Urteilskopf

107 II 366

57. Urteil der I. Zivilabteilung vom 10. März 1981 i.S. Birchler & Co. AG gegen Marpal AG (Berufung)
Regeste (de):
Art. 24 Abs. 1 lit. a und b aPatG. Teilverzicht auf ein Patent.

1. Teilweise Anerkennung der Nichtigkeitsklage durch Einschränkung des Patentes. Die Folgen beurteilen sich nach dem materiellen Recht (E. 1).

2. Auslegung eines nach allgemeiner Übung verfassten Patentanspruches, der bei einem Teilverzicht insbesondere dadurch geändert wird, dass Merkmale aus dem kennzeichnenden Teil in den Oberbegriff verlegt werden. Massgebend ist, wie der fachkundige Dritte den Anspruch in guten Treuen verstehen darf (E. 2 und 3).

3. Art. 64 Abs. 1 und 67 Ziff. 1 OG. Rückweisung der Sache zur Ergänzung des Gutachtens und neuen Prüfung des Streitpatentes unter rechtlich zulässigen Gesichtspunkten (E. 4).

Regeste (fr):
Art. 24 al. 1 lettres a et b aLBI. Renonciation partielle à un brevet.

1. Acquiescement partiel à l'action en nullité par la limitation du brevet. C'est d'après le droit matériel qu'il faut juger quelles en sont les conséquences (consid. 1).

2. Interprétation d'une revendication rédigée selon la pratique généralement suivie, et modifiée à la suite d'une renonciation partielle, notamment par le transfert d'éléments de la partie qui caractérise l'invention à la notion plus générale qui précède cette partie. Est déterminante la façon dont un tiers, homme du métier, peut comprendre de bonne foi la revendication (consid. 2 et 3).

3. Art. 64 al. 1 et 67 ch. 1 OJ. Renvoi de la cause pour complément de l'expertise et nouvel examen du brevet litigieux, sur la base de prémisses juridiques exactes (consid. 4).

Regesto (it):
Art. 24 cpv. 1 lett. a e b LBI (testo previgente). Rinuncia parziale a un brevetto.

1. Riconoscimento parziale della domanda di nullità mediante limitazione del brevetto. Gli effetti vanno stabiliti in base al diritto sostanziale (consid. 1).

2. Interpretazione di una rivendicazione formulata secondo la prassi seguita generalmente, e modificata in virtù di una rinuncia parziale avvenuta, in particolare, mediante il trasferimento di certi elementi dalla parte destinata a caratterizzare l'invenzione nella nozione più ampia precedente tale parte. È determinante il modo in cui un terzo che conosca la materia possa comprendere in buona fede la rivendicazione (consid. 2, 3).

3. Art. 64 cpv. 1, 67 n. 1 OG. Rinvio della causa per completamento della perizia e per nuovo esame del brevetto litigioso alla luce di presupposti giuridici corretti (consid. 4).

Sachverhalt ab Seite 367

BGE 107 II 366 S. 367

A.- Hugo Degen meldete am 1. Dezember 1961 ein Liegemöbel-Gestell zur Patentierung an. Das Bundesamt für geistiges Eigentum erteilte ihm dafür am 28. Februar 1965 das Patent Nr. 388 561. Der Hauptanspruch des Patentes, das Degen am 6. August 1965 auf die Marpal AG in Chur übertragen liess, lautete wie folgt: "Liegemöbel-Gestell mit Querlatten, die an ihren Enden auf elastischen, auf der Innenseite der Längsseitenschenkel des Gestells vorgesehenen Lagerkörpern abgestützt sind, dadurch gekennzeichnet, dass die Lagerkörper von Abschnitten eines aus einem elastischen Material bestehenden Profilstabes gebildet sind, die in einer den Lattenenden entsprechenden Reihenfolge mit einer ihrer Flachseiten auf der Innenseite der genannten Längsschenkel angeordnet sind, wobei an ihrem oberen Teil und an den Lattenenden Lattensicherungsmittel vorgesehen sind." Dem Hauptanspruch waren drei Unteransprüche zugeordnet. Nach dem ersten ist das Liegemöbel-Gestell "dadurch gekennzeichnet, dass die genannten Lattensicherungsmittel je einen an den Lattenenden in der Lattenlängsmittelebene liegenden Einschnitt aufweisen, mit dem sie über die Mittelrippe eines oberen, T-förmigen Stegteiles des betreffenden Lagerkörpers greifen". Gemäss dem zweiten Unteranspruch besteht der kennzeichnende Teil darin, "dass zur Befestigung der Lagerkörper an den Längsschenkeln des Gestells für jeden Lagerkörper zwei Zapfen vorgesehen sind, denen im unteren Teil der Lagerkörper vorgesehene Löcher entsprechen, mit denen die Lagerkörper bis zur Anlage an die Längsschenkelinnenseite auf diese Zapfen aufgeschoben werden". Die Birchler & Co. AG in Schänis stellt Liegemöbel mit gummielastischen Lagerkörpern her. Im Januar 1977 forderte sie die Marpal AG auf, das von Degen übernommene Patent, das offensichtlich nichtig sei, löschen zu lassen. Da die Marpal AG sich weigerte, der Aufforderung nachzukommen, klagte die Birchler &

BGE 107 II 366 S. 368

Co. AG am 19. April 1977 gegen sie auf Feststellung, dass das Patent 388 561 von Anfang an nichtig gewesen sei.

B.- Am 1. Juli 1977 erklärte die Beklagte, dass sie auf ihr Patent teilweise verzichte, indem sie den ersten und zweiten Unteranspruch mit dem Hauptanspruch zusammenlege und den dritten streiche. Bei der Zusammenlegung ging sie so vor, dass sie den kennzeichnenden Teil des ursprünglichen Hauptanspruches in den Oberbegriff aufnahm und ihn durch die kennzeichnenden Merkmale der Unteransprüche 1 und 2 ersetzte. Die Klägerin fand, auch der eingeschränkte Patentanspruch sei nichtig, und hielt an ihrem Klagebegehren fest. Das Kantonsgericht Graubünden zog einen Ingenieur und einen Patentanwalt als Gutachter bei, die sich in einem Bericht vom Oktober 1979 und in einem Ergänzungsbericht vom April 1980 äusserten. Mit Urteil vom 5. Mai 1980 nahm das Kantonsgericht davon Vormerk, dass die Beklagte durch die Einschränkung des Patentes die Klage teilweise anerkannt hatte, und wies die Nichtigkeitsklage im übrigen ab.

C.- Die Klägerin hat Berufung eingelegt mit den Anträgen, von der teilweisen Klageanerkennung Vormerk zu nehmen, das Urteil des Kantonsgerichts im übrigen aufzuheben und festzustellen, dass das Patent 388 561 auch in der Fassung, die sich aus dem Teilverzicht ergeben habe, von Anfang an nichtig gewesen sei. Sie verlangt ferner, dass das Bundesgericht die zur Überprüfung der technischen Verhältnisse erforderlichen Beweismassnahmen selbst anordne, insbesondere einen neuen Sachverständigen bestelle, eventuell von den bisherigen ein Ergänzungsgutachten einhole oder die Sache zur neuen Beurteilung an die Vorinstanz zurückweise. Die Beklagte beantragt, die Berufung abzuweisen.

Erwägungen

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

1. Die vom Kantonsgericht vorgemerkte teilweise Klageanerkennung wird mit der Berufung nicht angefochten; die Klägerin will sie sinngemäss vielmehr bestätigt wissen. Die Parteien sind sich über deren Tragweite für die Beurteilung des verbleibenden Patentanspruchs jedoch nicht einig. Nach Ansicht der Klägerin setzt sich das Kantonsgericht darüber hinweg, dass ein anerkannter Anspruch nicht mehr bestritten werden kann. Die Beklagte meint dagegen unter Hinweis auf TROLLER (Immaterialgüterrecht I S. 625), es liege nur eine faktische Klageanerkennung vor, welche den Richter nicht binde.

Einig sind sich die Parteien jedoch darin, dass der ursprüngliche Patentanspruch und die ihm zugeordneten Unteransprüche im Bereich des Teilverzichts gegenstandslos geworden sind. Zu beurteilen bleibt somit nur der eingeschränkte Patentanspruch, allerdings samt den aus den früheren Ansprüchen übernommenen Merkmalen und deren Einordnung in die neue Fassung. Wie es sich damit verhält, ist nicht eine Frage der Rechtskraft, sondern des materiellen Rechts, gleichviel ob die im alten Hauptanspruch definierte Erfindung neu und technisch fortschrittlich war und Erfindungshöhe aufwies; denn durch die Einschränkung verzichtet der Patentinhaber auf den Schutz dieser angeblichen Erfindung und verlangt ihn nur noch für die Erfindung gemäss dem neuen Patentanspruch. Zu Recht stimmen die Parteien mit der Vorinstanz auch darin überein, dass sowohl der Teilverzicht wie die von der Klägerin vorgebrachten Nichtigkeitsgründe intertemporal noch nach den Bestimmungen zu beurteilen sind, die vor dem 1. Januar 1978 galten (Art. 142 Abs. 2 lit. b und c PatG).

2. Der Patentbewerber hat die Erfindung in einem Patentanspruch zu definieren, der für den sachlichen Geltungsbereich des Patentes massgebend ist (Art. 51 aPatG). Er trägt das Risiko einer unrichtigen, unvollständigen oder widersprüchlichen Definition. Der Patentanspruch ist nach den Grundsätzen von Treu und Glauben auszulegen, sein Inhalt nach dem Wissen und Können eines gutausgebildeten Fachmannes zu ermitteln, der auf Grund des Anspruches erkennen muss, wofür der Erfindungsschutz verlangt wird. Dabei ist grundsätzlich vom Patentanspruch als Ganzes auszugehen, und darf auch die mit dem Patentgesuch eingereichte Beschreibung berücksichtigt werden (BGE 104 Ib 73, BGE 97 I 431 E. 4b, BGE 95 II 364 und 370, BGE 85 II 136, BGE 64 II 394). Das Kantonsgericht hat nicht übersehen, dass der Patentanspruch in der schweizerischen Praxis meistens aus einem sogenannten Oberbegriff und aus einem kennzeichnenden Teil besteht. Im Oberbegriff wird gewöhnlich das schon Bekannte, nicht zur Erfindung Gehörende dargelegt, während anschliessend mit der Wendung "dadurch gekennzeichnet, dass" zu den Merkmalen übergeleitet wird, welche die Erfindung kennzeichnen und sie von anderen abgrenzen lassen. Wird der Patentanspruch nach diesen Grundsätzen der Logik abgefasst, so ist in der Regel anzunehmen, im Oberbegriff werde gesagt, welcher Gattung die Erfindung angehört, im kennzeichnenden Teil dagegen, durch welche Merkmale

sie sich innerhalb der Gattung von anderen Erfindungen unterscheidet. Im Oberbegriff steht diesfalls das Vorbekannte, im kennzeichnenden Teil was darüber hinausgeht. Wenn die Auslegung nach Treu und Glauben eine Ausnahme rechtfertigt, darf das Wesen der Erfindung auch dem Oberbegriff entnommen werden (BGE 104 Ib

70, BGE 83 II 226 und 228; BLUM/PEDRAZZINI, Schweizerisches Patentrecht, III S. 170).

3. Nach Art. 24 Abs. 1 aPatG kann ein Patentinhaber auf das Patent teilweise verzichten, indem er einen Patentanspruch oder Unteranspruch aufhebt (lit. a) oder einen Patentanspruch durch Zusammenlegung mit einem oder mehreren Unteransprüchen einschränkt (lit. b). a) Von diesen Möglichkeiten hat die Beklagte durch ihren Teilverzicht vom 1. Juli 1977 Gebrauch gemacht. Sie hielt sich bei der Abfassung des eingeschränkten Patentanspruchs an die allgemein übliche Aufteilung, indem sie zunächst die ihres Erachtens zum Oberbegriff gehörenden Elemente anführte und dann nach den Worten "dadurch gekennzeichnet, dass" die kennzeichnenden Merkmale der Erfindung aufzählte. Diese Unterteilung lag bereits dem alten Hauptanspruch zugrunde. Auffallend ist jedoch, dass die Beklagte beim Teilverzicht nicht etwa den Oberbegriff des ursprünglichen Patentanspruchs beibehalten und lediglich die kennzeichnenden Merkmale des Haupt- und der zwei ersten Unteransprüche zusammengelegt hat. Sie verschob vielmehr den ganzen kennzeichnenden Teil des Hauptanspruchs in den Oberbegriff und beschränkte den kennzeichnenden Teil der neuen Fassung auf die Merkmale der Unteransprüche 1 und 2. Die Parteien streiten sich denn auch vor allem über die Bedeutung dieser Verschiebung von zwei Merkmalen, die vorher die Erfindung angeblich kennzeichneten, nun aber im Oberbegriff stehen. Nach Auffassung des Kantonsgerichts darf dem Patentinhaber im Nichtigkeitsprozess aus einer solchen Verschiebung von Merkmalen kein Rechtsnachteil erwachsen; anders verhalte es sich allenfalls im Patentverletzungsprozess, wenn zwischen Geltungs- und Schutzbereich des Patentes zu unterscheiden sei. Davon kann indes unbekümmert um diese Unterscheidung keine Rede sein. Gewiss kann der Schutz eines Patentes besonders gegen Nachahmung über den eigentlichen Gegenstand der Erfindung hinausgreifen (TROLLER I S. 617 und II S. 999; BLUM/PEDRAZZINI III S. 101). Das ändert aber nichts daran, dass der Patentanspruch als solcher auch im Nichtigkeitsprozess anhand der dargelegten

Grundsätze darauf hin zu prüfen ist, ob er eine Erfindung umschreibe (TROLLER I S. 618; BLUM/PEDRAZZINI II S. 162). Es geht daher auch nicht an, für den Schutzumfang vor allem auf den kennzeichnenden Teil, für die Ermittlung und Würdigung des Erfindungsgedankens dagegen in allen Fällen auf den ganzen Patentanspruch abzustellen, statt bloss ausnahmsweise, wenn Treu und Glauben dies rechtfertigen (BGE 104 Ib 70 unten). Selbst die Beklagte hält die streitige Verschiebung von zwei Merkmalen in den Oberbegriff nicht für unerheblich. Sie anerkennt vielmehr zu Recht, dass sie dadurch auf Erfindungsschutz für die beiden in den Oberbegriff verschobenen Merkmale als solche verzichtet hat. Da diese Merkmale zuvor den ganzen kennzeichnenden Teil des Hauptanspruchs ausmachten, wurde der Anspruch durch ihre Verschiebung im Sinne von Art. 24 lit. a aPatG aufgehoben. Das kann nur heissen, dass die streitigen Merkmale keinen erfinderischen Charakter haben, als vorbekannt anzusehen sind und bereits im massgebenden Zeitpunkt zum freien Stand der Technik gehörten (BGE 104 Ib 71, BGE 86 II 106; TROLLER I S. 623 und 625 sowie II S. 855; PEDRAZZINI, in Festgabe Walther Hug S. 235). b) Die Beklagte will mit der streitigen Verschiebung freilich nur anerkannt haben, die in den Oberbegriff versetzten Merkmale seien nicht wesentlich für die Erfindung, nicht aber dass sie auch vorbekannt und daher zum freien technischen Wissen zu zählen seien. Ihre Behauptung, für solche Merkmale sei im kennzeichnenden Teil kein Platz, steht in gewissem Widerspruch zu ihrer weiteren Erklärung, sie habe der Einordnung dieser Merkmale im Vertrauen auf die Rechtsprechung keine Bedeutung beigemessen. Auf die Beweggründe der Beklagten kommt indes so oder anders nichts an. Vom fachkundigen Dritten, der auf Patentschrift und Verzichtserklärung abstellen muss, kann die neue Fassung nach der vom Bundesgericht entwickelten Regel in guten Treuen nur dahin verstanden werden, dass die in den Oberbegriff verschobenen Merkmale auch nach Auffassung der Beklagten zum freien Stand der Technik zu rechnen sind. Obschon ein eingeschränkter Patentanspruch an sich nach den gleichen Grundsätzen auszulegen ist wie ein ursprünglicher, sind gewisse Besonderheiten nicht zu übersehen. Selbst wenn ein Patentinhaber, der einen Anspruch einschränkt, um einer Nichtigkeitsklage vorzubeugen, nicht schlechthin beim Wortlaut eines Teilverzichts behaftet werden darf, bleibt es dabei, dass er sich nicht in der gleichen Lage

befindet wie bei der Patentanmeldung, wo die Umschreibung technischer Gegebenheiten erfahrungsgemäss grössere Schwierigkeiten bereitet (vgl. BLUM/PEDRAZZINI III S. 97 ff. und 165); er darf daher nicht im gleichen Mass Rücksicht und Wohlwollen beanspruchen, wenn er zwölf Jahre nach dem Eintrag teilweise auf das Patent verzichtet. Dies gilt vor allem dann, wenn er den eingeschränkten Patentanspruch wie schon den ursprünglichen nach der allgemein üblichen Unterteilung abfasst, bringt er dadurch doch zum Ausdruck, dass er der Aufteilung auch die übliche Bedeutung beimisst. Umso mehr darf der Dritte in guten Treuen auf den Wortlaut und Aufbau der Verzichtserklärung abstellen, die dem eingeschränkten Patentanspruch zugrunde liegt. c) Das Kantonsgericht nimmt gestützt auf das Gutachten an, der eingeschränkte Patentanspruch sei nicht nach den Grundsätzen der Logik abgefasst worden, weshalb die streitigen Merkmale trotz Verlegung in den Oberbegriff ihren kennzeichnenden Charakter beibehalten hätten. Diese Erwägung wird erst verständlich, wenn die vorangehenden Ausführungen der Experten mitberücksichtigt werden. Danach entsprach der ursprüngliche Patentanspruch mit seiner Gliederung in Oberbegriff und kennzeichnenden Teil durchaus der Logik. Dass beim Teilverzicht die streitigen Merkmale in den Oberbegriff verlegt worden sind, bedeutet für die Experten entgegen der gleichen Logik jedoch nicht, dass sie damit den kennzeichnenden Charakter einbüssten. Anhand vorbekannter Lösungen legen die Experten vielmehr dar, dass diese Merkmale zwar nicht je für sich, wohl aber zusammengenommen neu gewesen seien und deshalb nicht zur vorbekannten Gattung gehörten. Daraus folgern sie wiederum, dass der eingeschränkte Patentanspruch nicht mehr nach den Grundsätzen der Logik abgefasst worden sei, weshalb im Sinn von BGE 83 II 228 die streitigen Merkmale nicht nach ihrem willkürlichen Standort, sondern nach ihrer tatsächlichen Eigenart zu beurteilen seien.
Es kann dahingestellt bleiben, ob diese Argumentation nicht die Schlussfolgerung mit einer Voraussetzung verwechselt und daher folgerichtigem Denken widerspricht. So oder anders lassen die Experten und das Kantonsgericht, das sich ihren Überlegungen angeschlossen hat, den entscheidenden Gesichtspunkt ausser acht, dass nämlich auch der eingeschränkte Patentanspruch so auszulegen ist, wie ihn der fachkundige Dritte in guten Treuen verstehen darf. Nähere Untersuchungen, wie sie die Experten auf Grund von Vorveröffentlichungen vornehmen konnten, sind einem Dritten

weder möglich noch zuzumuten; er braucht den Patentanspruch nicht so zu lesen, wie er im Lichte eines nachträglich festgestellten Sachverhaltes insbesondere nach dem Stand der Technik hätte abgefasst werden müssen (BLUM/PEDRAZZINI II S. 134). Die Beklagte muss sich daher nach Treu und Glauben gefallen lassen, dass der eingeschränkte Patentanspruch im Sinne der üblichen Unterteilung von Oberbegriff und kennzeichnendem Teil ausgelegt wird.

4. Das angefochtene Urteil geht demnach zu Unrecht davon aus, dass die beiden streitigen Merkmale (nämlich die Ausbildung der Lagerkörper als Abschnitte eines Profilstabes sowie die Anordnung der Lagerkörper in einer den Lattenenden entsprechenden Reihenfolge mit einer ihrer Flachseiten auf der Innenseite der genannten Längsschenkel) unbekümmert darum, dass sie im Oberbegriff enthalten sind, kennzeichnenden Charakter haben. Auf dieser unzutreffenden Grundlage gelangt das Kantonsgericht mit den Experten zum Schluss, die Lehre der streitigen Erfindung laufe im wesentlichen darauf hinaus, dass die Lagerkörper beim Belasten und Durchbiegen der Latten vom Gestell abgehoben werden und dadurch eine unten eingespannte, im übrigen aber freistehende, elastisch biegsame Stütze für die Lattenenden bilden. Von den Merkmalen, welche der einge-

schränkte Patentanspruch im kennzeichnenden Teil anführt (nämlich die Einschnitte in den Lattensicherungsmitteln und die Zapfen zur Befestigung der Lattenkörper) ist im Urteil überhaupt nicht die Rede. Die Experten befassen sich damit nur beiläufig und messen ihnen offensichtlich keine selbständige Bedeutung bei; sie halten die Merkmale des Oberbegriffs für massgebend. Aus ihren Ausführungen ist jedenfalls nicht ersichtlich, wieweit sich das offenbar für die Beurteilung entscheidende teilweise Abheben der Lattenkörper vom Gestell aus diesen oder jenen Merkmalen ergibt. Da das Kantonsgericht den eingeschränkten Patentanspruch und die erfinderische Lehre von rechtlich unzulässigen Gesichtspunkten aus geprüft hat, gehen auch seine Erwägungen zum technischen Fortschritt, zur Neuheit und Erfindungshöhe fehl. Dass seine Feststellungen allenfalls auch eine Beurteilung der anders zu definierenden Erfindung zuliessen, wie die Beklagte einwendet, trifft nicht zu. Dafür fehlen vielmehr die nötigen tatbeständlichen Grundlagen. Entgegen der Annahme der Beklagten brauchte die Klägerin aber nicht weiter auszuführen, dass das angefochtene Urteil Bundesrecht widerspricht. Ob dies selbst dann bejaht werden

müsste, wenn die Experten und das Kantonsgericht von zulässigen Gesichtspunkten ausgegangen wären, wie die Klägerin behauptet, kann dahingestellt bleiben. Der Hauptantrag der Klägerin über die Beweisergänzung geht dahin, dass das Bundesgericht die erforderlichen Massnahmen selber anordne. Es rechtfertigt sich jedoch nicht, von der Möglichkeit des Art. 67 OG Gebrauch zu machen, der ausdrücklich von einer Überprüfung tatsächlicher Feststellungen durch das Bundesgericht handelt. Die Klägerin übersieht, dass hier solche Feststellungen überhaupt fehlen. Eine Rückweisung der Sache im Sinne von Art. 64 Abs. 1 OG ist daher nicht zu umgehen. Da Eignung und Unabhängigkeit der Experten von keiner Seite angezweifelt werden, liegt es nahe, sie auf der neuen Rechtsgrundlage zu einer Ergänzung ihres Gutachtens anzuhalten. Dabei werden sie die ihnen gestellten Fragen auf Grund der Lehre, die sich aus dem kennzeichnenden Teil des eingeschränkten Patentanspruches ergibt, beantworten müssen; auf Merkmale des Oberbegriffs dürfen sie nur zurückgreifen, wenn die Auslegung des kennzeichnenden Teils dies erheischt. Denn massgebend ist nicht, was bei genauer nachträglicher Prüfung im Interesse der Beklagten nahegelegen hätte, als diese den Patentanspruch einschränkte; entscheidend ist vielmehr, wie der fachkundige Dritte die Definition der Erfindung gemäss ihren kennzeichnenden Merkmalen im Lichte dessen, was im Oberbegriff als vorbekannt vorausgesetzt wird, in guten Treuen verstehen muss. Das eine wie das andere ist bereits in BGE 83 II 229 /30 klargestellt worden.

Dispositiv

Demnach erkennt das Bundesgericht:
In teilweiser Gutheissung der Berufung wird das Urteil des Kantonsgerichts Graubünden vom 5. Mai 1980 aufgehoben und die Sache zur neuen Beurteilung im Sinne der Erwägungen an die Vorinstanz zurückgewiesen.