanschlüsse – Ausgabe 2019 CH» («Katalog Basycon 2019») und der zugehörigen Beschreibung (so wird auf S. 5 ausdrücklich gesagt, dass sich die Anschlusselemente für «Beton C25/30 bis C50/60» eignen). Die Einbaulage ist auch aus S. 4

des Katalogs Basycon 2019 ersichtlich (nachstehende Abbildung 16).

64 SHK PatG-HESS-BLUMER/BAECHLER, Art. 66 N 24.

O2020_017 Seite 84 Abbildung 15: Ausschnitt aus dem Katalog Basycon 2019, S. 3 oben Beim Typ «Seismolock» handelt es sich um eine spezielle Ausführungsform des Anschlusselements Typ N, die für erdbebengefährdete Bauten geeignet ist. Gemäss der Beklagten handelt es sich bei «Seismolock» um eine Zusatzeigenschaft der Normalkraftanschlüsse Typ N, die «zu keiner unterschiedlichen Betrachtung unter dem Gesichtspunkt einer angeblichen Verletzung führt». Das ist in der Tat so. Insbesondere beziehen sich die Ausführungen zur Einbaulage im Katalog Basycon 2019 ersichtlich nicht nur auf den Typ N, sondern auch auf den Typ «Seismolock», oder gemäss Terminologie der Beklagten auf den «Typ N mit Seismolock». Abbildung 16: Ausschnitt aus dem Katalog Basycon 2019, S. 4 oben Wegen der ausdrücklichen Anpreisung der Normalkraftanschlüsse der Typen N, «N mit Seismolock» und UZ zum vertikalen Einbau zwischen Betonwand und Betondecke oder -boden droht auf jeden Fall eine wider-

O2020_017 Seite 85 rechtliche Haupttat, da anzunehmen ist, dass die gewerblichen Abnehmer der Anschlusselemente diese bestimmungsgemäss verwenden werden. Damit erübrigt sich die Diskussion darüber, ob die Klägerin eine konkrete Haupttat nachgewiesen hat. Die Klägerin behauptet, auf einer Baustelle in Adelboden, Kanton Bern, seien 2019 Anschlusselemente der Typen NPS-18 und NL-18 «vertikal» zwischen Betonboden und -wand eingebaut worden. Gemäss der Beklagten befand sich die Baustelle, wo die fraglichen Anschlusselemente eingebaut wurden, nicht in Adelboden, sondern in Herrenschwanden, ebenfalls Kanton Bern. Erst anlässlich der Hauptverhandlung, und damit nach Aktenschluss, bestreitet sie ausdrücklich, dass eine Haupttat durch eine Drittperson nachgewiesen worden sei. Damit ist zumindest eine Haupttat durch einen Dritten, sei sie nun in Adelboden oder Herrenschwanden erfolgt, unstrittig, allerdings wie erwähnt für den Ausgang des Verfahrens irrelevant. Abbildung 17: Fotografie aus Klagebeilage 20, angeblich ein teilweise eingebautes Anschlusselement des Typs NL 18 zeigend 76. Damit ist der Beklagten, in teilweiser Gutheissung des Eventualbegehrens 1 gemäss Replik, zu verbieten, an Verletzungshandlungen Dritter teilzunehmen, namentlich, indem sie die von ihr hergestellten Anschlusselemente der Typen N, «N mit Seismolock» und UZ als für den «vertikalen» Einbau geeignet anpreist.

O2020_017 Seite 86 Hingegen ist auf das Eventualbegehren 1 insoweit nicht einzutreten, als es auf die Herstellung, das Angebot und den Verkauf patentverletzender Ausführungsformen gerichtet ist, denn die Klägerin behauptet nicht, dass die Beklagte selbst Betonkonstruktionen herstellt, anbietet oder verkauft, die alle Merkmale des eingeschränkten Anspruchs gemäss Eventualantrag verwirklichen; noch behauptet sie, dass solche direkten Verletzungshandlungen durch die Beklagte drohen. Damit fehlt es an einem Rechtsschutzinteresse an einem dahingehenden Verbot. Mitbenützungsgesetz 77. Das Patent kann demjenigen nicht entgegengehalten werden, der bereits vor dem Anmelde- oder Prioritätsdatum die Erfindung im guten Glauben im Inland gewerbsmässig benützt oder besondere Anstalten dazu getroffen hat (Art. 35 Abs. 1 PatG). Das Mitbenützungsgesetz entsteht, wenn der Verletzer vor dem Stichtag (Anmelde- oder Prioritätsdatum) im Inland eine nach Art. 8 PatG dem Patentinhaber vorbehaltene Handlung vorgenommen oder besondere Anstalten dazu getroffen hat.⁶⁵ Das Mitbenützungsgesetz wird als unentgeltliche gesetzliche Lizenz bezeichnet.⁶⁶ Es entsteht im Zeitpunkt der Erteilung des Patents von Gesetzes wegen.⁶⁷ Als Einwendung ist es bei

entsprechendem Sachverhaltsvortrag vom Gericht von Amtes wegen zu berücksichtigen.⁶⁸ 78. Die Beklagte hat bereits 2005 ein Anschlusselement, das alle Merkmale des erteilten Anspruchs 1 des Klagepatents EP 556 verwirklicht, angeboten (vorne, E. 49). Sie hat dieses Anschlusselement auch zum «vertikalen» Einbau zwischen einer Betondecke und einer Tragwand aus Beton angepriesen (Basycon Flyer 2005, S. 3). Dass die Beklagte diese Anschlusselemente auch hergestellt hat, scheint unstrittig; die Klägerin bestreitet nur, dass die Anschlusselemente bereits vor dem Stichtag zum vertikalen Einbau bestimmt und geeignet waren. Ebenfalls unstrittig ist, dass die Verletzungshandlungen im Inland stattgefunden haben.

65 SHK PatG-GASSER, Art. 35 N 18. 66 HEINRICH, PatG/EPÜ, 3. Aufl. Bern 2018, Art. 35 N 2; SHK PatG-GASSER, Art. 35 N 2. 67 CALAME, Schranken des Rechts aus dem Patent, in: von Büren / David (Hrsg.), Patentrecht und Know-how (SIWR IV), Basel 2006, 401 ff., 484; STIEGER, in: Bertschinger/Münch/Geiser (Hrsg.), Schweizerisches und europäisches Patentrecht, Basel 2002, Rz. 12.249 f. 68 SHK PatG-GASSER, Art. 35 N 36.

O2020_017 Seite 87 Abbildung 18: Vorbenutztes Basycon Anschlusselement mit Druckverteilstab (aus Basycon Flyer 2005). Im Unterschied zu den angegriffenen Ausführungsformen weisen die vorbenutzten Normalkraftanschlüsse Druckverteilelemente in der Form von Druckstäben auf, während die angegriffenen Ausführungsformen Druckplatten verwenden (vgl. die Abbildungen 18 und 19; für den Normalkraftanschluss Typ UZ ergibt sich die Verwendung von Druckverteiplatten aus dem Katalog Basycon 2019, S. 5: «Krafteinleitung durch Lastverteilung auf mehrere Druckverteiplatten»). Abbildung 19: Basycon Normalkraftanschluss Typ N mit Druckverteiplatte (roter Pfeil durch die Klägerin eingefügt)

O2020_017 Seite 88 Damit ist festzustellen, dass die Beklagte ein Mitbenützungsrecht am Klagepatent EP 556 erworben hat. 79. Wer sich auf das Mitbenützungsrecht berufen kann, darf nach Art. 35 Abs. 2 PatG «die Erfindung zu seinen Geschäftszwecken benützen». Werden Erzeugnisse hergestellt, dürfen diese nach herrschender Lehre nicht nur weiterhin hergestellt, sondern auch angeboten und in Verkehr gebracht werden.⁶⁹ Die in der Lehre umstrittene Frage, ob ein blosses Anbieten oder Verkaufen später auch zum Herstellen berechtigt,⁷⁰ braucht vorliegend mangels Ausgangsrelevanz nicht entschieden zu werden. Mengenmässig ist das Mitbenützungsrecht nicht auf den vor dem Stichtag erzielten Umsatz beschränkt, wie sich aus dem Gesetzestext ergibt. Da das Mitbenützungsrecht bereits entsteht, wenn besondere Anstalten zur Benützung der Erfindung getroffen wurden, kann sich das Recht nicht auf bereits erzielte Umsätze beschränken.⁷¹ 80. Die Beklagte hat damit das Recht, Normalkraftanschlüsse der Art, wie sie sie bereits vor dem Prioritätsdatum der Klagepatente (19. November 2010) in der Schweiz hergestellt und angeboten hat, d.h. mit Druckverteilstäben als Druckverteilelementen, auch weiterhin herzustellen und zu vertreiben, und zwar ohne dass dieses Recht mengenmässig auf die bisher jährlich verkauften Stückzahlen beschränkt wäre. Die Beklagte hat ebenfalls das Recht, diese Normalkraftanschlüsse zum «vertikalen» Einbau zwischen einer Betondecke und einer Tragwand aus Beton anzupreisen, wie sie dies ebenfalls bereits vor dem Prioritätsdatum gemacht hat (siehe Basycon Flyer 2005, S. 3). Verpflichtung der Abnehmer zur patentfreien Verwendung 81. Aus dem Unterlassungsanspruch gemäss Art. 72 PatG folgt der Anspruch, dass die Beklagte alle geeigneten und erforderlichen Massnahmen trifft, um drohende Verletzungen zu verhindern. 82. In ihrem Rechtsbegehren Nr. 3 gemäss Replik verlangt die Klägerin, die

69 STIEGER, a.a.O., Rz. 12.254; CALAME, a.a.O., S. 485. 70 Vgl. STIEGER, a.a.O., Rz. 12.254 und SHK PatG-GASSER, Art. 35 N 42 m.w.H. 71 STIEGER, a.a.O., Rz. 12.257; SHK PatG-GASSER, Art. 35 N 39 m.w.H.

O2020_017 Seite 89 Beklagte sei zu verpflichten, Abnehmer von Normalkraftanschlüssen gemäss den Rechtsbegehren 1, 1bis, 1bisbis sowie 2, 2bis und 2bisbis zu verpflichten, diese nicht als Teil der Betonkonstruktion mit der Betondecke oder dem Betonboden und mit der Betonwand einzubauen, wobei die Betondecke oder der Betonboden und die Betonwand mit dem dazwischen positionierten Anschlusselement geschichtet übereinandergelegt sind. Solange die Normalkraftanschlüsse der Typen N, «N mit Seismolock» und UZ angeboten und in den Verkehr gebracht werden, besteht die Gefahr, dass diese patentverletzend «vertikal» eingebaut werden. Insofern hat die Klägerin Anspruch darauf, dass die Beklagte alles in ihrer Macht Stehende unternimmt, dass diese Normalkraftanschlüsse nicht patentverletzend eingesetzt werden kann. Der Klägerin fehlt allerdings ein Rechtsschutzinteresse daran, dass sich Dritte gegenüber der Beklagten verpflichten, die Normalkraftanschlüsse der Typen N, «N mit Seismolock» und UZ nicht in patentverletzender Weise einzusetzen. Eine entsprechende Verpflichtung Dritter gegenüber der Beklagten kann sich nur aus Vertrag ergeben (vgl. Art. 1 Abs. 1 OR). Die Rechte aus diesem Vertrag kann nur die Beklagte als Vertragspartei durchsetzen. Falls die Beklagte den ihr aus dem Vertrag mit einem Abnehmer zustehenden Unterlassungsanspruch nicht durchsetzt, steht die Klägerin nicht besser da, als wenn der Dritte bloss zur patentfreien Verwendung der Normalkraftanschlüsse aufgefordert worden wäre (gleich nachstehend). Warnhinweis zur patentverletzenden Verwendung 83. In ihrem Rechtsbegehren Nr. 4 gemäss Replik verlangt die Klägerin, die Beklagte sei zu verpflichten, die Normalkraftanschlüsse gemäss den Rechtsbegehren 1, 1bis, 1bisbis sowie 2, 2bis und 2bisbis nur in den Verkehr zu bringen, wenn dies mit einem schriftlichen Warnhinweis erfolgt, dass die Normalkraftanschlüsse nur mit Zustimmung der Klägerin als Teil der Betonkonstruktion mit der Betondecke oder dem Betonboden und mit der Betonwand eingebaut werden dürfen, wobei die Betondecke oder der Betonboden und die Betonwand mit dem dazwischen positionierten Anschlusselement geschichtet übereinandergelegt sind. Der Warnhinweis gemäss Rechtsbegehren Nr. 4 ist grundsätzlich geeignet, die Gefahr des patentverletzenden Einsatzes der Normalkraftan-

O2020_017 Seite 90 schlüsse der Typen N, «N mit Seismolock» und UZ zu verringern, auch wenn natürlich nicht ausgeschlossen ist, dass die Normalkraftanschlüsse trotz des Warnhinweises patentverletzend eingesetzt werden. Dass eine Massnahme nicht zu 100% erfolgreich sein wird, macht sie nicht ungeeignet. Die Massnahme ist auch erforderlich, da es im Wesentlichen zwei Möglichkeiten gibt, die besagten Normalkraftanschlüsse in eine Betonkonstruktion einzubauen, nämlich «vertikal» (patentverletzend) und «horizontal» (patentfrei). Damit besteht ohne einen entsprechenden Warnhinweis die erhebliche Gefahr, dass ein wesentlicher Teil der verkauften Waren patentverletzend eingesetzt wird. Die Massnahme erscheint weiter auch verhältnismässig, da es der Beklagten weiterhin erlaubt ist, ihre Normalkraftanschlüsse der Typen N, «N mit Seismolock» und UZ in den Verkehr zu bringen, soweit dies zum patentfreien Einsatz geschieht. Rechtsbegehren Nr. 4 gemäss Replik ist entsprechend gutzuheissen. Rückruf bzw. Hinweis auf patentfreie Verwendung 84. Gemäss Art. 72 Abs. 1 PatG kann, wer durch eine der in Art. 66 PatG genannten Handlungen bedroht oder in seinen Rechten verletzt ist, auf Unterlassung oder auf Beseitigung des rechtswidrigen Zustandes klagen. Aus dem Beseitigungsanspruch folgt

nach der Rechtsprechung ein Anspruch auf Rückruf bereits an Wiederverkäufer ausgelieferter Ware.⁷² 85. In ihrem Rechtsbegehren Nr. 5 gemäss Replik verlangt die Klägerin, die Beklagte sei zu verpflichten, bereits an gewerbliche Anwender verkaufte Normalkraftanschlüsse gemäss den Rechtsbegehren Nr. 1, 1bis, 1bisbis sowie 2, 2bis und 2bisbis, welche diese zum Einbau in eine Betonkonstruktion erworben haben, zurückzurufen. Rechtsbegehren Nr. 1bis, das sich auf das Klagepatent EP 556 in eingeschränkter Fassung stützt, verlangt unter anderem, dass der Normal-

72 BPatGer, Teilurteil O2019_012 vom 30. August 2021, E. 62 m.w.H. – «Sägeblätter».

O2020_017 Seite 91 kraftanschluss Teil der Betonkonstruktion mit der Betondecke oder dem Betonboden und mit der Betonwand ist. Wie bereits mehrfach erwähnt, sind die von der Beklagten angebotenen und verkauften Normalkraftanschlüsse nicht Teil einer Betonkonstruktion und sie lassen sich von den gewerblichen Abnehmern auch patentfrei «horizontal» in eine Betonkonstruktion einbauen. Die Klägerin hat keinen Anspruch darauf, dass die Beklagte Normalkraftanschlüsse zurückruft, die patentfrei eingesetzt werden können. Rechtsbegehren Nr. 5 ist daher abzuweisen. Hingegen hat die Klägerin einen Anspruch darauf, dass die Beklagte alles unternimmt, dass die bereits ausgelieferten Normalkraftanschlüsse nicht in einer patentverletzenden Weise verwendet werden. Rechtsbegehren Nr. 5bis, mit dem die Klägerin eventualiter zu Rechtsbegehren Nr. 5 verlangt, die Beklagte sei zu verpflichten, ihre gewerblichen Abnehmer schriftlich darauf hinzuweisen, dass die gelieferten Normalkraftanschlüsse nicht als Teil der Betonkonstruktion mit der Betondecke oder dem Betonboden und mit der Betonwand eingebaut werden dürfen, wobei die Betondecke oder der Betonboden und die Betonwand mit dem dazwischen positionierten Anschlusselement geschichtet übereinander gelegen sind, ist daher gutzuheissen. Auskunft- und Rechnungslegung 86. Gemäss Art. 66 lit. b PatG kann zivil- und strafrechtlich zur Verantwortung gezogen werden, wer sich weigert, der zuständigen Behörde Herkunft und Menge der in seinem Besitz befindlichen Erzeugnisse, die widerrechtlich hergestellt oder in Verkehr gebracht worden sind, anzugeben und Adressaten sowie Ausmass einer Weitergabe an gewerbliche Abnehmer zu nennen. Nach der Rechtsprechung des Bundespatentgerichts bildet Art. 66 lit. b PatG die materiell-rechtliche Grundlage für den Auskunfts- und Rechnungslegungsanspruch auch wenn es um Informationen geht, die der Bezifferung der finanziellen Forderungen des Patentinhabers dienen.⁷³ Trotz Kritik in der Lehre⁷⁴ hält das Bundespatentgericht vor

73 BPatGer, Urteil O2012_008 vom 25. August 2015, E. 5.4 – «elektrostatische Pulversprühpistole». 74 BAECHLER, Die Stufenklage, sic! 2017, S. 1 ff., S. 9.

O2020_017 Seite 92 allem aus prozessökonomischen Gründen an dieser Rechtsprechung fest.⁷⁵ 87. Mit ihrem Rechtsbegehren Nr. 6 gemäss Replik verlangt die Klägerin, die Beklagte sei zu verpflichten, «detailliert Rechnung zu legen und Auskunft darüber zu erteilen, wie viele Normalkraftanschlüsse gemäss den Rechtsbegehren 1, 1bis, 1bisbis sowie 2, 2bis und 2bisbis sie zwischen dem 23. Mai 2012 und dem Zeitpunkt der Rechtskraft des zu erlassenden Teilurteils angeboten und/oder verkauft hat». Soweit diese Normalkraftanschlüsse zum Einbau in eine Betonkonstruktion zwischen Betondecke oder Betonboden und Betonwand angepriesen werden, wobei die Betondecke oder der Betonboden und die Betonwand mit dem dazwischen positionierten Anschlusselement geschichtet übereinander gelegen sind, werden sie widerrechtlich in den Verkehr gebracht, und zwar unbeschadet davon, ob sie tatsächlich in patentverletzender Weise eingesetzt werden. Die Beklagte ist daher zu verpflichten, über sämtliche seit dem 23. Mai 2012

verkauften Normalkraftanschlüsse der Typen N, «N mit Seismolock» und UZ mit Druckverteilelementen als Druck- verteilelemente Auskunft zu erstatten. Soweit die Beklagte geltend macht, sie sei für diese Verkäufe nicht schadenersatzpflichtig, weil die Normalkraftanschlüsse nicht in patentverletzender Weise eingebaut worden seien, kann sie den entsprechenden Nachweis im zweiten Teil der Stufenklage erbringen. Nicht zu folgen ist der Klägerin, soweit sie verlangt, die Beklagte habe darüber Auskunft zu erteilen, wie viele Normalkraftanschlüsse sie angeboten habe. Mit dem blossen Angebot wird noch nichts in den Verkehr gebracht. Bei einem Angebot, das sich an eine unbestimmte Vielzahl von Adressaten richtet, bleibt auch unklar, wie die Beklagte sollte beziffern können, wie viele Normalkraftanschlüsse sie durch ein solches Angebot angeboten hat. Im entsprechenden Umfang ist Rechtsbegehren Nr. 6 daher abzuweisen. 88. Der Umfang des Auskunfts- und Rechnungslegungsanspruchs ergibt sich aus seinem Zweck. Grundsätzlich trägt der Patentinhaber die Beweislast

75 BPatGer, Urteil O2016_009 vom 18. Dezember 2018, E. 56 – «Durchflussmessfühler I»; BPatGer, Teilurteil O2019_012 vom 30. August 2021, E. 56 – «Sägeblätter».

O2020_017 Seite 93 für den erlittenen Schaden (entgangenen Gewinn) oder den vom Verletzer durch den Eingriff in das Schutzrecht erzielten Bruttogewinn.⁷⁶ Weil der Patentinhaber aber keinen Zugang zu den Informationen hat, die ihm die Bezifferung des mit dem patentverletzenden Produkt erzielten Bruttoumsatzes erlauben würden, ist der Verletzer in diesem Umfang auskunfts- und rechenschaftspflichtig. Für die abzugsfähigen Kosten ist jedoch der Verletzer behauptungs- und beweispflichtig.⁷⁷ Eine Schätzung nach Art. 42 Abs. 2 OR kommt zwar sowohl für den Bruttoumsatz wie die abzugsfähigen Kosten in Frage;⁷⁸ vermag der Verletzer aber behauptete Gestehungskosten mangels einer gehörig geführten Buchhaltung nicht zu beweisen, so verbleibt kein Raum für eine Schätzung.⁷⁹ Dies bedeutet, dass die Beklagte nur soweit zur Auskunft verpflichtet werden kann, als die Auskünfte (und Unterlagen) geeignet sind, den von ihr mit den patentverletzenden Produkten erzielten Bruttoumsatz zu beziffern.⁸⁰ Das in der Replik angepasste Auskunfts- und Rechnungslegungsbegehren der Klägerin trägt dem Rechnung. Die Beklagte wird jedoch bereits jetzt darauf aufmerksam gemacht, dass sie, wenn sie geltend macht, dass vom Bruttoumsatz abzugsfähige Kosten abzuziehen seien, sie dies zusammen mit der Rechnungslegung behaupten und begründen muss. Vollstreckungsmassnahmen 89. Gemäss Art. 343 Abs. 1 ZPO kann eine Verpflichtung zum Tun, Unterlassen oder Dulden durch indirekten Zwang (Ordnungsbusse, Bestrafung nach Art. 292 StGB) vollstreckt werden. Auf Antrag der obsiegenden Partei kann bereits das erkennende Gericht Vollstreckungsmassnahmen anordnen (Art. 236 Abs. 3 ZPO). Die Bestrafung wegen Ungehorsams gegen amtliche Verfügungen (Art. 292 StGB) und das Ordnungsgeld nach Art. 343 Abs. 1 lit. b und c ZPO können nach h.L. verbunden werden, eine Verbindung wird aber

76 BGE 134 II 306 E. 4.1.2 – «Resonanzetikette II». 77 BGE 134 III 306 E. 4. 78 BGE 134 III 306 E. 4.1.2; BGE 143 III 297 E. 8. 79 BGE 134 II 306 E. 4.3; KGer ZG, Urteil A3 2008 39 vom 29. Mai 2008, E. 3.3 – «Resonanzetikette III», in: sic! 2009, 39 ff. 80 BPatGer, Teilurteil O2016_009 vom 18. Dezember 2018, E. 58 – «Durchflussmessfühler».

O2020_017 Seite 94 wegen der Rechtsklarheit «nicht empfohlen».⁸¹ Die Ordnungsbusse nach Art. 343 Abs. 1 lit. b und c ZPO kann als Zwangsgeld auch gegen juristische Personen verhängt werden, während sich die Ungehorsamkeitsstrafe nach Art. 292 StGB nur an natürliche Personen richtet.⁸² 90. Vorliegend hat die Klägerin beantragt, die

Verpflichtungen zum Tun und Unterlassen gemäss den Rechtsbegehren Nr. 1bis, 4, 5bis und 6 mit der Androhung von Ordnungsbusse gegenüber der Beklagten und Ungehorsamkeitsstrafe gegen deren Organe zu verbinden. Die Androhung der Vollstreckungsmassnahmen bereits durch das erkennende Gericht ist sachgerecht, da dadurch ein eventuelles Vollstreckungsverfahren beschleunigt wird. Da sich Ordnungsbusse und Ungehorsamkeitsstrafe nicht an die gleichen Personen richten, besteht auch nicht die von der Lehre kritisierte Gefahr der fehlenden Rechtsklarheit. Die Anträge auf Androhung von indirektem Zwang gemäss Rechtsbegehren Nr. 1bis, 4, 5bis und 6 sind entsprechend gutzuheissen. Kosten und Entschädigungsfolgen 91. Dem Ausgang des Verfahrens entsprechend sind die Kosten- und Entschädigungsfolgen zu regeln (Art. 106 ZPO). Die Klägerin beziffert den Streitwert mit CHF 500'000. Die Beklagte meint, sie könne sich dazu nicht äussern, da jede Begründung dazu fehle. Die Klägerin bemerkt darauf, die CHF 500'000 beruhen auf einer Schätzung, sie habe keine Kenntnis vom Ausmass der patentverletzenden Handlungen, gehe angesichts der Restlaufzeit der Klagepatente jedoch von einem erheblichen Interesse aus. Für die Beklagte ist auch das keine Begründung. Der Klägerin ist zuzustimmen, dass es schwierig für sie ist, den Streitwert zu beziffern, wenn sie den von der Beklagten mit patentverletzenden Handlungen erzielten Umsatz und Gewinn nicht kennt. Andererseits kann die Beklagte nicht abschätzen, welches Interesse die Klägerin an der

81 STAEHELIN, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger (Hrsg.), Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 3. Aufl. Zürich 2016, Art. 343 N 18 m.w.H.
82 BSK ZPO-ZINSLI, Art. 343 N 15, 20.

O2020_017 Seite 95 Durchsetzung der Klagepatente hat, wenn sie Umsatz und Gewinn der Klägerin mit patentgemässen Produkten nicht kennt. Um den Streitwert vernünftig schätzen zu können, braucht es von beiden Parteien substantiierte Angaben. Angesichts der Restlaufzeit der Klagepatente von noch rund neun Jahren erscheint der von der Klägerin genannte Streitwert von CHF 500'000 für die Unterlassungs- und Auskunftsbeglehen nicht überrissen. Er entspricht einem zusätzlichen jährlichen Gewinn von CHF 55'000, den die Klägerin erzielt, wenn die Beklagte Normalkraftanschlüsse mit Druckverteilelementen nur mit Warnhinweis verkaufen darf, was mutmasslich dazu führt, dass ein Teil der Abnehmer Normalkraftanschlüsse für den entsprechenden Einsatz bei der Klägerin bezieht. Ausgehend von einem Streitwert von CHF 500'000 und unter Berücksichtigung der hohen Komplexität der Streitsache ist die Gerichtsgebühr auf CHF 40'000 festzusetzen, auch wenn die finanziellen Wiedergutmachungsansprüche nicht beurteilt werden (vgl. Art. 1 KR-PatGer). Die Gerichtskosten sind aus dem Vorschuss der Klägerin zu beziehen; die Beklagte hat der Klägerin die Kosten zu erstatten (vgl. Art. 106 Abs. 1 ZPO). 92. Die Klägerin obsiegt nur teilweise. Erstens wird der Beklagten nur die Mitwirkung an der Patentverletzung Dritter verboten und sie wird verpflichtet, einen Warnhinweis zur patentfreien Verwendung der von ihr verkauften Normalkraftanschlüsse abzugeben, es ist ihr aber nach wie vor gestattet, Normalkraftanschlüsse mit allen Strukturmerkmalen des erteilten Anspruchs 1 von Klagepatent EP 556 zu verkaufen. Zweitens hat sie ein Mitbenützungsrecht für die Normalkraftanschlüsse mit Druckverteilelementen als Druckverteilelemente. Der genaue Prozentsatz des Obsiegens und Unterliegens lässt sich bei diesem Ausgang nicht berechnen. In Anwendung pflichtgemässen Ermessens rechtfertigt es sich, der Beklagten zwei Drittel der Kosten und der Klägerin ein Drittel der Kosten aufzuerlegen. Die Gerichtsgebühr ist mit dem von der Klägerin

geleisteten Kosten- vorschuss zu verrechnen und die Beklagte hat der Klägerin die Kosten im Umfang von zwei Dritteln (CHF 26'667) zu ersetzen (vgl. Art. 106 Abs. 1 ZPO). Im entsprechend reduzierten Umfang ist die Beklagte entschädigungs- pflichtig. Die Parteientschädigung für die berufsmässige rechtsanwaltliche Vertretung ist auf CHF 40'000 festzusetzen (vgl. Art. 5 KR-PatGer); ent-

O2020_017 Seite 96 sprechend hat die Beklagte der Klägerin per Saldo CHF 13'333.30 zu er- statten. 93. Die Auslagen für die patentanwaltliche Unterstützung im Prozess können praxisgemäss als notwendige Auslagen erstattet werden (Art. 32 PatGG i.V.m. Art. 3 lit. a KR-PatGer; entspricht Art. 95 Abs. 3 lit. a ZPO), aller- dings nur bis zur tatsächlichen Höhe, oder, wenn diese die Entschädi- gung für die berufsmässige anwaltliche Vertretung gemäss Tarif über- steigt, im Bestreitungsfall «von der Grössenordnung her im Bereich der rechtsanwaltlichen Entschädigung» des Anwalts gemäss KR-PatGer. 83 Für die patentanwaltliche Unterstützung macht die Klägerin insgesamt CHF 146'592.10 (ohne MWST) geltend. Die Beklagte ihrerseits macht CHF 149'542 (ohne MWST) für die Unterstützung durch den Patentan- walt geltend und meint dazu, nachdem sie zufälligerweise ungefähr gleich hohe notwendige Kosten geltend mache, erfolge keine Bestreitung. Die Klägerin hat keine Bemerkungen zur Kostenaufstellung der Beklagten. Entsprechend hat die Beklagte der Klägerin zwei Drittel von CHF 146'592.10 (CHF 97'728) und die Klägerin der Beklagten ein Drittel von CHF 149'542 (CHF 49'847.30) zu ersetzen. Nach Verrechnung der gegenseitig geschuldeten Beträge schuldet die Beklagte der Klägerin per Saldo CHF 47'880.70 als Ersatz notwendiger Auslagen. Die Beklagte ist demnach zu verpflichten, der Klägerin eine reduzierte Parteientschädigung von insgesamt CHF 61'214 (CHF 13'333.30 plus CHF 47'880.70) zu bezahlen. Das Bundespatentgericht erkennt: 1. Es wird festgestellt, dass die Beklagte ein Mitbenützungsrecht am schweizerischen Teil von EP 2 455 556 hat. 2. Das Mitbenützungsrecht umfasst das Recht, in der Schweiz und Liechtenstein Normalkraftanschlüsse mit sämtlichen Merkmalen des erteilten Anspruchs 1 von EP 2 455 556 herzustellen, anzubieten und

83 BPatGer, Urteil O2016_009 vom 18. Dezember 2018, E. 64 – «Durchflussmessfühler»; Urteil S2018_001 vom 23. Mai 2018, E. 5; Urteil O2015_009 vom 21. März 2018, E. 11.2; Urteil O2012_43 vom 10. Juni 2016, E. 5.5.

O2020_017 Seite 97 in den Verkehr zu bringen, wenn das mindestens eine Druckvertei- lement als Druckverteilstab ausgebildet ist, und solche Ausfüh- rungsformen dafür anzupreisen, sie als Teil einer Betonkonstruktion mit der Betondecke oder dem Betonboden und mit der Betonwand einzubauen, wobei die Betondecke oder der Betonboden und die Be- tonwand mit dem dazwischen positionierten Anschlusselement ge- schichtet übereinandergelegen sind. 3. In teilweiser Gutheissung von Rechtsbegehren Nr. 1bis wird der Be- klagten unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1'000 pro Tag nach Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens aber CHF 5'000 ge- mäss Art. 343 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall verboten, in der Schweiz an Verletzungshandlungen mitzuwirken, die sich auf Nor- malkraftanschlüsse zur Druckkraft übertragenden Verbindung einer Betondecke oder eines Betonbodens mit einer Betonwand einer Be- tonkonstruktion beziehen, wobei die Normalkraftanschlüsse, unter Bezugnahme auf die grafischen Darstellungen im Anhang A, die fol- genden Merkmale aufweisen: a. Der Normalkraftanschluss ist Teil der Betonkonstruktion mit der Betondecke oder dem Betonboden und mit der Betonwand und bildet ein Druckkraft übertragendes Anschlusselement, welches die Betondecke oder den Betonboden mit der

Betonwand verbunden, wobei die Betondecke oder der Betonboden und die Betonwand mit dem dazwischen positionierten Anschlusselement geschichtet übereinander gelegen sind; b. einen durch zwei sich gegenüberliegende Auflageflächen begrenzten Isolationskörper i. zur thermischen Trennung der Betondecke oder des Betonbodens von der Betonwand, ii. wobei die erste den Isolationskörper begrenzende Auflagefläche der Betondecke oder dem Betonboden zugewandt ist und iii. die zweite den Isolationskörper begrenzende Auflagefläche der Betonwand zugewandt ist; c. wenigstens ein Druckelement in Form einer Platte, die den Isolationskörper von dessen erster Auflagefläche bis zu der zweiten Auflagefläche durchdringt;

O2020_017 Seite 98 d. wenigstens ein stabförmiges, das Anschlusselement in Richtung von der ersten Auflagefläche des Isolationskörpers zur zweiten Auflagefläche des Isolationskörpers durchgängig durchlaufendes Mittel zur Querkraftübertragung; e. das Druckelement ist mit dem die Querkraft übertragenden Mittel verschweisst; f. wenigstens ein Druckverteilerelement in Form einer Platte am stirnflächigen Ende des Druckelements.

4. Die Beklagte wird unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1'000 pro Tag nach Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens aber CHF 5'000 gemäss Art. 343 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall verpflichtet, beim Anbieten, Verkaufen oder anderweitigem In-Verkehr-Bringen in der Schweiz und Liechtenstein von Normalkraftanschlüssen gemäss Dispositiv Ziff. 3 die Abnehmer und/oder potenziellen Abnehmer im Falle eines mündlichen Angebots durch Übergabe eines schriftlichen Warnhinweises und im Falle eines schriftlichen Angebots oder einer Lieferung auf der ersten Seite der schriftlichen Angebotsunterlagen bzw. auf der Produktverpackung ausdrücklich und deutlich darauf hinzuweisen, dass die Normalkraftanschlüsse gemäss Dispositiv Ziff. 3 in der Schweiz und in Liechtenstein nicht ohne Zustimmung der Klägerin als Inhaberin des Schweizer Teils des europäischen Patents EP 2 455 556 als Teil der Betonkonstruktion mit der Betondecke oder dem Betonboden und mit der Betonwand eingebaut werden dürfen, wobei die Betondecke oder der Betonboden und die Betonwand mit dem dazwischen positionierten Anschlusselement geschichtet übereinander gelegen sind. 5. Die Beklagte wird unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1'000 pro Tag nach Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens aber CHF 5'000 gemäss Art. 343 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292 mit Busse im Widerhandlungsfall verpflichtet, gewerbliche Abnehmer von Normalkraftanschlüssen gemäss Dispositiv Ziff. 3, welche die Normalkraftanschlüsse zwischen dem 26. September 2019 und dem Zeitpunkt der Rechtskraft dieses Teilurteils erworben haben, schriftlich darauf hinzuweisen, dass die von ihnen erworbenen Normalkraftanschlüsse gemäss Dispositiv Ziff. 3 nicht als Teil der Betonkonstruktion mit der Betondecke oder dem Betonboden und mit der Betonwand eingebaut werden dürfen, wobei die Betondecke oder der Betonboden und die Betonwand mit dem dazwischen

O2020_017 Seite 99 positionierten Anschlusselement geschichtet übereinander gelegen sind. 6. Die Beklagte wird unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1'000 pro Tag nach Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens aber CHF 5'000 gemäss Art. 343 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall verpflichtet, der Klägerin innert 90 Tagen nach Rechtskraft dieses Teilurteils nach anerkannten Grundsätzen der Rechnungslegung detailliert Rechnung zu legen und Auskunft darüber zu erteilen, wie viele Normalkraftanschlüsse der Typen N, «N mit Seismolock» und UZ mit Druckverteilplatten als Druckverteilerelemente sie zwischen dem

23. Mai 2012 und dem Zeitpunkt der Rechtskraft dieses Teilurteils verkauft hat und welche Brutto-Verkaufserlöse sie damit erzielt hat, wobei die erzielten Brutto-Verkaufserlöse separat nach Geschäftsjahr auszuweisen und zu belegen sind und insbesondere die Kundenna- men und Kundenadressen ausweisenden Rechnungskopien beizule- gen sind. 7. Im weiteren Umfang werden die Rechtsbegehren der Klägerin abge- wiesen, soweit darauf eingetreten wird. 8. Die Gerichtsgebühr wird festgesetzt auf CHF 40'000. 9. Die Kosten werden zu einem Drittel der Klägerin und zu zwei Dritteln der Beklagten auferlegt. Die Gerichtsgebühr wird mit dem von der Klägerin geleisteten Kostenvorschuss verrechnet und die Beklagte hat der Klägerin die Kosten im Umfang von zwei Dritteln (CHF 26'667) zu ersetzen. 10. Die Beklagte wird verpflichtet, der Klägerin eine reduzierte Parteient- schädigung von CHF 61'214 zu bezahlen. 11. Schriftliche Mitteilung an die Parteien unter Beilage des Protokolls der Hauptverhandlung sowie an das Eidgenössische Institut für Geis- tiges Eigentum (nach Eintritt der Rechtskraft), je gegen Empfangsbe- stätigung.

O2020_017 Seite 100 Rechtsmittelbelehrung: Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bun- desgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in Zivilsachen geführt wer- den (Art. 72 ff., 90 ff. und 100 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Die Frist ist gewahrt, wenn die Beschwerde spätestens am letzten Tag der Frist beim Bundesgericht eingereicht oder zu dessen Händen der Schweizerischen Post oder einer schweizerischen diplomatischen oder konsularischen Vertretung übergeben worden ist (Art. 48 Abs. 1 BGG). Die Rechtschrift ist in einer Amtssprache abzufas- sen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismit- tel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie die beschwerdeführende Partei in Händen hat, beizulegen (vgl. Art. 42 BGG). St. Gallen, 17. August 2022 Im Namen des Bundespatentgerichts Präsident Erster Gerichtsschreiber Dr. iur. Mark Schweizer MLaw Sven Bucher Versand: 23. August 2022

O2020_017 Seite 101 Anhang A

O2020_017 Seite 102 Anhang A (Fortsetzung)

O2020_017 Seite 103 Anhang B

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.