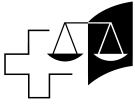


Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal



4A_421/2022

Urteil vom 11. April 2023

I. zivilrechtliche Abteilung

Besetzung
Bundesrichterin Jametti, Präsidentin,
Bundesrichterinnen Hohl, Kiss,
Bundesrichter Rüedi, Bundesrichterin May Canellas,
Gerichtsschreiber Leemann.

Verfahrensbeteiligte
A. _____ AG,
vertreten durch Rechtsanwalt Gregor Marcolli,
Beschwerdeführerin,

gegen

B. _____ GmbH,
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Thierry Calame und Rechtsanwältin Dr. Barbara Abegg,
Beschwerdegegnerin.

Gegenstand
Patentrecht,

Beschwerde gegen das Teilurteil des Bundespatentgerichts vom 17. August 2022 (O2020_017).

Sachverhalt:

A.

A.a. Die B. _____ GmbH (Klägerin, Beschwerdegegnerin) ist eine Gesellschaft mit Sitz in U. _____, Deutschland.

Die A. _____ AG (Beklagte, Beschwerdeführerin) ist eine Gesellschaft mit Sitz in V. _____/BE.

A.b. Die Klägerin ist Inhaberin der beiden europäischen Patente EP xxx und EP yyy.
Das Klagepatent EP xxx wurde am 12. Juli 2011 angemeldet und beansprucht die Priorität einer Anmeldung vom 19. November 2010. Der Hinweis auf die Erteilung erfolgte am 10. September 2014.
Das Klagepatent EP yyy wurde am 11. Oktober 2011 angemeldet. Der Hinweis auf die Erteilung erfolgte am 26. März 2014.
Bei keinem der Klagepatente wurde ein Einspruch eingelegt.

A.c. Die Merkmalsanalyse von Klagepatent EP xxx in der erteilten Fassung lautet wie folgt:

"M11 Druckkraft übertragendes Anschlusselement (17)

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 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."

Das Klagepatent EP xxx stellt sich die Aufgabe, ein Verbindungselement für gegossene Bauteile (vor allem Betonböden und -wände) bereitzustellen, das Kältebrücken weitgehend eliminiert und in der Lage ist, grosse Druckkräfte und grosse Querkräfte abzufangen. Das Verbindungselement soll erlauben, 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.

Die Klägerin stützte sich im Rahmen des Zivilprozesses eventualiter auf *inter partes* eingeschränkte Anspruchsfassungen von EP xxx, nämlich auf eine Eventualeinschränkung, auf eine Subeventualeinschränkung sowie auf eine Subsubeventualeinschränkung. Dabei werden bei der Eventualeinschränkung des Klagepatents EP xxx dem erteilten Anspruch folgende hervorgehobene Merkmale hinzugefügt:

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

M11 Druckkraft übertragende n s Anschlusselement (17)

M12 zur Druckkraft übertragenden Verbindung des ~~eines~~ 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 über- einander 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."

Bei der Subeventualeinschränkung von EP xxx werden dem Anspruch gemäss Eventualanpruch weitere Merkmale hinzugefügt, während bei der Subsubeventualeinschränkung dem Anspruch gemäss Subeventualantrag ein weiteres Merkmal hinzugefügt wird.

B.

Am 16. Dezember 2020 reichte die Klägerin gestützt auf die Schweizer Teile der beiden Klagepatente EP xxx und EP yyy beim Bundespatentgericht Klage ein und stellte die folgenden - im Laufe des Verfahrens geänderten - Rechtsbegehren:

"HAUPTBEGEHREN 1 (EP xxx) :

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 Normalkraftanschlüsse zum Einbau in eine Betonkonstruktion herzustellen, zu lagern, anzubieten, zu verkaufen oder auf andere Weise in Verkehr zu bringen, aus der Schweiz auszuführen, oder bei einer dieser Handlungen mitzuwirken, wobei die 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,

x. wobei die erste den Isolationskörper begrenzende Auflagefläche der Betondecke oder dem Betonboden zugewandt ist und

xxv. 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, das Anschlusselement in Richtung von der ersten Auflagefläche des Isolationskörpers durchgängig durchlaufendes 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 Druckverteilelement in Form einer Platte am stirnflächigen Ende des Druckelements.

EVENTUALBEGEHREN 1 ZU RECHTSBEGEHREN 1

1 bis Eventualiter zu Rechtsbegehren 1 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 Normalkraftanschlüsse zum Einbau in eine zur Druckkraft übertragenden Verbindung einer Betondecke oder eines Betonbodens mit einer Betonwand einer Betonkonstruktion anzubieten, zu verkaufen oder auf anderer Weise in Verkehr zu bringen, aus der Schweiz auszuführen, oder bei einer dieser Handlungen mitzuwirken, wobei die Normalkraftanschlüsse, unter Bezugnahme auf die grafischen Darstellungen im Anhang A, die folgenden 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 zur Verbindung einer Betondecke oder eines Betonbodens mit einer Betonwand, welches die Betondecke oder den Betonboden mit der Betonwand verbindet, 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,

x. wobei die erste den Isolationskörper begrenzende Auflagefläche der Betondecke oder dem Betonboden zugewandt ist und

xxv. 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, 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.

SUBEVENTUALBEGEHREN 1 ZU EVENTUALBEGEHREN 1

1 bisbis Subeventualiter zu Eventualbegehren 1 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 Normalkraftanschlüsse zur Druckkraft übertragen- den Verbindung einer Betondecke oder eines Betonbodens mit einer Betonwand einer Betonkonstruktion anzubieten, zu verkaufen oder auf anderer Weise in Verkehr zu bringen, aus der Schweiz auszuführen, oder bei einer dieser Handlungen mitzuwirken, wobei die Normalkraftanschlüsse, unter Bezugnahme auf die grafischen Darstellungen im Anhang A, die folgenden 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 verbindet, 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,

x. wobei die erste den Isolationskörper begrenzende Auflagefläche der Betondecke oder dem Betonboden zugewandt ist und

xxv. 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, 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.

g. wobei die Querkraft übertragenden Elemente aussenseitig die plattenförmigen Druckelemente begrenzen.

HAUPTBEGEHREN 2 (EP yyy) :

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 Normalkraftanschlüsse zum Einbau in eine Betonkonstruktion herzustellen, zu lagern, anzubieten, zu verkaufen oder auf andere Weise in Verkehr zu bringen, aus der Schweiz auszuführen, oder bei einer dieser Handlungen mitzuwirken, wobei die 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,

x. zur thermischen Trennung der ober- und unterhalb des Druckkraft übertragenden Anschlusselements gelegenen Betondecke oder Betonbodens und Betonwand,

xxv. 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

xxv. 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
- x. das Druckkraft übertragende Anschlusselement in Richtung der Betonwand überragt,
- 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).

EVENTUALBEGEHREN 2 ZU RECHTSBEGEHREN 2:

2 bis 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 Wiederhandlungsfall zu verbieten, in der Schweiz Normalkraftanschlüsse zum Einbau in eine zur Druckkraft übertragenden Verbindung einer Betondecke oder eines Betonbodens mit einer Betonwand einer Betonkonstruktion anzubieten, zu verkaufen oder auf andere Weise in Verkehr zu bringen, aus der Schweiz auszuführen, oder bei einer dieser Handlungen mitzuwirken, wobei die Normalkraftanschlüsse, unter Bezugnahme auf die grafischen Darstellungen in Anhang B, die folgenden 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 zur Druckkraft übertragenden Verbindung einer Betondecke oder eines Betonbodens mit einer Betonwand, welches die Betondecke oder den Betonboden mit der Betonwand verbindet;
- b. einen durch zwei sich gegenüberliegende Auflageflächen begrenzten Isolationskörper,
 - i. wobei die Auflageflächen um die Höhe H des Druckkraft übertragenden Anschlusselements beabstandet sind,
 - x. zur thermischen Trennung der ober- und unterhalb des Druckkraft übertragenden Anschlusselements gelegenen Betondecke oder Betonbodens und Betonwand,
 - xxv. 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
 - xxv. 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
- x. das Druckkraft übertragende Anschlusselement in Richtung der Betonwand überragt,
- 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).

SUBEVENTUALBEGEHREN 2 ZU EVENTUALBEGEHREN 2:

2 bis 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 Wiederhandlungsfall zu verbieten, in der Schweiz Normalkraftanschlüsse zur Druckkraft übertragenden Verbindung einer Betondecke oder eines Betonbodens mit einer Betonwand einer Betonkonstruktion anzubieten, zu verkaufen oder auf andere Weise in Verkehr zu bringen, aus der Schweiz auszuführen, oder bei einer dieser Handlungen mitzuwirken, wobei die Normalkraftanschlüsse, unter Bezugnahme auf die grafischen Darstellungen in Anhang B, die folgenden 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 verbindet;
- b. einen durch zwei sich gegenüberliegende Auflageflächen begrenzten Isolationskörper,

- i. wobei die Auflageflächen um die Höhe H des Druckkraft übertragenden Anschlusselements beabstandet sind,
- x. zur thermischen Trennung der ober- und unterhalb des Druckkraft übertragenden Anschlusselements gelegenen Betondecke oder Betonbodens und Betonwand,
- xxv. 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
- xxv. 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
- x. das Druckkraft übertragende Anschlusselement in Richtung der Betonwand überragt,
- f. das Verhältnis zwischen übertragbarer Druck- und Querkraft, gemessen in übertragbaren Kraftereinheiten, liegt in einem Bereich zwischen 4 und 15;
- g. die Kraftresultierende der übertragbaren Druckkräfte fällt genau auf die Längsachse (LK = 0);
- h. wobei an mindestens einem stirnflächigen Ende des mindestens einen Druckelements mindestens ein Druckverteilerelement als horizontale Pressungsfläche ausgebildet ist.

HAUPTBEGEHREN 3 (EP xxx / EP yyy) (NEU) :

3. Es sei die Beklagte 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, 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 übereinander gelegen sind.

HAUPTBEGEHREN 4 (EP xxx / EP yyy) (NEU) :

4. Es sei die Beklagte 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, in der Schweiz Normalkraftanschlüsse gemäss den Rechtsbegehren 1, 1bis, 1bisbis sowie 2, 2bis und 2bisbis nur anzubieten, zu verkaufen oder auf andere Weise in Verkehr zu bringen, aus der Schweiz auszuführen, oder bei einer dieser Handlungen mitzuwirken, wenn die Abnehmer im Falle eines mündlichen Angebots durch Übergabe eines schriftlichen Warnhinweises und im Fall eines schriftlichen Angebots oder einer Lieferung auf der ersten Seite der schriftlichen Angebotsunterlagen bzw. auf der Produktverpackung ausdrücklich und unübersehbar darauf hingewiesen werden, dass die Normalkraftanschlüsse gemäss den Rechtsbegehren 1, 1bis, 1bisbis sowie 2, 2bis und 2bisbis in der Schweiz nicht ohne Zustimmung der Klägerin als Inhaberin der Schweizer Teile der europäischen Patente EP xxx und/oder EP yyy 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.

HAUPTBEGEHREN 5 (EP xxx / EP yyy) :

5. 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 4 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 1 bis , 1 bisbis sowie 2, 2 bis und 2 bisbis~~ von der Beklagten zum Einbau in eine Betonkonstruktion zu gewerblichen Zwecken erworben haben, unter Hinweis auf die Patentverletzung aufzufordern, die entsprechenden 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.

5 bis Eventualiter sei die Beklagte 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 mit Busse im Widerhandlungsfall zu verpflichten, die betreffenden Personen schriftlich darauf hinzuweisen, dass die von ihnen erworbenen Normalkraftanschlüsse gemäss den Rechtsbegehren 1, 1 bis , 1 bisbis sowie 2, 2 bis und 2 bisbis 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.

HAUPTBEGEHREN 6 (EP xxx / EP yyy) :

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, 1 bis, 1 bisbis sowie 2, 2 bis und 2 bisbis~~ 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 (Verkaufserlös e 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 xxx / EP yyy) :

7. Der Klägerin sei im Anschluss an die Rechnungslegung und Auskunftserteilung gemäss Rechtsbegehren ~~6~~ 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.

HAUPTBEGEHREN 8 (EP xxx / EP yyy) :

8. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der Beklagten, unter Einschluss der für die patentanwaltliche Beratung notwendigen Auslagen."

Die Beklagte beantragte, es sei auf die Klage nicht einzutreten; eventualiter sei diese abzuweisen.

Mit Schreiben vom 23. März 2022 wurde den Parteien das Fachrichtervotum zugestellt, zu dem diese in der Folge Stellung nahmen.

Am 11. Mai 2022 fand die Hauptverhandlung statt.

Mit Teilurteil vom 17. August 2022 erkannte das Bundespatentgericht wie folgt:

"1. Es wird festgestellt, dass die Beklagte ein Mitbenützungsrecht am schweizerischen Teil von EP xxx hat.

2. Das Mitbenützungsrecht umfasst das Recht, in der Schweiz und Liechtenstein Normalkraftanschlüsse mit sämtlichen Merkmalen des erteilten Anspruchs 1 von EP xxx herzustellen, anzubieten und in den Verkehr zu bringen, wenn das mindestens eine Druckverteilelement als Druckverteilstab ausgebildet ist, und solche Ausführungsformen 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 Betonwand mit dem dazwischen positionierten Anschlusselement geschichtet übereinandergelegt sind.

3. In teilweiser Gutheissung von Rechtsbegehren Nr. 1bis wird der Beklagten 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 verboten, in der Schweiz an Verletzungshandlungen mitzuwirken, die sich auf Normalkraftanschlüsse zur Druckkraft übertragenden Verbindung einer Betondecke oder eines Betonbodens mit einer Betonwand einer Betonkonstruktion beziehen, wobei die Normalkraftanschlüsse, unter Bezugnahme auf die grafischen Darstellungen im Anhang A, die folgenden 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 verbindet, wobei die Betondecke oder der Betonboden und die Betonwand mit dem dazwischen positionierten Anschlusselement geschichtet übereinandergelegt sind;

b. einen durch zwei sich gegenüberliegende Auflageflächen begrenzten Isolationskörper

i. zur thermischen Trennung der Betondecke oder des Betonbodens von der Betonwand,

x. wobei die erste den Isolationskörper begrenzende Auflagefläche der Betondecke oder dem Betonboden zugewandt ist und

xxv. 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, 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 Druckverteilelement 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 Fall 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 xxx 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 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 Druckverteillemente 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 Kundennamen und Kundenadressen ausweisenden Rechnungskopien beizulegen sind.

7. Im weiteren Umfang werden die Rechtsbegehren der Klägerin abgewiesen, soweit darauf eingetreten wird.

[*Kosten- und Entschädigungsfolgen*]"

C.

Mit Beschwerde in Zivilsachen beantragt die Beklagte dem Bundesgericht, es sei das Teilurteil des Bundespatentgerichts vom 17. August 2022 aufzuheben und es seien die Klagebegehren abzuweisen, soweit darauf einzutreten sei; eventualiter sei die Sache zu neuer Beurteilung an die Vorinstanz zurückzuweisen. Die Beschwerdegegnerin beantragt die Abweisung der Beschwerde. Die Vorinstanz hat dem Bundesgericht eine Vernehmlassung eingereicht, in der sie ebenfalls sinngemäss die Abweisung der Beschwerde beantragt. Die Parteien haben repliziert und dupliziert.

D.

Mit Verfügung vom 13. Januar 2023 gewährte das präsidierende Mitglied der Beschwerde die aufschiebende Wirkung, soweit sie sich gegen die Dispositiv-Ziffern 3-6 des angefochtenen Urteils richtet. Im Übrigen wies es das Gesuch um aufschiebende Wirkung ab.

Erwägungen:

1.

Das Bundesgericht prüft von Amtes wegen und mit freier Kognition, ob ein Rechtsmittel zulässig ist (Art. 29 Abs. 1 BGG; **BGE 145 I 121** E. 1; **143 III 140** E. 1; **141 III 395** E. 2.1).

1.1. Die Beschwerde betrifft eine Zivilsache (Art. 72 BGG), sie richtet sich gegen einen Endentscheid (Art. 90 BGG) des Bundespatentgerichts (Art. 75 Abs. 1 BGG), die Beschwerdeführerin ist mit ihren Anträgen teilweise nicht durchgedrungen (Art. 76 Abs. 1 BGG), ein Streitwert ist nicht erforderlich (Art. 74 Abs. 2 lit. e BGG) und die Beschwerdefrist ist eingehalten (Art. 100 Abs. 1 BGG).

Die Beschwerdeführerin formuliert hinsichtlich des vorinstanzlichen Kostenentscheids kein separates beziffertes Rechtsbegehren. Aus ihrer Beschwerdebegründung geht jedoch hervor, dass sie den Kostenentscheid unabhängig vom Ausgang der Hauptsache anfechten will und in welchem Verhältnis sie eine Abänderung der Kostenverteilung beantragt (vgl. **BGE 143 III 111** E. 1.2; **136 V 131** E. 1.2; **134 III 235** E. 2).

Auf die Beschwerde ist - unter Vorbehalt einer hinreichenden Begründung (Art. 42 Abs. 2 und Art. 106 Abs. 2 BGG) - einzutreten.

1.2. Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an (Art. 106 Abs. 1 BGG). Es ist somit weder an die in der Beschwerde geltend gemachten Argumente noch an die Erwägungen der Vorinstanz gebunden; es kann eine Beschwerde aus einem anderen als dem angerufenen Grund gutheissen oder eine Beschwerde mit einer von der Argumentation der Vorinstanz abweichenden Begründung abweisen. Mit Blick auf die Begründungspflicht der beschwerdeführenden Partei (Art. 42 Abs. 1 und 2 BGG) behandelt es aber grundsätzlich nur die geltend gemachten Rügen, sofern die rechtlichen Mängel nicht geradezu offensichtlich sind; es ist jedenfalls nicht gehalten, wie eine erstinstanzliche Behörde alle sich stellenden rechtlichen Fragen zu untersuchen, wenn diese vor Bundesgericht nicht mehr vorgetragen werden (**BGE 140 III 115** E. 2; **137 III 580** E. 1.3; **135 III 397** E. 1.4). Eine qualifizierte Rügepflicht gilt hinsichtlich der Verletzung von Grundrechten und von kantonalem und interkantonalem Recht. Das Bundesgericht prüft eine solche Rüge nur insofern, als sie in der Beschwerde präzise vorgebracht und begründet worden ist (Art. 106 Abs. 2 BGG). Macht die beschwerdeführende Partei beispielsweise eine Verletzung des Willkürverbots (Art. 9 BV) geltend, genügt es nicht, wenn sie einfach behauptet, der angefochtene Entscheid sei willkürlich (**BGE 134 II 349** E. 3; **133 I 1** E. 5.5). Willkür liegt nicht schon dann vor, wenn eine andere Lösung ebenfalls vertretbar oder gar vorzuziehen wäre, sondern nur, wenn der angefochtene Entscheid im Ergebnis offensichtlich unhaltbar ist, mit der tatsächlichen Situation

in klarem Widerspruch steht, eine Norm oder einen unumstrittenen Rechtsgrundsatz krass verletzt oder in stossender Weise dem Gerechtigkeitsgedanken zuwiderläuft (**BGE 144 II 281** E. 3.6.2; **141 III 564** E. 4.1; **140 III 16** E. 2.1; je mit Hinweisen). Stützt sich der angefochtene Entscheid auf mehrere selbstständige Begründungen, so muss sich die Beschwerde zudem mit jeder einzelnen auseinandersetzen, sonst wird darauf nicht eingetreten (**BGE 142 III 364** E. 2.4 mit Hinweisen; vgl. auch **BGE 143 IV 40** E. 3.4).

Unerlässlich ist im Hinblick auf Art. 42 Abs. 2 und Art. 106 Abs. 2 BGG, dass die Beschwerde auf die Begründung des angefochtenen Entscheids eingeht und im Einzelnen aufzeigt, worin eine Rechtsverletzung liegt. Die beschwerdeführende Partei soll in der Beschwerdeschrift nicht bloss die Rechtsstandpunkte, die sie im vorinstanzlichen Verfahren eingenommen hat, erneut bekräftigen, sondern mit ihrer Kritik an den als rechtsfehlerhaft erachteten Erwägungen der Vorinstanz ansetzen (**BGE 140 III 86** E. 2, 115 E. 2). Die Begründung hat ferner in der Beschwerdeschrift selbst zu erfolgen und der blosser Verweis auf Ausführungen in anderen Rechtsschriften oder auf die Akten reicht nicht aus (**BGE 143 II 283** E. 1.2.3; **140 III 115** E. 2).

1.3. Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat (Art. 105 Abs. 1 BGG). Dazu gehören sowohl die Feststellungen über den streitgegenständlichen Lebenssachverhalt als auch jene über den Ablauf des vor- und erstinstanzlichen Verfahrens, also die Feststellungen über den Prozesssachverhalt (**BGE 140 III 16** E. 1.3.1 mit Hinweisen). Es kann die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz nur berichtigen oder ergänzen, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Art. 95 BGG beruht; zudem muss die Behebung des Mangels für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein können (Art. 97 Abs. 1 und Art. 105 Abs. 2 BGG). "Offensichtlich unrichtig" bedeutet dabei "willkürlich" (**BGE 145 V 188** E. 2; **140 III 115** E. 2; **135 III 397** E. 1.5). Neue Tatsachen und Beweismittel dürfen nur so weit vorgebracht werden, als erst der Entscheid der Vorinstanz dazu Anlass gibt (Art. 99 Abs. 1 BGG).

Für eine Kritik am festgestellten Sachverhalt gilt ebenfalls das strenge Rügeprinzip von Art. 106 Abs. 2 BGG (**BGE 140 III 264** E. 2.3 mit Hinweisen). Die Partei, welche die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz anfechten will, muss klar und substantiiert aufzeigen, inwiefern diese Voraussetzungen erfüllt sein sollen (**BGE 140 III 16** E. 1.3.1 mit Hinweisen). Wenn sie den Sachverhalt ergänzen will, hat sie zudem mit präzisen Aktenhinweisen darzulegen, dass sie entsprechende rechtsrelevante Tatsachen und taugliche Beweismittel bereits bei den Vorinstanzen prozesskonform eingebracht hat (**BGE 140 III 86** E. 2). Genügt die Kritik diesen Anforderungen nicht, können Vorbringen mit Bezug auf einen Sachverhalt, der vom angefochtenen Entscheid abweicht, nicht berücksichtigt werden (**BGE 140 III 16** E. 1.3.1).

2.

Die Vorinstanz prüfte die Schutzvoraussetzung der Neuheit der beanspruchten Erfindungen gegenüber dem Stand der Technik (Art. 52 Abs. 1 und Art. 54 Abs. 1 des Europäischen Patentübereinkommens vom 5. Oktober 1973, revidiert in München am 29. November 2000 [EPÜ 2000; SR 0.232.142.2]; Art. 1 Abs. 1 und Art. 7 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 25. Juni 1954 über die Erfindungspatente [Patentgesetz, PatG; SR 232.14]). Dabei kam sie zum Schluss, der Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 des Klagepatents EP xxx sei gegenüber dem Ausführungsbeispiel gemäss Fig. 1 von EP qqq nicht neu. Zudem nehme auch das Ausführungsbeispiel gemäss der Abbildung auf der ersten Seite des "Flyers C. _____" - einer Produktbroschüre der Beschwerdeführerin - den Gegenstand von Anspruch 1 von EP xxx neuheitsschädlich vorweg.

Hinsichtlich der Neuheit der Erfindung gemäss Eventualantrag des Klagepatents EP xxx stellte die Vorinstanz fest, die Beschwerdeführerin behaupte nicht, dass der (erste) Eventualantrag dieses Patents, den die Beschwerdegegnerin für die Zwecke des Verfahrens in der Replik formuliere, nicht neu sei. Sie mache ausschliesslich fehlende erfinderische Tätigkeit ausgehend von drei Patenten geltend. Dieser Einwand sei unbegründet; der Gegenstand des Anspruchs 1 von EP xxx gemäss Eventualantrag beruhe ausgehend von den ins Feld geführten Patenten vielmehr auf erfinderischer Tätigkeit. Während beim Klagepatent EP yyy weder der erteilte Anspruch 1 noch die eingeschränkten Ansprüche gemäss Eventual- und Subeventualantrag rechtsbeständig seien, erweise sich der gemäss Eventualantrag eingeschränkte Anspruch 1 des Klagepatents EP xxx somit als schutzfähig. Zur Frage der Verletzung führte die Vorinstanz aus, die Beschwerdegegnerin mache geltend, dass die Beschwerdeführerin durch das Anbieten etc. der C. _____ Normalkraftanschlüsse der Typen D. _____, E. _____ und F. _____ den Anspruch 1 des Klagepatents EP xxx gemäss Eventualantrag verletze. Die angegriffenen Ausführungsformen der Beschwerdeführerin verwirklichten alle Merkmale des erteilten Anspruchs 1 von Klagepatent EP xxx. Während der erteilte Anspruch auf ein Anschlusselement als solches gerichtet sei, sei der Anspruch gemäss Eventualantrag auf eine Betonkonstruktion mit einem Anschlusselement gerichtet. Es sei unstrittig, dass die Beschwerdeführerin keine Betonkonstruktionen herstelle oder anbiete, sondern nur Anschlusselemente, die in Betonkonstruktionen eingebaut werden könnten. Sie preise jedoch ihre Normalkraftanschlüsse ausdrücklich für einen den eingeschränkten Anspruch von EP xxx gemäss Eventualantrag patentverletzenden Einsatz an, wie sich aus ihrem Katalog "C. _____ zzz" ergebe. Damit werde die Beschwerdeführerin nach Art. 66 lit. d PatG als Teilnehmerin verantwortlich. Entsprechend sei ihr zu verbieten, an Verletzungshandlungen Dritter teilzunehmen, indem sie die von ihr hergestellten Anschlusselemente der Typen D. _____, "D. _____ mit F. _____ und E. _____ als für den "vertikalen" Einbau anpreist.

Das Patent könne jedoch, so die Vorinstanz weiter, nach Art. 35 Abs. 1 PatG demjenigen nicht entgegengehalten werden, der bereits vor dem Anmelde- oder Prioritätsdatum die Erfindung im guten Glauben im Inland gewerbsmässig benützt habe. Als Einwendung sei dieses Mitbenützungsrecht bei entsprechendem Sachverhaltsvortrag vom Gericht von Amtes wegen zu berücksichtigen. Die Beschwerdeführerin habe bereits 2005 ein Anschlusselement angeboten, das alle Merkmale des erteilten Anspruchs 1 des Klagepatents EP xxx verwirkliche. Sie habe dieses Anschlusselement, das sie hergestellt habe, gemäss ihrem "Flyer C. _____" auch zum "vertikalen" Einbau zwischen einer Betondecke und einer Tragwand aus Beton angepriesen. Im Unterschied zu den angegriffenen Ausführungsformen wiesen die vorbenutzten Normalkraftanschlüsse Druckverteilerelemente in der Form von Druck *stäben* auf, während die angegriffenen Ausführungsformen Druck *platten* verwendeten. Damit sei festzustellen, dass die Beschwerdeführerin ein Mitbenützungsrecht am Klagepatent EP xxx erworben habe. Sie habe damit das Recht, Normalkraftanschlüsse der Art, wie sie sie bereits vor dem Prioritätsdatum (19. November 2010) in der Schweiz hergestellt und angeboten habe, d.h. mit Druckverteilerelementen, auch weiterhin herzustellen und zu vertreiben. Die Beschwerdeführerin habe 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 habe.

3.

Die Beschwerdeführerin bringt vor, die Vorinstanz habe Art. 1 Abs. 1 sowie Art. 7 Abs. 1 und 2 PatG in Verbindung mit Art. 35 Abs. 1 PatG verletzt, indem sie ihr (nur) ein Mitbenützungsrecht einräumte, anstatt von der Nichtigkeit des gemäss Eventualantrag eingeschränkten Anspruchs 1 des Klagepatents EP xxx mangels Neuheit gegenüber dem "Flyer C. _____" auszugehen.

3.1. Europäische Patente werden nach Art. 52 Abs. 1 EPÜ 2000 für Erfindungen auf allen Gebieten der Technik erteilt, sofern sie neu sind, auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen und gewerblich anwendbar sind (vgl. Art. 1 Abs. 1 PatG). Eine Erfindung gilt als neu, wenn sie nicht zum Stand der Technik gehört (Art. 54 Abs. 1 EPÜ 2000 und Art. 7 Abs. 1 PatG). Stand der Technik bildet nach Art. 54 Abs. 2 EPÜ 2000 alles, was vor dem Anmeldetag der europäischen Patentanmeldung der Öffentlichkeit durch schriftliche oder mündliche Beschreibung, durch Benutzung oder in sonstiger Weise zugänglich gemacht worden ist (vgl. auch Art. 7 Abs. 2 PatG).

Nach Art. 35 Abs. 1 PatG ("Mitbenützungsrecht") kann das Patent 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.

3.2. Die Beschwerdeführerin bringt zutreffend vor, dass sich mit dem von der Vorinstanz bejahten Mitbenützungsrecht die Frage nach der Abgrenzung von Art. 35 Abs. 1 PatG einerseits und Art. 1 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 7 Abs. 1 PatG andererseits stellt, d.h. unter welchen Voraussetzungen die Vorbenützung zwar nicht die Neuheit ausschliesst, aber immerhin zu einem Mitbenützungsrecht führt. In der Lehre wird in diesem Zusammenhang zu Recht darauf hingewiesen, dass gewerbsmässige Benützungen oder besondere Anstalten dazu vor dem Anmelde- bzw. Prioritätsdatum im Sinne von Art. 35 Abs. 1 PatG in einer Weise erfolgt sein müssen, z.B. im Rahmen einer geheimen Offerte oder vertraulichen Zusammenarbeit, die nicht zu einer Veröffentlichung der eingesetzten erfindungsgemässen Lehre führt. Ansonsten wäre nämlich die Neuheit der Erfindung infolge offenkundiger Vorbenützung (Art. 54 Abs. 2 EPÜ 2000 bzw. Art. 7 Abs. 2 PatG) zerstört, womit sich das Mitbenützungsrecht nach Art. 35 Abs. 1 PatG erübrigen würde (CHRISTOPH GASSER, in: Schweizer/Zech [Hrsg.], Patentgesetz [PatG], Handkommentar, 2019, N. 3 zu Art. 35 PatG; vgl. auch HILTI/KÖPF/STAUBER/CARREIRA, Schweizerisches und europäisches Patent- und Patentprozessrecht, 4. Aufl. 2021, S. 293; PETER HEINRICH, PatG/EPÜ, Kommentar, 3. Aufl. 2018, N. 3 zu Art. 35 PatG; WERNER STIEGER, Die Schranken des Rechts aus dem Patent, in: Bertschinger/ Münch/Geiser [Hrsg.], Schweizerisches und europäisches Patentrecht, 2002, Rz. 12.264; PHILIPPE GILLIÉRON, in: Commentaire romand, Propriété intellectuelle, 2013, N. 21 zu Art. 35 PatG).

Die Vorinstanz hat diesem Verhältnis zwischen Mitbenützungsrecht und Neuheit der Erfindung keine Beachtung geschenkt. Sie ist von einem Mitbenützungsrecht ausgegangen, obwohl sie feststellte, die Beschwerdeführerin habe bereits 2005, also fünf Jahre vor dem Anmelde- bzw. Prioritätsdatum, ein Anschlusselement angeboten, das alle Merkmale des erteilten Anspruchs 1 des Klagepatents EP xxx verwirkliche. Mit ihrer Produktbroschüre "Flyer C. _____" habe sie dieses Anschlusselement auch zum "vertikalen" Einbau zwischen einer Betondecke und einer Tragwand aus Beton angepriesen und habe diese Anschlusselemente auch hergestellt. Im Zusammenhang mit der Frage der Neuheit stellte die Vorinstanz ausserdem ausdrücklich fest, dass der fragliche "Flyer C. _____" vor dem Prioritätsdatum der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde. Aufgrund dieser tatsächlichen Feststellungen erscheint naheliegend, dass die strittige Erfindung vor dem Anmelde- oder Prioritätsdatum nicht nur im guten Glauben gewerbsmässig benützt (Art. 35 Abs. 1 PatG), sondern darüber hinaus der Öffentlichkeit durch schriftliche Beschreibung bzw. durch Benutzung zugänglich gemacht worden war (Art. 54 Abs. 2 EPÜ 2000 bzw. Art. 7 Abs. 2 PatG).

3.3. Nachdem die Vorinstanz die Neuheit der Erfindung gemäss erteiltem Anspruch 1 des Klagepatents EP xxx gegenüber verschiedenen Entgegenhaltungen - unter anderem auch gegenüber dem "Flyer C. _____" - bereits verneint hatte, liessen sich die klägerischen Begehren mangels Rechtsbeständigkeit des erteilten Anspruchs nicht mehr auf diesen stützen. Sie prüfte und bejahte daher die Verletzungshandlungen der Beschwerdeführerin ausgehend von Anspruch 1 des Klagepatents EP xxx gemäss Eventualantrag. Entsprechend musste sich auch die daran anschliessende Prüfung eines Mitbenützungsrechts auf den gemäss Eventualantrag eingeschränkten Anspruch von EP xxx beziehen.

Die Beschwerdeführerin beruft sich zu Recht darauf, dass die Vorbenützung nach den Sachverhaltsfeststellungen im angefochtenen Entscheid öffentlich war. Mit ihr ist davon auszugehen, dass die Vorinstanz ausgehend vom "Flyer C. _____" nicht nur ein Mitbenützungsrecht hätte einräumen dürfen, sondern aufgrund der in diesem Zusammenhang festgestellten öffentlichen Benützung bereits im Jahre 2005 auch die Neuheit in Bezug auf den gemäss Eventualantrag eingeschränkten Anspruch 1 des Klagepatents EP xxx hätte prüfen müssen. Die Vorinstanz gesteht in ihrer Vernehmlassung selber die Widersprüchlichkeit eines Urteils ein, das ein Mitbenützungsrecht gestützt auf eine öffentlich zugängliche Entgegenhaltung einräumt. Ihr kann jedoch nicht gefolgt werden, wenn sie anschliessend vorbringt, prozessrechtliche Gründe hätten einer Neuheitsprüfung entgegengestanden. Ausgehend von den von der Vorinstanz im Hinblick auf das Mitbenützungsrecht festgestellten Sachverhaltselementen wäre eine solche Prüfung in Nachachtung des Grundsatzes der Rechtsanwendung von Amtes wegen (Art. 57 ZPO) geboten gewesen. Abgesehen davon ist die Feststellung im angefochtenen Entscheid unzutreffend, die Beschwerdeführerin habe nicht behauptet, dass der (erste) Eventualantrag des Klagepatents EP xxx nicht neu sei, sondern mache ausschliesslich fehlende erfinderische Tätigkeit geltend. Die Beschwerdeführerin hat sich auf die - bereits von der Gegenpartei thematisierte - Neuheitsschädlichkeit des "Flyer C. _____" in der Duplik (Rz. 226 ff.) für das Klagepatent EP xxx generell (vgl. bereits den Titel "3. Eventuell: Keine Rechtsbeständigkeit von EP xxx mangels Neuheit wegen Flyer C. _____") und dabei ausdrücklich auch unter Bezugnahme auf den Eventualantrag der Beschwerdegegnerin berufen.

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 xxx 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 Eventualantrag geschlossen werden. Die Vorinstanz hat die Neuheit der Erfindung gemäss Eventualantrag von EP xxx - wie sich erwiesenermassen hat, zu Unrecht - 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 xxx als nicht rechtsbeständig erweisen, wäre ausserdem die Rechtsbeständigkeit des gemäss Subeventualantrag (ev. Subsubeventualantrag) eingeschränkten Anspruchs 1 von EP xxx zu prüfen.

4.
In teilweiser Gutheissung der Beschwerde ist das Teilurteil des Bundespatentgerichts vom 17. August 2022 aufzuheben und die Sache ist zu neuer Beurteilung an die Vorinstanz zurückzuweisen.
Dem Ausgang des Verfahrens entsprechend wird die Beschwerdegegnerin kosten- und entschädigungspflichtig (Art. 66 Abs. 1 sowie Art. 68 Abs. 2 BGG).

Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.
Die Beschwerde wird teilweise gutgeheissen, das Teilurteil des Bundespatentgerichts vom 17. August 2022 wird aufgehoben und die Sache wird zu neuer Beurteilung an die Vorinstanz zurückgewiesen.

2.
Die Gerichtskosten von Fr. 10'000.-- werden der Beschwerdegegnerin auferlegt.

3.
Die Beschwerdegegnerin hat die Beschwerdeführerin für das bundesgerichtliche Verfahren mit Fr. 12'000.-- zu entschädigen.

4.
Dieses Urteil wird den Parteien und dem Bundespatentgericht schriftlich mitgeteilt.

Lausanne, 11. April 2023

Im Namen der I. zivilrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts

Die Präsidentin: Jametti

Der Gerichtsschreiber: Leemann