



O2023_004

Urteil vom 12. Oktober 2023

Besetzung

Präsident Dr. iur. Mark Schweizer (Vorsitz),
Richter Dr. sc. nat. ETH Tobias Bremi (Referent),
Richter Dr. sc. techn. ETH Markus A. Müller-Kägi
Erster Gerichtsschreiber MLaw Sven Bucher

Verfahrensbeteiligte

Schöck Bauteile GmbH, Vimbacher Strasse 2,
DE-76534 Baden-Baden,
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Thierry Calame und
Rechtsanwältin Dr. iur. Barbara Abegg, beide Lenz &
Stahelin, Brandschenkestrasse 24, 8027 Zürich, patentan-
waltlich beraten durch Patentanwalt Christoph Müller, Hepp
Wenger Ryffel AG, Friedtalweg 5, 9500 Wil SG,

Klägerin
gegen

Basys AG, Industrie Neuhof 33, 3422 Kirchberg BE,
vertreten durch Rechtsanwalt lic. iur. Gregor Marcolli, Friedli
& Schnidrig Rechtsanwälte, Bahnhofplatz 5, Postfach,
3001 Bern, patentanwaltlich beraten durch Patentanwalt Va-
lentin Kieffer, euromaier AG, Berglihöh 3, 8725 Ernetschwil
und Patentanwalt Kurt Stocker, Gachnang AG Patentanwäl-
te, Badstrasse 5, 8501 Frauenfeld,

Gegenstand

Beklagte
Rückweisung O2020_017 betreffend Patentverletzung
(Unterlassung, Auskunft, Rechnungslegung)

Das Bundespatentgericht erwägt:

Prozessgeschichte

1.

Mit Klage vom 16. Dezember 2020 verlangte die Klägerin gestützt auf die schweizerischen Teile der europäischen Patente EP 2 455 556 («**EP 556**») und EP 2 455 557 («**EP 557**») ein Verbot des Vertriebs etc. von angeblich patentverletzenden Ausführungsformen durch die Beklagte, Auskunft und Rechnungslegung und, nach erfolgter Rechnungslegung, Gelegenheit zur Bezifferung ihrer finanziellen Wiedergutmachungsansprüche. In der Folge wurde das Verfahren einstweilen auf die Frage der Verletzung der Klagepatentente und das Auskunfts- und Rechnungslegungsbegehren beschränkt und diesbezüglich ein doppelter Schriftenwechsel durchgeführt und ein Fachrichtervotum erstattet. Am 11. Mai 2022 fand die Hauptverhandlung statt (für die vollständige Prozessgeschichte wird auf die E. 1-10 des Teilurteils O2020_017 vom 17. August 2022 verwiesen).

2.

Mit Teilurteil O2020_017 vom 17. August 2022 («**Teilurteil**») hiess das Bundespatentgericht die Klage teilweise gut. Es hielt fest, dass alle geltend gemachten Ansprüche des Klagepatents EP 557 nicht neu seien oder aber nicht auf erfinderischer Tätigkeit beruhten, soweit sie als neu zu betrachten seien.

Der erteilte Anspruch 1 des Klagepatents EP 556 sei nicht neu gegenüber EP 1 072 729 A1, CH 678 076 A5 und einer Produktbroschüre der Beklagten, die unstrittig vor dem Prioritätsdatum der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde (im Folgenden «**Basycon Flyer 2005**»).

Die Neuheit des ersten Anspruchs des Klagepatents EP 556 in der Fassung gemäss erstem Eventualantrag prüfte das Bundespatentgericht nicht, da fehlende Neuheit des Anspruchs gemäss erstem Eventualantrag nicht behauptet worden sei (Teilurteil, E. 51).

Ob der Gegenstand des ersten Anspruchs des Klagepatents EP 556 in der Fassung gemäss erstem Eventualantrag auf erfinderischer Tätigkeit beruht, prüfte das Gericht ausgehend von der CH 678 076 A5 in Verbindung mit dem allgemeinen Fachwissen (Teilurteil, E. 60 ff.), ausgehend von der EP 1 072 729 A1 in Verbindung mit dem allgemeinen Fachwissen (Teilurteil, E. 64) und ausgehend von EP 0 219 792 A2 in Verbindung mit dem allgemeinen Fachwissen (Teilurteil, E. 65). Es kam zum Schluss,

dass ausgehend von allen geltend gemachten Ausgangspunkten erfinderrische Tätigkeit gegeben sei. Nicht geprüft wurde für die Fassung des geltend gemachten Anspruchs gemäss erstem Eventualantrag, ob er ausgehend vom Basycon Flyer 2005 auf erfinderrischer Tätigkeit beruht, da dies nach Ansicht des Gerichts von der Beklagten nicht behauptet worden war.

Nachdem sich der erste Anspruch des Klagepatents EP 556 als rechtsbeständig erwiesen hatte, erübrigte sich eine Prüfung, ob weiter eingeschränkte Anspruchsfassungen gemäss den Sub- und Subsubeventualanträgen der Klägerin rechtsbeständig sind (Teilurteil, E. 66). Das Fachrichtervotum von Richter Bremi hatte hingegen die Rechtsbeständigkeit des geltend gemachten Anspruchs von EP 556 in der Fassung gemäss Subeventualantrag geprüft und war zum Schluss gekommen, dass der Gegenstand dieses Anspruchs, wie von der Beklagten für diesen Subeventualantrag auch behauptet, ausgehend vom Basycon Flyer 2005 nicht auf erfinderrischer Tätigkeit beruhe. Da der (engere) Anspruch in der Fassung gemäss Subeventualantrag nicht rechtsbeständig sei, beruhe *a maiore minus* auch der (breitere) Anspruch in der Fassung gemäss Eventualantrag nicht auf erfinderrischer Tätigkeit.

Nachdem das Bundespatentgericht zum Schluss gekommen war, dass der erste Anspruch von Klagepatent EP 556 in der Fassung gemäss Eventualantrag als rechtsbeständig zu betrachten sei, räumte es der Beklagten ein Mitbenützungsrecht dahingehend ein, Normalkraftanschlüsse, wie sie im Basycon Flyer 2005, S. 1, offenbart worden waren, auch zum vertikalen Einbau zwischen einer Betondecke und einer Tragwand aus Beton anzupreisen (Teilurteil, E. 78 ff.). Den Vertrieb etc. von bestimmten anderen Ausführungsformen von Normalkraftanschlüssen verbot es der Beklagten, soweit er nicht mit dem Warnhinweis erfolge, dass diese Anschlusselemente nicht vertikal eingebaut werden dürften (Teilurteil, Dispositiv-Ziff. 3 und 4) und verpflichtete sie zur Auskunft und Rechnungslegung (Teilurteil, Dispositiv-Ziff. 6).

Eine von der Beklagten gegen das Teilurteil vom 17. August 2022 eingereichte Beschwerde hiess das Bundesgericht mit Urteil 4A_421/2022 vom 12. April 2023 teilweise gut und wies die Sache zu neuer Beurteilung an das Bundespatentgericht zurück.

Bindung an den Rückweisungsentscheid

3.

Ein bundesgerichtlicher Rückweisungsentscheid bindet sowohl das Bundesgericht wie die Vorinstanz.¹ Heisst das Bundesgericht eine Beschwerde gut und weist es die Angelegenheit zur neuen Beurteilung an die Vorinstanz zurück, darf sich dieses von Bundesrechts wegen nur noch mit jenen Punkten befassen, die das Bundesgericht kassierte. Die anderen Teile des Urteils haben Bestand und sind in das neue Urteil zu übernehmen. Irrelevant ist, dass das Bundesgericht mit seinem Rückweisungsentscheid formell in der Regel das ganze angefochtene Urteil aufhebt. Entscheidend ist nicht das Dispositiv, sondern die materielle Tragweite des bundesgerichtlichen Entscheids.² Die neue Entscheidung der Vorinstanz ist somit auf diejenige Thematik beschränkt, die sich aus den bundesgerichtlichen Erwägungen als Gegenstand der neuen Beurteilung ergibt. Das Verfahren wird nur insoweit neu in Gang gesetzt, als dies notwendig ist, um den verbindlichen Erwägungen des Bundesgerichts Rechnung zu tragen.³ Dabei kann sich die neue Entscheidung auch auf Punkte beziehen, die vor Bundesgericht nicht angefochten waren, sofern dies der Sachzusammenhang erfordert.⁴

4.

Der Umfang der Rückweisung ergibt sich aus E. 3.3 des BundesgerichtsUrteils vom 11. April 2023. Diese lautet am Ende (Hervorhebungen im Original):

«Nachdem die Vorinstanz im Zusammenhang mit dem Mitbenützungsrecht nicht im Einzelnen ausführte, inwiefern mit der Verwendung des von der Beschwerdeführerin bereits im Jahre 2005 angebotenen Anschlusselements alle Merkmale des gemäss Eventualantrag *eingeschränkten* Anspruchs 1 von EP 556 verwirklicht werden, sondern sie sich vielmehr ausdrücklich auf den *erteilten* Anspruch 1 des Klagepatents bezog, kann aufgrund des eingeräumten Mitbenützungsrechts – entgegen den Vorbringen in der Beschwerde – nicht unbesehen auf die fehlende Neuheit der Erfindung gemäss Eventualananspruch geschlossen werden. Die Vorinstanz hat die Neuheit der Erfindung gemäss Eventualananspruch von EP 556 – wie sich erwiesen hat, zu Un-

¹ BGE 135 III 334 E. 2.1.

² BGE 143 IV 214 E. 5.2.1.

³ BGE 143 IV 214 E. 5.2.1.

⁴ BGer, Urteil 6B_1438/2017 vom 12. Oktober 2018, E. 2.3.1, unter Hinweis auf BGE 123 IV 1 E. 1.

recht – nicht geprüft, womit auch die entsprechenden Einwände der Beschwerdegegnerin unbeachtet blieben. Dies ist nach erfolgter Rückweisung zur Wahrung des Gehörsanspruchs (Art. 53 Abs. 1 ZPO und Art. 29 Abs. 2 BV) nachzuholen, um den beschriebenen inneren Widerspruch im angefochtenen Entscheid aufzulösen.

Sollte sich der gemäss Eventualantrag eingeschränkte Anspruch 1 des Klagepatents EP 556 als nicht rechtsbeständig erweisen, wäre ausserdem die Rechtsbeständigkeit des gemäss Subeventualantrag (ev. Subsubeventualantrag) eingeschränkten Anspruchs 1 von EP 556 zu prüfen.»

Die Neuheit des ersten Anspruchs von EP 556 in der Fassung gemäss Eventualantrag hatte das Bundespatentgericht deshalb zu Unrecht nicht geprüft, weil die fehlende Neuheit nach Auffassung des Bundesgerichts rechtsgenügend behauptet worden war (E. 3.3):

«Abgesehen davon ist die Feststellung im angefochtenen Entscheid unzutreffend, die Beschwerdeführerin habe nicht behauptet, dass der (erste) Eventualananspruch des Klagepatents EP 556 nicht neu sei, sondern mache ausschliesslich fehlende erfinderische Tätigkeit geltend. Die Beschwerdeführerin hat sich auf die – bereits von der Gegenpartei thematisierte – Neuheitsschädlichkeit des «Basycon Flyer 2005» in der Duplik (Rz. 226 ff.) für das Klagepatent EP 556 generell (vgl. bereits den Titel «3. Eventuell: Keine Rechtsbeständigkeit von EP 556 mangels Neuheit wegen Basycon Flyer 2005») und dabei ausdrücklich auch unter Bezugnahme auf den Eventualantrag der Beschwerdegegnerin berufen.»

5.

Mit Verfügung vom 24. April 2023 wurde die Beklagte aufgefordert, sich zum Urteil des Bundesgerichts und seinen Auswirkungen auf das vorliegende Verfahren zu äussern. Nach Eingang der Stellungnahme der Beklagten am 19. Mai 2023 wurde diese der Klägerin zugestellt, die sich in der Folge am 3. Juli 2023 zum Urteil des Bundesgerichts und zur Stellungnahme der Beklagten äusserte.

Die Klägerin betont die Bindungswirkung des Rückweisungsentscheids und vertritt, dass sich das Bundespatentgericht darauf zu beschränken habe, zu prüfen, ob der geltend gemachte Anspruch des Klagepatents EP 556 in der Fassung gemäss dem Eventualantrag neu gegenüber dem

Basycon Flyer 2005 sei. Insbesondere nicht zu prüfen sei, ob der Anspruch in der eingeschränkten Fassung auf erfinderischer Tätigkeit ausgehend vom Basycon Flyer 2005 beruhe. Falls die erfinderische Tätigkeit des eingeschränkten Anspruchs gemäss Eventualantrag zu prüfen wäre (*quod non*), so ergäbe sich, dass der Gegenstand auch ausgehend vom Basycon Flyer 2005 auf erfinderischer Tätigkeit beruhe, da der Fachmann keinerlei Motivation gehabt hätte, das Anschlusselement von S. 1 des Basycon Flyer 2005 in einer vertikalen Lage zu verbauen.

In ihrer 48-seitigen Eingabe fasst die Beklagte vorab auf rund 15 Seiten die Prozessgeschichte zusammen, ohne dass erkennbar wäre, was sie daraus ableitet. In der Sache macht sie geltend, das Bundespatentgericht habe das Recht von Amtes wegen anzuwenden und entsprechend nicht nur die Neuheit des geltend gemachten Anspruchs des Klagepatents EP 556 in der Fassung gemäss Eventualantrag zu prüfen, sondern auch, ob dieser ausgehend vom Basycon Flyer 2005 auf erfinderischer Tätigkeit beruhe. Weiter sei die Rechtsbeständigkeit der gemäss Sub- und Sub-subeventualantrag eingeschränkten Ansprüche des Klagepatents EP 556 umfassend zu prüfen. Aus der Einräumung eines Mitbenützungsrechts am Klagepatent EP 556, das sich auf den Basycon Flyer 2005 stütze, folge zwingend, dass der gemäss Eventualantrag eingeschränkte Anspruch gegenüber dem Basycon Flyer 2005 nicht neu sei. Die Beklagte äussert sich im Folgenden noch einmal umfassend zur angeblichen Neuheit des eingeschränkten Anspruchs gegenüber dem Basycon Flyer 2005 und zur Zulässigkeit der Änderungen gemäss den Sub- und Subsubeventualanträgen und ob die Gegenstände der durch die Sub- und Subsubeventualanträge eingeschränkten Ansprüche auf erfinderischer Tätigkeit beruhen.

6.

Das Bundesgericht weist das Bundespatentgericht ausdrücklich nur an, die Neuheit des ersten Anspruchs von EP 556 in der Fassung gemäss Eventualantrag zu prüfen. Daraus könnte man, der Klägerin folgend, schliessen, dass die erfinderische Tätigkeit nicht zu prüfen ist. Allerdings schreibt das Bundesgericht gleich anschliessend, «[s]ollte sich der gemäss Eventualantrag eingeschränkte Anspruch 1 des Klagepatents EP 556 als *nicht rechtsbeständig* erweisen, wäre ausserdem die Rechtsbeständigkeit des gemäss Subeventualantrag (ev. Subsubeventualantrag) eingeschränkten Anspruchs 1 von EP 556 zu prüfen.» (Hervorhebung hinzugefügt). Das Bundesgericht sagt also nicht etwa, dass die Rechtsbeständigkeit der weiter eingeschränkten Ansprüche zu prüfen sei, wenn

sich der gemäss Eventualantrag eingeschränkte Anspruch als *nicht neu* erweist, sondern wenn er sich als *nicht rechtsbeständig* erweist. Das deutet darauf hin, dass das Bundesgericht nicht nur eine Prüfung der Neuheit, sondern eine umfassende Prüfung der Rechtsbeständigkeit des gemässen Eventualantrags eingeschränkten Anspruchs erwartet.

Das Bundespatentgericht hatte im Teilurteil vom 17. August 2022 die Neuheit des gemäss Eventualantrag eingeschränkten Anspruchs von EP 556 nicht geprüft, weil seiner Auffassung nach mangelnde Neuheit des Anspruchs in dieser Fassung nicht behauptet wurde. Das Bundesgericht bezeichnet dies als unzutreffend, denn im Titel des entsprechenden Abschnitts schreibe die Beklagte «Keine Rechtsbeständigkeit von EP 556 mangels Neuheit wegen Basycon Flyer 2005». Damit mache sie fehlende Neuheit aller geltend gemachten Ansprüche des Klagepatents EP 556 gegenüber dem Basycon Flyer 2005 geltend.

Wenn man einen derart grosszügigen Massstab an die Behauptungslast anlegt, wurde auch die fehlende erfinderische Tätigkeit des Anspruchs gemäss Eventualantrag ausgehend vom Basycon Flyer 2005 behauptet. Denn im Titel zum Abschnitt in der Duplik, in dem sich die Beklagte zur erfinderischen Tätigkeit äussert, schreibt die Beklagte «Keine Rechtsbeständigkeit von EP 556 mangels erfinderischer Tätigkeit gegenüber dem Stand der Technik». In dem Abschnitt macht sie für den eingeschränkten Anspruch gemäss Eventualantrag fehlende erfinderische Tätigkeit ausdrücklich zwar nur ausgehend von CH 678 076 A5, EP 1 072 729 A1 und von EP 0 219 792 A2 geltend. Für die Fassung des Anspruchs gemäss Subeventualantrag nimmt sie aber auch den Basycon Flyer 2005 als Ausgangspunkt. Da der Basycon Flyer 2005 unstrittig zum Stand der Technik für das Klagepatent EP 556 gehört, ist nach der Logik des Bundesgerichts auch ausgehend vom Basycon Flyer 2005 die erfinderische Tätigkeit der Anspruchsfassung gemäss Eventualantrag zu prüfen, da die Beklagte im Titel behauptet, dem Klagepatent EP 556 fehle es insgesamt an erfinderischer Tätigkeit gegenüber dem gesamten (im Recht liegenden) Stand der Technik.

Entsprechend ist die Rechtsbeständigkeit des geltend gemachten Anspruchs von Klagepatent EP 556 in den Fassungen gemäss Eventualantrag, Subeventualantrag und Subsubeventualantrag umfassend zu prüfen, insbesondere auch ausgehend vom Basycon Flyer 2005. Dabei ist der Aktenstand massgeblich, wie er im Zeitpunkt des Aktenschlusses im Verfahren O2020_017 vorlag. Die Rückweisung durch das Bundesgericht

berechtigt die Parteien nicht dazu, neue Behauptungen und Beweismittel vorzubringen.⁵

Neuheit des geltend gemachten Anspruchs von Klagepatent EP 556 in der Fassung gemäss Eventualantrag

7.

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 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.⁶

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.⁷

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.⁸

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.⁹

8.

In der Fassung gemäss Eventualantrag lautet der geltend gemachte An-

⁵ Vgl. BGer, Urteil 8C_668/2012 vom 26. Februar 2013, E. 5.1.

⁶ BGE 133 III 229 E. 4.1 – «kristalline Citaloprabase»; BPatGer, Urteil O2016_001 vom 4. Juli 2019, E. 30 – «matière à injection céramique».

⁷ BGE 144 III 337 E. 2.2.2 – «Fulvestrant II».

⁸ SHK PatG-DETKEN, Art. 7 N 116 f.

⁹ BPatGer, Urteil O2018_017 vom 31. Januar 2020, E. 35.

spruch von Klagepatent EP 556 wie folgt (Hinzufügungen gegenüber dem erteilten Anspruch unterstrichen; gemäss Merkmalsgliederung der Klägerin):

M11a Betonkonstruktion mit einem ersten gegossenen Bauteil und einem zweiten gegossenen Bauteil und einem

M11 Druckkraft übertragends Anschlusselement (17)

M12 zur Druckkraft übertragenden Verbindung ~~des~~ines ersten gegossenen Bauteils (13, 29) mit ~~dem~~einem 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 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 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 Druckverteilelement (51) ausgebildet ist.

9.

Wie im Teilurteil vom 17. August 2022 festgehalten, ist der erteilte Anspruch 1 von EP 556 nicht neu gegenüber dem Anschlusselement, das auf S. 1 oben links des Basycon Flyers 2005 offenbart wird (Teilurteil, E. 49 f.). Der gemäss Eventualantrag eingeschränkte Anspruch fügt dem erteilten Anspruch die Merkmale hinzu, dass eine Betonkonstruktion mit einem ersten gegossenen Bauteil und einem zweiten gegossenen Bauteil vorhanden sein muss (Merkmal M11a), wobei die beiden gegossenen Bauteile mit dem dazwischen positionierten Druckkraft übertragenden Anschlusselement geschichtet übereinander gelegen sind (Merkmal M13a). Aus dem Merkmal M13a ergibt sich, dass das Anschlusselement «vertikal» zwischen den beiden gegossenen Bauteilen angeordnet sein muss, denn ansonsten kann es nicht Druckkraft übertragend zwischen den übereinander geschichteten Bauteilen positioniert sein.

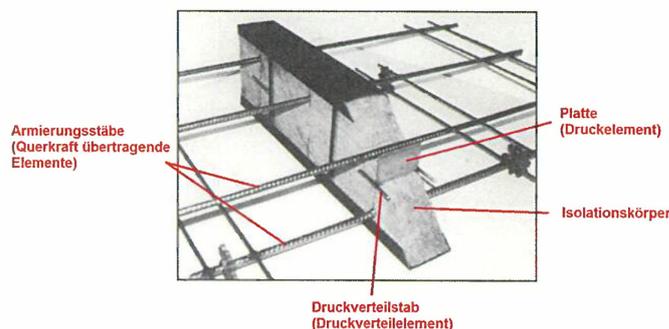


Abbildung der Seite 1, oben links

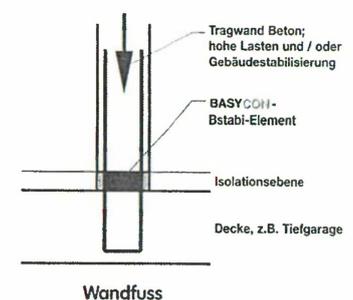


Abbildung auf Seite 3, oben links

Abbildung 1: Abbildungen aus Basycon Flyer 2005 mit roten Ergänzungen durch die Beklagte

Die Abbildung auf S. 1, oben links, des Basycon Flyers 2005 zeigt keine vertikale Einbaulage des Anschlusselements. Eine solche ist nur aus der Abbildung auf S. 3 oben links ersichtlich. Es wird im Basycon Flyer 2005 aber nicht unmittelbar und eindeutig offenbart, dass es sich bei den Anschlusselementen auf S. 1 oben links und S. 3 oben links um die gleiche Ausführungsform handelt. Die Darstellung auf S. 3 ist stark schematisiert und zeigt insbesondere keine Druckverteilelemente, wie sie in der Abbildung auf S. 1 in Form der Druckverteilstäbe erkennbar sind. Werden in einer einzigen Entgegenhaltung mehrere Ausführungsformen offenbart, dürfen deren Merkmale im Rahmen der Neuheitsprüfung nicht frei kombi-

niert werden, um eine Ausführungsform zu schaffen, die so nicht unmittelbar und eindeutig offenbart ist.¹⁰

Die Ausführungsform auf S. 1 des Basycon Flyers 2005 ist daher nicht neuheitsschädlich für den gemäss Eventualantrag eingeschränkten Anspruch des Klagepatents EP 556, weil zumindest die vertikale Einbaulage nicht unmittelbar und eindeutig offenbart wird, und die Ausführungsform auf S. 3 links oben ist nicht neuheitsschädlich, weil sie zumindest keine Druckverteilerelemente offenbart. Der geltend gemachte Anspruch in seiner Fassung gemäss Eventualantrag ist daher neu gegenüber dem Basycon Flyer 2005.

Erfinderische Tätigkeit des geltend gemachten Anspruchs von Klagepatent EP 556 in der Fassung gemäss Eventualantrag

10.

Was sich in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt, ist keine patentierbare Erfindung (Art. 1 Abs. 2 PatG). Um «eine unzulässige ex-post-Betrachtung auszuschliessen», verlangt das Bundesgericht eine nachvollziehbare Methode der Beurteilung.¹¹

Dazu bedarf es mindestens der Feststellung der Erfindung, des Standes der Technik sowie des massgeblichen Fachmannes und seines Wissens und Könnens.¹²

Das Bundespatentgericht wendet bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit den vom Europäischen Patentamt (EPA) entwickelten AufgabebLösungs-Ansatz an.¹³ Der Aufgabe-Lösungs-Ansatz gliedert sich in drei Phasen: i) Ermittlung des «nächstliegenden Stands der Technik», ii) Bestimmung der zu lösenden «objektiven technischen Aufgabe» und iii) Prüfung der Frage, ob die beanspruchte Erfindung angesichts des nächstlie-

¹⁰ In der ständigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA wird gesagt, dass die Entgegenhaltung nicht als «Reservoir» für individuelle Merkmale, die nicht in Kombination offenbart sind, behandelt werden darf, vgl. Entscheidung T 305/87 vom 1. September 1989, E. 5.3.

¹¹ BGer, Urteil 4C.52/2005 vom 18. Mai 2005, E. 2.3 – «Kunststoffdübel».

¹² BGer, a.a.O.

¹³ 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».

genden Stands der Technik und der objektiven technischen Aufgabe für die Fachperson naheliegend gewesen wäre.¹⁴

Der nächstliegende Stand der Technik sollte auf einen ähnlichen Zweck oder eine ähnliche Wirkung wie die Erfindung gerichtet sein.¹⁵ In der Praxis ist der nächstliegende Stand der Technik in der Regel der, der einem ähnlichen Verwendungszweck entspricht und die wenigsten strukturellen und funktionellen Änderungen erfordert, um zu der beanspruchten Erfindung zu gelangen.¹⁶ Die Wahl des Ausgangspunkts ist zu begründen.¹⁷

Trotz des Superlativs «nächstliegend» kann es, auch nach der Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA,¹⁸ mehrere «nächstliegende» Entgegenhaltungen geben, die «gleich weit entfernt» sind von der Erfindung.¹⁹ Dann muss für die Feststellung, dass die beanspruchte technische Lehre nicht naheliegend ist, der Aufgabe-Lösungs-Ansatz ausgehend von allen Ausgangspunkten durchgeführt werden. Das Bundesgericht hält dabei fest, dass es «nicht wesentlich sein [kann], welches von regelmässig mehreren naheliegenden Elementen im Stande der Technik zum Ausgangspunkt der allein entscheidenden Frage genommen wird, ob die Fachperson schon mit geringer geistiger Anstrengung auf die Lösung des Klagepatents kommen kann».²⁰

11.

Im ersten Schritt des Aufgabe-Lösungs-Ansatzes ist der nächstliegende Stand der Technik im Sinne eines besten Ausgangspunkts für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit zu bestimmen.

Der Basycon Flyer 2005 erweist sich als geeigneter Ausgangspunkt, da er gattungsgemässe Anschlusselemente offenbart.

12.

In der zweiten Phase des Aufgabe-Lösungs-Ansatzes wird die zu lösende technische Aufgabe objektiv bestimmt. Hierfür werden das Patent, der

¹⁴ Richtlinien für die Prüfung im EPA, Ausgabe März 2023, G-VII, 5.

¹⁵ BPatGer, Urteil S2017_001 vom 1. Juni 2017, E. 4.6.

¹⁶ Beschwerdekammer des EPA, Entscheidung T 606/89 vom 18. September 1990.

¹⁷ BGer, Urteil 4A_282/2018 vom 4. Oktober 2018, E. 4.3 – «balancier de montre».

¹⁸ Vgl. Beschwerdekammer des EPA, Entscheidung T 967/97 vom 25. Oktober 2001.

¹⁹ BPatGer, Urteil S2017_001 vom 1. Juni 2017, E. 4.6.

²⁰ BGE 138 III 111 E. 2.2 – «Induktionsherd».

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.²¹

13.

Die Abbildung auf S. 1 des Basycon Flyer 2005 offenbart sämtliche Merkmale des erteilten Anspruchs 1 des Klagepatents EP 556 (Teilurteil, E. 50). Nicht offenbart wird, wie in E. 9 dargelegt, eine Betonkonstruktion mit einem ersten gegossenen Bauteil und einem zweiten gegossenen Bauteil (M11a), wobei das Anschlusselement die beiden gegossenen Bauteile druckkraftübertragend verbindet (M12), wobei das erste Bauteil eine Bodenplatte oder eine Deckenplatte und das zweite Bauteil eine Wand ist (M12a), und wobei die beiden gegossenen Bauteile mit dem dazwischen positionierten Druckkraft übertragenden Anschlusselement geschichtet über-einander gelegen sind (M13a).

Die technische Wirkung dieser Unterscheidungsmerkmale ist, dass eine Betonkonstruktion unter Verwendung des Anschlusselements gemäss S.1 des Basycon Flyer 2005 geschaffen wird, die einen Isolationskörper zwischen einer (tragenden) Betonwand und einer Betondecke oder einem Betonboden aufweist. Die zu lösende Aufgabe ist entsprechend, den Einsatzbereich des Anschlusselements gemäss S.1 des Basycon Flyer 2005 zu erweitern.

14.

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.²²

²¹ BPatGer, Urteil S2019_007 vom 1. Oktober 2019, E. 32 – «Tadalafil 5 mg».

²² So genannter «could/would approach», BPatGer, Urteil S2017_001 vom 1. Juni 2017, E. 4.6.

15.

Für den Fachmann erschliesst sich aus dem Basycon Flyer 2005, dass das Anschlusselement auf S. 3 links oben zwischen zwei gegossene Betonbauteile eingebaut wird. Dies ergibt sich bereits aus den Abbildungen auf S. 2 oben, die zwischen gemauerten Wänden und gegossenen Bauteilen unterscheiden, wobei die Anschlusselemente immer zwischen den gegossenen Bauteilen angebracht sind. Dass es sich dabei um Betonbauteile handelt, ergibt sich beispielsweise aus der Beschriftung der Abbildung auf S. 3 oben links, wo von «Tragwand Beton» gesprochen wird. Schliesslich ist dem Fachmann ohnehin klar, dass die langen Armierungseisen des Anschlusselements nicht in bestimmungsgemässer Weise in eine gemauerte Wand eingebracht werden können. Merkmal M11a ist somit, wenn nicht unmittelbar und eindeutig offenbart, zumindest naheliegenderweise aus dem Basycon Flyer 2005 zu entnehmen.

Dass das erste Bauteil eine Bodenplatte oder eine Deckenplatte und das zweite Bauteil eine Wand ist (M12a), wird durch die Abbildung auf S. 3 oben links offenbart. Diese zeigt zwar nicht notwendigerweise die gleiche Ausführungsform wie auf S. 1 oben links (vorne, E. 9), aber sie legt es dem Fachmann nahe, ein Anschlusselement gemäss S. 1 oben links zwischen Wand und Boden (bzw. Wand und Decke) anzubringen.

Dass die beiden gegossenen Bauteile geschichtet übereinander liegen und das Anschlusselement dazwischen positioniert ist, ergibt sich ebenfalls aus der Abbildung auf S. 3 links oben des Basycon Flyers 2005.

Schliesslich ist für den Fachmann bei Betrachtung der Abbildung auf S. 3 links oben klar, dass das Anschlusselement Druckkraft überträgt. Dem Fachmann ist bekannt, dass Isolationskörper, die z.B. aus Steinwolle oder Polystyrol-Hartschaumplatten bestehen, unter der Last einer Betonwand zusammengedrückt würden. Die Last der (tragenden) Wand muss deshalb über das Anschlusselement auf den Boden übertragen werden. Nun ist es nicht unbedingt naheliegend, ein Anschlusselement wie das auf S. 1 gezeigte, das für den horizontalen Einbau offenbart ist, vertikal zwischen einer (tragenden) Wand und einem Boden einzubauen, da die dort auftretenden Druckkräfte um ein Vielfaches höher sind als bei horizontalem Einbau. Die Abbildung auf S. 3 des Basycon Flyers 2005 legt dies dem Fachmann jedoch nahe, denn es wird spezifisch eine Anbringung zwischen einer **Tragwand** und einer Decke einer Tiefgarage gezeigt, und es wird in der Beschriftung auf «hohe Lasten» hingewiesen.

Damit ist es naheliegend, das Anschlusselement auf S. 1 links oben des Basycon Flyer 2005 im Sinne des Anspruchs gemäss Eventualantrag zwischen eine Betonwand und einen Betonboden oder eine Betondecke anzubringen. Der Gegenstand des geltend gemachten Anspruchs beruht daher ausgehend vom Basycon Flyer 2005, Ausführungsform gemäss S. 1 links oben, in Verbindung mit der Ausführungsform gemäss S. 3 links oben und dem allgemeinen Fachwissen nicht auf erfinderischer Tätigkeit.

Unzulässige Änderungen an den Ansprüchen gemäss Sub- und Subsubeventualantrag

16.

Nachdem im Urteil der Anspruch des Klagepatents EP 556 gemäss erstem Eventualantrag als rechtsbeständig erachtet wurde, konnte auf eine Prüfung der geltend gemachten Nichtigkeitsgründe für die weiteren Anspruchsfassungen gemäss den Sub- und Subsubeventualanträgen verzichtet werden. Nachdem der Anspruch gemäss Eventualantrag nun als nicht rechtsbeständig beurteilt wird, ist dies nachzuholen.

17.

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.²³

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 Rechtssi-

²³ BGE 146 III 177 E. 2.1.1.

cherheit stehe: Die Öffentlichkeit soll nicht durch Patentansprüche überrascht werden, die aufgrund der ursprünglich eingereichten Fassung nicht zu erwarten waren.²⁴

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.²⁵

Das unzulässige Hinausgehen über den Offenbarungsgehalt kann sowohl im Hinzufügen als auch im Weglassen von Informationen bestehen.²⁶ 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.²⁷

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.²⁸ Sie ist mithin nur zulässig, wenn der Fachmann aus der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung zweifelsfrei erkennen

²⁴ BGE 146 III 177 E. 2.1.1 und 2.1.2.

²⁵ BGE 146 III 177 E. 2.1.3 mit Hinweisen.

²⁶ BGE 146 III 177 E. 2.1.3.

²⁷ 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.

²⁸ 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.

kann, dass das herausgegriffene Merkmal keinen engen Zusammenhang mit den übrigen Merkmalen des Ausführungsbeispiels aufweist, sondern sich unmittelbar und eindeutig auf den allgemeineren Kontext bezieht.²⁹

18.

Der Fassung des geltend gemachten Anspruchs von Klagepatent EP 556 gemäss Subeventualantrag werden der Fassung gemäss Eventualantrag die im Folgenden unterstrichenen Merkmale hinzugefügt:

[M11a bis und mit M14.3 unverändert]

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.

²⁹ 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.

19.

In der Duplik macht die Beklagte geltend, Anspruch 1 der EP 556 gemäss Subeventualantrag sei unzulässig geändert worden. Die Beklagte behauptet dabei, ein plattenförmiges Druckelement werde nur in den Figuren 8 und 10 und den entsprechenden Abs. [0045] und [0047] offenbart, und dort werde der Isolationskörper immer von *zwei plattenförmigen Druckelementen durchdrungen*, die plattenförmigen Druckelemente seien immer *rechteckig hochkant* orientiert, die plattenförmigen Druckelemente wiesen immer *mindestens an ihrem oberen stirnflächigen Ende* jeweils ein Druckverteilerelement auf, und die Druckverteilerelemente seien immer *ausschliesslich mit dem plattenförmigen Druckelement verbunden* und wiesen einen Abstand zu den stabförmig ausgebildeten Querkraft übertragenden Elementen auf.

Die Klägerin führt dazu aus, es gebe auch in den Figuren 11 und 12 plattenförmige Druckelemente, und in Figur 10 sei dargestellt, dass der Isolationskörper nicht von mindestens zwei Druckelementen durchdrungen werde. Die weiteren von der Beklagten behaupteten Merkmale seien weder strukturell noch funktionell mit dem plattenförmigen Druckelement verbunden. Die Anordnung des Druckverteilerelements auf einer spezifischen Seite des plattenförmigen Druckelements sei für den Fachmann erkennbar nicht zwingend, und einen funktionellen Zusammenhang der rechteckig hochkant angeordneten Orientierung mit einem plattenförmigen Druckelement sei nicht erkennbar.

20.

Plattenförmige Druckelemente werden nur im Zusammenhang mit den Ausführungsbeispielen in den Figuren ursprünglich beschrieben. Die im Rahmen des Subeventualantrags hinzugefügte Merkmalsgruppe M18 stützt sich dabei ganz konkret auf die Formulierungen, die in den Textstellen der ursprünglich eingereichten Unterlagen in den Abs. [0045]-[0047] angegeben sind sowie die zugehörigen Figuren 8 und 10.

Dort wird stets von einem *rechteckig* ausgestalteten plattenförmigen Druckelement gesprochen, bei dem als Mittel zur Querkraftübertragung ein Paar von zwei stabförmig ausgebildeten geradlinigen Querkraft übertragenden Elementen aussenseitig begrenzend angeordnet und kraftschlüssig damit verbunden ist. Eine Offenbarung, dass das plattenförmige Druckelement eine andere Form als eine rechteckige Form haben kann, ist dieser Textstelle nicht zu entnehmen und diese Form steht in einem funk-

tionellen Zusammenhang mit der seitlichen Anordnung der Querkraft übertragenen Elemente.

Im Anspruch wird aber nicht spezifiziert, dass das plattenförmige Druckelement *rechteckig* ist.

Damit liegt in Bezug auf die Anspruchsfassung gemäss **Subeventualantrag** der EP 556 eine unzulässige Zwischenverallgemeinerung vor, weil das plattenförmige Druckelement im Anspruch nicht als rechteckig spezifiziert wird.

Da die Anspruchsfassung gemäss **Subsubeventualantrag** die gleichen Merkmale aufweist wie die Fassung gemäss Subeventualantrag und mithin die Merkmalsgruppe M18, ist der Subsubeventualantrag aus den gleichen Gründen unzulässig geändert wie der Subeventualantrag.

Die Ansprüche gemäss Sub- und Subsubeventualantrag erweisen sich daher als nicht rechtsbeständig wegen Verstosses gegen Art. 123 (2) EPÜ / Art. 58 Abs. 2 PatG. Dennoch wird im Folgenden der Vollständigkeit halber geprüft, ob sie auf erfinderischer Tätigkeit beruhen würden, wenn die Änderungen zulässig wären.

Erfinderische Tätigkeit des geltend gemachten Anspruchs von Klagepatent EP 556 in der Fassung gemäss Subeventualantrag

21.

Die Beklagte argumentiert ausgehend vom Basycon Flyer 2005, der Anspruchsgegenstand des Subeventualantrags unterscheide sich von der Offenbarung dieses Dokuments nur in Merkmal M18.1 (Druckverteillement ist eine Druckverteilplatte). Die zu lösende Aufgabe sei die Bereitstellung einer verbesserten Druckkraftübertragung, und für den Fachmann sei in einer solchen Situation eine offensichtliche Massnahme, an der Stirnkante der Druckplatte eine Druckverteilplatte vorzusehen.

Sollte der Fachmann nicht schon wegen seines allgemeinen Fachwissens darauf kommen, so finde er entsprechende Hinweise in der naheliegend hinzugezogenen EP 792, in der es um das gleiche Fachgebiet und die gleiche Problemstellung gehe (vertikaler Einbau), und in der eine derartige Druckverteilplatte in einem analogen Element vorgesehen sei.

Die Klägerin argumentiert dagegen, indem sie ausführt, der Basycon Flyer 2005 offenbare die Merkmale M14.1; M14.2; M14.3; M17 und M18

nicht. Viele der Behauptungen der Beklagten seien nicht substantiiert und würden bestritten; der Fachmann habe keinen Anlass gehabt, noch eine weitere Verbesserung vorzunehmen.

22.

Wie vorne, E. 13, ausgeführt, unterscheidet sich das Anschlusselement vom Anspruch gemäss Eventualantrag von der Ausführungsform auf S. 1 links oben des Basycon Flyer 2005 durch Merkmale M11a, M12, M12a und M13a, wobei zwischen diesen Merkmalen ein enger Zusammenhang in dem Sinne besteht, dass sie alle den vertikalen Einbau eines Anschlusselements gemäss S. 1 links oben zwischen einer Betonwand und einer Betondecke oder Betonboden beschlagen.

Wie in E. 15 dargelegt, ist es für den Fachmann aufgrund der Abbildung auf S. 3 links oben des Basycon Flyer 2005 naheliegend, das Anschlusselement vertikal einzubauen, so dass sich die Merkmale M11a, M12, M12a und M13a ohne erfinderische Tätigkeit ergeben.

Die Merkmale M19.1 und M19.2 werden durch die Ausführungsform auf S. 1 links oben offenbart. Bei diesem Anschlusselement, wie bei allen in dem Basycon Flyer 2005 dargestellten, sind die Armierungseisen jeweils als Paar von aussenseitig das plattenförmige Druckelement begrenzenden (M19.1), zwei stabförmig ausgebildeten geradlinigen querkraftübertragenden Elementen ausgestaltet (M19.2). Merkmal M19.3 stellt eine Wiederholung von Merkmal M17 dar.

Wie von der Beklagten vorgetragen offenbart der Basycon Flyer 2005 ein Druckverteillement in Form des Querstabs, der insbesondere in der Ausführungsform auf Seite 1 links oben erkennbar ist und direkt an die Druckplatte angrenzend angeordnet ist.

Geht man, zugunsten der Klägerin, davon aus, dass die anspruchsgemässe Druckverteilplatte so zu verstehen ist, dass sie eine grössere Fläche bereitstellt als der Querstab, der in Basycon Flyer 2005 bereits offenbart ist, dann kann ausgehend davon die **Aufgabe** formuliert werden, die Aufnahme der Kräfte durch das plattenförmige Druckelement weiter zu verbessern.

Die Lösung dieser Aufgabe findet der Fachmann unter Berücksichtigung der von Beklagten diesbezüglich herangezogenen EP 0 219 792 A2 («**EP 792**»). Die EP 792 offenbart ein Anschlusselement, das gleich eingebaut wird, wie jenes, das links oben auf Seite 3 des Basycon Flyer

2005 gezeigt wird. Es geht darum, einen Isolationskörper (Bezugszeichen 11) zwischen einer Bodenplatte (mit dem Bezugszeichen 2 in Figur 1 dargestellt) und einer aufrechtstehenden Wand (mit dem Bezugszeichen 8 in Figur 1 dargestellt) anzubringen, d. h. es werden bei vertikalem Einbau durch das Anschlusselement Druckkräfte übertragen, die wie bereits in E. 15 ausgeführt für den Fachmann erkennbar nicht über den Isolationskörper abgeleitet werden können.

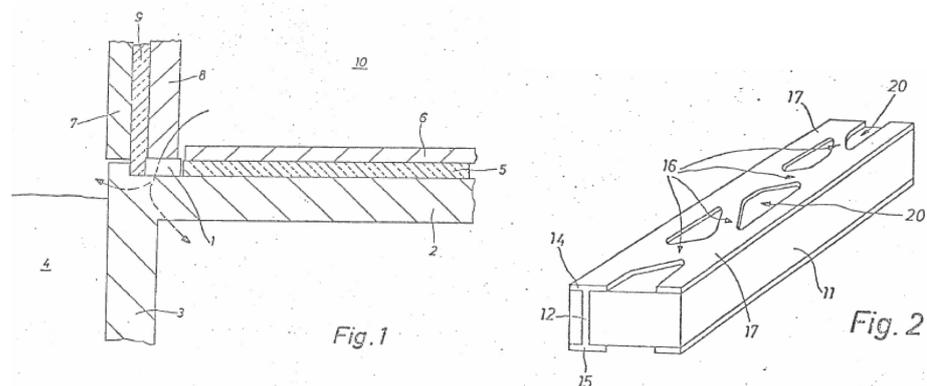


Abbildung 2: Fig. 1 und 2 der EP 792 mit Isolationskörper 11, Bodenplatte 2, aufrechtstehender Wand 8, Stege 12, Untergurt 15 und Obergurt 16

In der EP 792 wird in Form der Stege 12 ein plattenförmiges Druckelement offenbart, das jenem der Ausführungsform gemäss Basycon Flyer 2005 Seite 3 oben links entspricht und die gleiche Aufgabe übernimmt.

Der Fachmann würde entsprechend die aus dem gleichen Gebiet stammende und die gleiche Thematik betreffende Patentanmeldung EP 792 bei der vorne geschilderten Aufgabe naheliegend hinzuziehen.

Dann musste er erkennen, dass in der EP 792 zur besseren Übertragung der Druckkräfte auf den Steg ein plattenförmiger Obergurt 16 und ein plattenförmiger Untergurt 15 vorgesehen wird (S. 4:4-18 sowie S. 7:8-14 der EP 792). Mithin wird hier am stirnflächigen Ende des Druckelements in Form des Steges eine Druckverteilplatte vorgesehen in Form des Obergurts respektive Untergurts. Damit ist das Merkmal M18.1 durch EP 792 nahegelegt.

Die Kombination des Basycon Flyer 2005 mit der EP 792 führt entsprechend ohne erfinderische Tätigkeit zum Anspruchsgegenstand der Fassung des geltend gemachten Anspruchs des Klagepatents EP 556 gemäss Subeventualantrag.

Erfinderische Tätigkeit des geltend gemachten Anspruchs von Klagepatent EP 556 in der Fassung gemäss Subsubeventualantrag

23.

Der Fassung des geltend gemachten Anspruchs von Klagepatent EP 556 gemäss Subsubeventualantrag wird der Fassung gemäss Subeventualantrag das folgende Merkmal hinzugefügt:

[M11a bis und mit M19.3 unverändert]

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.

24.

Auch beim Subsubeventualantrag formuliert die Beklagte einen Angriff auf die erfinderische Tätigkeit ausgehend vom Basycon Flyer 2005. Unter Berücksichtigung der in E. 22 geschilderten Überlegungen zur erfinderischen Tätigkeit des Subeventualantrags ausgehend von Basycon Flyer 2005 lassen sich die Ausführungen der Beklagten wie folgt zusammenfassen: der Basycon Flyer 2005 enthalte keine Angabe zur Verbindung zwischen den querkraftübertragenden Elementen und dem Druckelement. Damit unterscheide sich der Anspruchsgegenstand dieses Antrags durch die Verwendung einer *Verschweissung* für diese Verbindung. Im Klagepatent EP 556 werde zur kraftschlüssigen Verbindung nicht mehr gesagt, als dass diese aus einer Liste von Möglichkeiten ausgewählt werden könne, und die Verschweissung sei eine von diesen Möglichkeiten, ohne dass eine besondere technische Wirkung behauptet würde. Aus dem Basycon Flyer 2005 sei ersichtlich, dass sowohl Druckplatte als auch die querkraftübertragenden Elemente aus Stahl seien, und diese würden vom Fachmann naheliegenderweise für eine kraftschlüssige Verbindung verschweisst. Die Ausbildung einer Verbindung als Verschweissung sei eine gängige Massnahme des allgemeinen Fachwissens in diesem Bereich, sie sei aber ohnehin eine willkürliche Auswahl aus möglichen Verbindungsarten.

Die Klägerin äussert sich dazu sehr kurz, bestreitet die Ausführungen der Beklagten generell und führt aus, der Fachmann habe keinen besonderen Anlass gehabt, irgendein Element des Basycon Flyer 2005 verschweisst auszuführen.

25.

Angesichts der technischen Wirkung des Anschlusselements, bei vertikalem Einbau unter Umständen hohe Druckkräfte übertragen zu können, ist es ausgehend von der technischen Lehre des Basycon Flyer 2005 offensichtlich, die Druckplatte, die in diesem Bereich vom Fachmann naheliegend als aus Eisen oder Stahl bestehend angenommen wird, und die Armierungseisen kraftschlüssig miteinander zu verbinden.

Das Klagepatent EP 556 erwähnt die Verschweissung im Zusammenhang mit einer derartigen Verbindung im Rahmen einer Liste von Möglichkeiten. Der Verschweissung werden im Streitpatent keine besonderen unerwarteten technischen Wirkungen zugewiesen, die Klägerin macht solche nicht geltend, und es sind auch keine erkennbar.

Damit ist die **Aufgabe** ausgehend vom Basycon Flyer 2005 als die Bereitstellung einer alternativen Ausführungsform zu sehen.

Die Beklagte führt zu Recht aus, dass die Verschweissung in diesem Bereich eine dem Fachmann bekannte und übliche Verbindungsweise für Eisen- oder Stahlelemente ist. Substanziert wird das von der Klägerin auch nicht bestritten.

Der Gegenstand der Fassung des geltend gemachten Anspruchs des Klagepatents EP 556 gemäss Subsubeventualantrag beruht entsprechend nicht auf erfinderischer Tätigkeit.

26.

Damit erweisen sich alle geltend gemachten Ansprüche auch des Klagepatents EP 556 als nicht rechtsbeständig, und die Klage ist insgesamt abzuweisen, nachdem im Teilurteil vom 17. August 2022 bereits festgestellt wurde, dass keiner der geltend gemachten Ansprüche des Klagepatents EP 557 rechtsbeständig ist.

Kosten und Entschädigungsfolgen**27.**

Die Beklagte obsiegt vollständig. Dem Ausgang des Verfahrens entsprechend sind die Kosten- und Entschädigungsfolgen zu regeln (Art. 106 ZPO).

Ausgehend von einem Streitwert von CHF 500'000 und unter Berücksichtigung der hohen Komplexität der Streitsache ist die Entscheidgebühr

(Art. 95 Abs. 2 lit. b ZPO) 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 (vgl. Art. 106 Abs. 1 ZPO).

Die Parteientschädigung für die berufsmässige rechtsanwaltliche Vertretung wurde im Teilurteil vom 27. August 2022 auf CHF 40'000 festgesetzt (dort E. 92). Für den zusätzlich Aufwand für die Stellungnahme im Verfahren nach der Rückweisung ist die Parteientschädigung angemessen zu erhöhen auf CHF 45'000. Die Klägerin schuldet der Beklagten entsprechend unter diesem Titel CHF 45'000.

28.

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), allerdings nur bis zur tatsächlichen Höhe, oder, wenn diese die Entschädigung für die berufsmässige anwaltliche Vertretung gemäss Tarif übersteigt, im Bestreitungsfall «von der Grössenordnung her im Bereich der rechtsanwaltlichen Entschädigung» des Anwalts gemäss KR-PatGer.³⁰

Für die patentanwaltliche Unterstützung macht die Beklagte im Verfahren O2020_017 CHF 149'542 (ohne MwSt.) geltend. Im Verfahren nach Rückweisung macht die Beklagte weitere Kosten für die Unterstützung durch einen Patentanwalt in der Höhe von CHF 8'250 (ohne MwSt.) geltend. Die Klägerin hat weder zur Kostennote im Verfahren O2020_017 noch zur Kostennote im Verfahren nach Rückweisung, die ihr am 18. Juli 2023 zugestellt wurde, Stellung genommen.

Ob im Verfahren nach Rückweisung die Unterstützung durch einen Patentanwalt im vorliegenden Fall tatsächlich notwendig war, bleibe dahingestellt. Mangels entsprechender Bestreitungen hat die Klägerin der Beklagten die geltend gemachten Auslagen für den Patentanwalt in der Höhe von insgesamt CHF 157'792 zu ersetzen.

Die Klägerin ist demnach zu verpflichten, der Beklagten eine Parteientschädigung von insgesamt CHF 202'792 (CHF 45'000 plus CHF 157'792) zu bezahlen.

³⁰ 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.

Das Bundespatentgericht erkennt:

1. Die Klage wird vollumfänglich abgewiesen.
2. Die Entscheidgebühr wird festgesetzt auf CHF 40'000.
3. Die Kosten werden der Klägerin auferlegt. Die Entscheidgebühr wird mit dem von der Klägerin geleisteten Kostenvorschuss verrechnet.
4. Die Klägerin wird verpflichtet, der Beklagten eine Parteientschädigung von CHF 202'792 zu bezahlen.
5. Schriftliche Mitteilung an die Parteien sowie an das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum (nach Eintritt der Rechtskraft), je gegen Empfangsbestätigung.

Rechtsmittelbelehrung:

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

St. Gallen, 12. Oktober 2023

Im Namen des Bundespatentgerichts

Präsident

Erster Gerichtsschreiber

Dr. iur. Mark Schweizer

MLaw Sven Bucher

Versand: 16.10.2023