Urteilskopf

108 II 325

63. Auszug aus dem Urteil der I. Zivilabteilung vom 18. Oktober 1982 i.S. Europea Tosolini und Mitbeteiligte gegen EVG Entwicklungs- und Verwaltungsgesellschaft mbH (Berufung)
Regeste (de):
Erfindungshöhe, Übergangsrecht.

Die Frage der Erfindungshöhe beurteilt sich für Altpatente nicht nach Art. 1 des Patentgesetzes in der Fassung von 1976, sondern nach altem Recht.

Regeste (fr):
Niveau inventif, droit transitoire.

S'agissant de brevets anciens, la question du niveau inventif s'apprécie non pas d'après l'art. 1er de la loi sur les brevets d'invention dans sa teneur de 1976, mais à la lumière de l'ancien droit.

Regesto (it):
Livello inventivo, diritto transitorio.

Per i vecchi brevetti, la questione del loro livello inventivo non va risolta secondo l'art. 1 della legge federale sui brevetti d'invenzione nel suo testo del 1976, bensì secondo il diritto previgente.

Erwägungen ab Seite 325

BGE 108 II 325 S. 325

Aus den Erwägungen:

1. Gegenstand der Berufung ist nach übereinstimmender Erklärung der Parteien ausschliesslich die Frage, ob das Handelsgericht durch Verneinung der Erfindungshöhe Bundesrecht verletzt hat. Während dem angefochtenen Urteil das Patentgesetz in der Fassung von 1954 zugrunde liegt, berufen sich die Beklagten auf die Fassung von 1976, wonach nicht patentfähig ist, was sich in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt (Art. 1 Abs. 2 PatG). a) Auch die Beklagten gehen zutreffend davon aus, dass sich für das Streitpatent die "Nichtigkeitsgründe" weiterhin nach altem Recht beurteilen (Art. 142 Abs. 2 lit. c PatG). Sie wollen das jedoch nur insoweit gelten lassen, als es sich um den Katalog der Nichtigkeitsgründe in Art. 26 PatG handelt, nicht aber für die Definition der Erfindung in Art. 1 PatG. Einer solchen Differenzierung

BGE 108 II 325 S. 326

dürfte indes schon der Wortlaut von Art. 26 Ziff. 1 aPatG entgegenstehen, wonach ein Patent nichtig zu erklären ist, "wenn die Voraussetzungen des ersten Absatzes von Art. 1 nicht erfüllt sind". Welches diese Voraussetzungen sind, bildet demnach Teil des Nichtigkeitsgrundes, für den insgesamt altes Recht anzuwenden ist. Richtig ist freilich, dass mit dem Beitritt zum Europäischen Patentharmonisierungsabkommen und mit der Anpassung des Patentgesetzes die bisherigen Anforderungen an die Erfindungshöhe gemildert werden sollten (Botschaft des Bundesrates zur Änderung des Patentgesetzes vom 24. März 1976, BBl 1976 II 67). Entgegen der Meinung der Beklagten heisst das keineswegs, dass diese Grundsätze auch auf Altpatente anzuwenden seien. Die Übergangsbestimmung von Artikel 12 des Abkommens (BBl 1976 II 135 f.) bezieht sich nur auf neue Patenterteilungen und besagt nichts für die Behandlung von Altpatenten.
Entscheidend ist jedoch der zutreffende Hinweis der Klägerin, dass bei der Revision des Patentgesetzes die Beibehaltung der bisherigen Nichtigkeitsgründe für Altpatente ausdrücklich damit begründet wurde, nur so werde "eine nicht beabsichtigte Rückwirkung des neuen Gesetzes", das die Patentierbarkeitsvoraussetzungen ändere, vermieden (BBl 1976 II 115). Dies setzt indessen voraus, dass Art. 1 ebenfalls in der früheren Fassung angewandt wird. Das entspricht denn auch Lehre und Rechtsprechung zu Art. 112 lit. a aPatG, der gleich lautet wie die Übergangsbestimmung von Art. 142 Abs. 1 lit. c PatG (BGE 89 II 164 E. 3, BGE 93 II 509 E. 3). In Übereinstimmung mit dem angefochtenen Urteil ist daher die Frage der Erfindungshöhe nach altem Recht zu beurteilen.