Urteilskopf

120 II 357

65. Auszug aus dem Urteil der I. Zivilabteilung vom 16. September 1994 i.S. SAFIA AG gegen Rossato (Berufung)
Regeste (de):
Teilweise Nichtigerklärung eines Patents durch den Richter in Gutheissung einer Widerklage, die im Rahmen eines Patentverletzungsprozesses erhoben wird (Art. 27 PatG).

In einem solchen Verfahren ist der Richter nicht von Bundesrechts wegen dazu verpflichtet, gleichzeitig mit der teilweisen Nichtigerklärung des Patents über dessen Neufassung zu entscheiden. Er kann diesen Entscheid vielmehr bis zur rechtskräftigen Erledigung der Streitsache zurückstellen (E. 2a und b). Das gilt auch dann, wenn die teilweise Nichtigerklärung des Patents dazu führt, dass es gegen das Gebot der Einheitlichkeit der Erfindung verstösst (E. 2c).

Beurteilung und Bejahung der Frage einer Verletzung des Streitpatents (E. 3).

Regeste (fr):
Déclaration de nullité partielle d'un brevet par le juge admettant le bien-fondé d'une demande reconventionnelle formée dans le cadre d'un procès relatif à la violation du brevet (art. 27 LBI).

Dans une telle procédure, le juge n'est pas tenu par le droit fédéral de procéder à la nouvelle rédaction du brevet en même temps qu'il déclare sa nullité partielle. Il peut au contraire différer cette décision jusqu'au prononcé du jugement définitif et exécutoire de dernière instance (consid. 2a et b). Cela vaut aussi lorsque la déclaration de nullité partielle du brevet a pour conséquence que celui-ci n'est plus conforme au principe de l'unité de l'invention (consid. 2c).

Appréciation et réalisation des conditions de violation du brevet litigieux (consid. 3).

Regesto (it):
Dichiarazione di nullità parziale di un brevetto da parte del giudice nell'ambito dell'accoglimento di un'azione riconvenzionale proposta in un processo per violazione del brevetto (art. 27 LBI).

In una simile procedura, il diritto federale non obbliga il giudice a formulare una nuova redazione del brevetto unitamente alla pronuncia della nullità parziale. Per converso, egli può differire tale decisione sino a che il giudizio sulla vertenza non sia passato in giudicato (consid. 2a e b). Ciò vale anche allorquando la pronuncia della nullità parziale del brevetto fa sì che quest'ultimo non sia più conforme al principio dell'unità dell'invenzione (consid. 2c).

Valutazione dell'esistenza di una violazione del brevetto litigioso; in concreto ammessa (consid. 3).

Sachverhalt ab Seite 358

A.- Eride Rossato ist Aktionär und Geschäftsführer der O.ME.R SpA (nachfolgend: OMER), eines italienischen Industrieunternehmens, das unter anderem Hebebühnen für Motorfahrzeuge herstellt. Er ist Inhaber des CH-Patents Nr. 636 581, für das er der OMER eine weltweite Exklusivlizenz erteilt hat und dessen Ansprüche - in deutscher Übersetzung des italienischen Originaltextes - wie folgt lauten: "1) Pantograph-Hebebühne, besonders für Motorfahrzeuge, bestehend aus einem Paar Fahrbahnen, von denen jede durch ein Paar Streben gehalten wird, die ihrerseits gelenkig an zwei Längsträgern befestigt sind, die auf dem Boden ruhen, dadurch gekennzeichnet, dass die einander entsprechenden Streben wenigstens eines Paars untereinander auf dem Boden durch einen Torsionsstab verbunden sind. 2) Hebebühne gemäss Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass zwischen jeder Fahrbahn und der entsprechenden Strebe Einfach-Hydraulikzylinder angebracht sind. 3) Hebebühne gemäss Anspruch 2, bei welcher ein einziges Paar von Streben durch einen Torsionsstab verbunden ist, dadurch gekennzeichnet, dass die Hydraulikzylinder zwischen jeder Fahrbahn und der entsprechenden Strebe, welche nicht den Torsionsstab trägt, angebracht ist. 4) Hebebühne gemäss Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass der Anlenkpunkt jedes Hydraulikzylinders an der entsprechenden Fahrbahn auf der Innenseite des Anlenkpunktes der Streben an den Fahrbahnen liegt. 5) Hebebühne gemäss Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der Torsionsstab mit einem Schutzblech überdeckt ist. 6) Hebebühne gemäss Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass geneigte Verbindungsebenen zwischen den abgesenkten Fahrbahnen und dem Boden vorgesehen sind, versehen mit Antriebsmitteln, die in der Lage sind, ihr automatisches Rücklegen zu bewirken in dem Masse, in dem sich die Fahrbahnen anheben. 7) Hebebühne gemäss Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass jede geneigte Ebene an der entsprechenden Fahrbahn angelenkt ist und zwei Teile umfasst, relativ zueinander verschwenkbar, die Teile durch ein Hubsystem verbunden sind, das durch eine Stange betätigt wird, die mit einer Strebe verbunden ist an einem Punkt, der nicht der Gelenkpunkt dieser Strebe an der Fahrbahn ist.

8) Hebebühne gemäss Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass am Eingang jedes Hydraulikzylinders ein Sperrventil eingebaut ist, das den Ausfluss der Druckflüssigkeit aus dem Druckzylinder sperrt, wenn die Druckdifferenz zwischen dem Inneren und dem Äusseren des Zylinders einen vorbestimmten Wert überschreitet. 9) Hebebühne gemäss Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, dass eine Rückhaltesperre eingebaut ist, die an jedem Hydraulikzylinder angreift und die eine bewegliche Zackenstange und eine mit ihr zusammenwirkende Klinke umfasst, wobei die Zackenstange so ausgebildet ist, dass sie das Heben der Hebebühne erlaubt und das Senken verhindert. 10) Hebebühne gemäss Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, dass die Zackenstange aus einem Organ besteht, das an der entsprechenden Fahrbahn in der Nähe des Hub-Hydraulikzylinders schwenkbar befestigt ist und mit einer gezackten Partie und einer Masse versehen ist, die durch die Schwerkraft in dem Sinne wirkt, dass sie die Zacken gegen den Rand des erwähnten Hydraulikzylinders drückt, wobei Mittel vorhanden sind, um die gezackte Partie vom Rand des Hub-Hydraulikzylinders zu entfernen. 11) Hebebühne gemäss Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, dass sie einen Hydraulikzylinder umfasst, welcher auf die Masse wirkt, um die gezackt Partie vom Rand des Hub-Hydraulikzylinders zu entfernen, wobei dieser Hydraulikzylinder eine Feder aufweist, die ihn auf elastische Weise in die Ruhestellung zurückstellt." Die SAFIA Garage- und Industriebedarf AG (nachfolgend: SAFIA) vertreibt Hebebühnen für Motorfahrzeuge der österreichischen Firma Nestel-Eichhausen (IME), darunter solche des Typs "IME-Autolift HEP 30".

B.- Mit Klage vom 5. Februar 1990 stellten Eride Rossato und die OMER beim Handelsgericht des Kantons Bern die Anträge, der SAFIA sei gerichtlich zu verbieten, Hebebühnen des Typs "IME-Autolift HEP 30" in der Schweiz zu verkaufen, auszustellen, anzubieten, in Verkehr zu bringen oder dafür Werbung zu betreiben. Sie machten geltend, die erwähnte Hebebühne verletze alle Ansprüche des CH-Patents Nr. 636 581 mit Ausnahme der Ansprüche 6 und 7. Die SAFIA und ein dem Prozess auf ihrer Seite beigetretener Intervenient schlossen auf Abweisung der Klage und beantragten widerklageweise die Nichtigerklärung des Streitpatents. Die SAFIA machte zudem einen Schadenersatzanspruch geltend. Im Laufe des Verfahrens verzichteten die Kläger auf die Patentansprüche 1 bis 5, wogegen die Beklagte die Rechtsbeständigkeit der Ansprüche 6 und 7 anerkannte. In seinem Urteil vom 24. August 1993 hielt das Handelsgericht zunächst fest, was die Parteien im Laufe des Verfahrens anerkannt hatten, und hiess sodann die widerklageweise erhobene Nichtigkeitsklage bezüglich der

Patentansprüche 8, 9 und 11 gut, wies sie dagegen bezüglich des Patenanspruchs 10 ab. In Gutheissung der Verletzungs- und Unterlassungsklage verbot es der Beklagten, Hebebühnen des Typs "IME-Autolift HEP 30" in der Schweiz zu verkaufen, auszustellen, anzubieten oder in Verkehr zu bringen und dafür Werbung zu betreiben, und wies deren Schadenersatzklage ab. Die Beklagte und der Intervenient haben das Urteil des Handelsgerichts mit Berufung angefochten, die vom Bundesgericht abgewiesen wird.

Erwägungen

Aus den Erwägungen:

2. Die Berufungskläger rügen eine Verletzung von Art. 66 in Verbindung mit Art. 27 und 25 PatG (SR 232.14) sowie von Art. 2 UWG (SR 241) mit der Begründung, das Handelsgericht habe bundesrechtswidrig die Verletzungsklage trotz Teilverzichts und Teilnichtigkeit des Streitpatents gutgeheissen, ohne vorgängig den Geltungs- und Schutzbereich des eingeschränkten Patents entsprechend der Anweisung von Art. 27 PatG bestimmt zu haben.
a) Nach Art. 27 PatG ist das Patent durch den Richter entsprechend einzuschränken, wenn ein Nichtigkeitsgrund nur für einen Teil der patentierten Erfindung gegeben ist. Damit soll verhindert werden, dass der Richter lediglich die teilweise Nichtigkeit des Patents feststellt und die Änderung der Ansprüche dem Bundesamt für geistiges Eigentum überlässt, das dem Patentbewerber deren Inhalt nicht vorschreiben kann. Aus diesem Grund hat der Richter, wenn er auf teilweise Nichtigkeit des Patents erkennt, den davon ausgenommenen Teil der Ansprüche selbst neu zu fassen. Das kann analog der Regelung für den Teilverzicht dadurch geschehen, dass er einen oder mehrere unabhängige oder abhängige Patentansprüche aufhebt, unabhängige Ansprüche mit abhängigen zusammenlegt oder auf andere Weise einschränkt (Art. 24 Abs. 1 lit. a-c PatG; BGE 108 II 154 E. 3a; RETO M. HILTY, Der Schutzbereich des Patents, Diss. Zürich 1989, S. 279 ff.). Falls die festgestellte Teilnichtigkeit des Patents zur Folge hat, dass hinsichtlich der verbleibenden Ansprüche das Gebot der Einheitlichkeit der Erfindung (Art. 52 Abs. 2 PatG) nicht eingehalten wird, können zusätzliche Patente errichtet werden, welche das Anmeldedatum des ursprünglichen Patents erhalten (Art. 27 Abs. 3 in Verbindung mit Art. 25 Abs. 2 PatG). Zu berücksichtigen ist schliesslich, dass die prozessuale Feststellung der Teilnichtigkeit eines Patents ex tunc wirkt, selbst wenn sie auf einen

Teilverzicht des Patentinhabers während hängigem Verfahren zurückzuführen ist, da dieser Teilverzicht als Abstandserklärung der teilweisen Anerkennung der Nichtigkeitsklage gleichzustellen ist (HILTY, a.a.O., S. 263 Fn. 8 mit Hinweisen). Die patentrechtliche Nichtigkeitsklage ist - auch im Fall, dass sie nur einen Teil der Patentansprüche betrifft - eine negative Feststellungsklage und keine Gestaltungsklage mit konstitutiver Rechtswirkung (BGE 116 II 196 E. 1a S. 198). Deshalb ist die sich aus der Feststellung der Teilnichtigkeit allfällig ergebende Neufassung der Patentansprüche bloss eine Folge der festgestellten Teilnichtigkeit und macht nicht deren Wesen selbst aus. Sie ist daher nicht Wesensmerkmal des Teilnichtigkeitsurteils (BLUM/PEDRAZZINI, Das schweizerische Patentrecht, 2. Aufl., Bd. II, Anm. 6 zu Art. 27 PatG), kann diesem somit auch nachfolgen.

Dementsprechend wurde etwa die Vornahme der Neufassung im kantonalen Verfahren bis zum Rechtsmittelentscheid des Bundesgerichts zurückgestellt, um unnützen Aufwand zu vermeiden (vgl. BGE 95 II 364 S. 366 lit. B). Das Handelsgericht ist im vorliegenden Fall gleich vorgegangen. Es hat den Parteien im angefochtenen Urteil zugesichert, ihnen Gelegenheit zu geben, sich nach Rechtskraft des Urteils zu der in Aussicht gestellten Neufassung des Patents zu äussern. Dieses Vorgehen ist nach dem Gesagten bundesrechtlich nicht zu beanstanden. b) Die Berufungskläger anerkennen im übrigen vor Bundesgericht ausdrücklich die Rechtsbeständigkeit des Patentanspruchs 10. Sie finden sich somit insoweit mit der materiellen Abweisung ihrer Nichtigkeitsklage durch die Vorinstanz ab. Die Neufassung der Patentansprüche erachten sie denn auch nicht mit Blick auf die teilweise Abweisung dieser Widerklage, sondern mit Blick auf die Gutheissung der Hauptklage und die Abweisung der korrelativen Schadenersatz-Widerklage für erforderlich, da sie der Auffassung sind, nur so hätte der Schutzbereich des eingeschränkten Patents bestimmt und damit die Verletzungsfrage beantwortet werden können. Dieser Standpunkt ist rechtsirrtümlich. Art. 27 PatG betrifft das Verfahren der Nichtigkeitsklage, nicht aber jenes der Verletzungsklage, und überträgt dem Gericht gleichsam verwaltungsrechtliche Befugnisse im Hinblick auf die registermässige Bereinigung des für teilweise nichtig erklärten Patents. Im Verletzungsprozess steht demgegenüber nicht die formelle Neufassung der verbliebenen Patentansprüche an, sondern die Bestimmung des materiellen Schutzbereichs dieser Ansprüche zur Beurteilung der angegriffenen

Benützungshandlung nach Massgabe von Art. 66 lit. a PatG. Diesen Schutzbereich hat das Gericht aber gleichermassen zu bestimmen, ob die Teilnichtigkeit des Streitpatents widerklage- oder einredeweise geltend gemacht wird, und unbesehen darum, dass im Fall blosser Einrede ohnehin kein Nichtigkeitsurteil ergeht und daher eine Neufassung des Patents unterbleibt (vgl. zur Wirkung der Einrede: BLUM/PEDRAZZINI, Anm. 28 lit. a zu Art. 26 PatG; TROLLER, Immaterialgüterrecht, 3. Aufl., Bd. II, S. 968). c) Unbehelflich ist schliesslich der in diesem Zusammenhang ebenfalls erhobene Einwand, das eingeschränkte Patent widerspreche dem Gebot der Einheitlichkeit der Erfindung, weshalb der Patentanspruch 10 nur aufgrund eines neuen Patentes und erst mit Wirkung ab dem Zeitpunkt der zukünftigen Erteilung Rechte zu begründen vermöchte. Mit der Aufhebung eines unabhängigen Patentanspruchs durch Verzicht oder Nichtigerklärung werden die unmittelbar davon abhängigen Ansprüche zu unabhängigen, soweit sie eine Erfindung definieren und nicht ihrerseits aufzuheben oder einzuschränken sind (vgl. BGE 82 II 238 E. III/3c und d S. 252 f.). Die mittelbar darauf abgestützten abhängigen Ansprüche werden unter den gleichen Voraussetzungen zu unabhängigen, wenn auch die ihnen vorgehenden abhängigen nicht als unabhängige Ansprüche Bestand haben können. Im Ergebnis entfällt damit die Rückbeziehung zwischen den betreffenden Ansprüchen. Der aufgehobene unabhängige Anspruch gehört nun zum freien Stand der Technik. Er ist aber in der Regel Bestandteil des Oberbegriffs des neuen unabhängigen Anspruchs und kann insoweit für die Bestimmung des Schutzbereichs von Bedeutung sein (vgl. BGE 107 II 366 E. 3 S. 370 ff.; TROLLER, a.a.O., S. 749). Im vorliegenden Fall hat die Aufhebung des unabhängigen Anspruchs 1 zur Folge, dass einerseits der abhängige Anspruch 6 zu einem unabhängigen, der Anspruch 7 zu einem davon abhängigen und anderseits der bisher abhängige Anspruch 10 wegen der Mitaufhebung der vorangehenden abhängigen Ansprüche 8 und 9 ebenfalls zu einem unabhängigen wird, in dessen Fassung die Merkmale der bisherigen Ansprüche 1, 8 und 9 einzubeziehen sind. Sollten die beiden neuen unabhängigen Patentansprüche dem Gebot der Einheitlichkeit der Erfindung nicht genügen, so würde dies einen Anspruch auf Teilung des Patents begründen, dagegen den Schutzbereich des neuen Patents grundsätzlich nicht beeinflussen und namentlich die Verletzungsklage der Berufungsbeklagten nicht gegenstandslos werden lassen. Sie ist bloss nach Massgabe des

Schutzbereichs des eingeschränkten - geteilten oder ungeteilten - Patents zu beurteilen. Anzumerken ist allerdings, dass die entsprechenden patentrechtlichen Befugnisse, namentlich der Anspruch auf Unterlassung, dahinfallen, falls der Patentinhaber in bezug auf den abgespaltenen Teil nicht rechtzeitig Antrag auf Errichtung eines neuen Patentes stellt (Art. 25 Abs. 3 PatG). Insoweit ist auch das Benützungsverbot des angefochtenen Urteils (Dispositivziffer 4) auf die Geltungsdauer des geschützten Anspruchs begrenzt. Im jetzigen Zeitpunkt ist es dagegen - wie bereits festgehalten - für die Beurteilung der Verletzungs- und Unterlassungsklage unerheblich, ob die beiden neuen unabhängigen Ansprüche dem Gebot der Einheitlichkeit der Erfindung entsprechen oder nicht.

3. Das Handelsgericht hat die Verletzungs- und Unterlassungsklage mit der Begründung gutgeheissen, die von der Beklagten vertriebenen Hebebühnen seien mit Absturzsicherungen versehen, die mit der Lösung gemäss Patentanspruch 10 identisch seien. Die Berufungskläger halten dem entgegen, das Streitpatent müsse in neuer Fassung zwingend das einschränkende Merkmal des Torsionsstabes enthalten; bei ihrer Konstruktion, die einen starren Verbindungsstab aufweise, fehle ein solcher Torsionsstab. Daraus ergibt sich nach Auffassung der Berufungskläger, dass ihnen keine widerrechtliche Patentbenützung im Sinne von Art. 66 lit. a PatG vorzuwerfen sei. Nach den Feststellungen des Experten Troesch, auf welche das Handelsgericht grundsätzlich abgestellt hat, ist unter einem Torsionsstab eine Drehstabfeder zu verstehen. Dabei handle es sich um einen Stab, gleich welcher Form, der, in einer Ebene senkrecht zu seiner Axialausdehnung, durch ein Kräftepaar ausschliesslich auf Verdrehung beansprucht werde. Form und Material bestimmten bloss die Federkennlinie; sei der Stab auf Verdrehung steif, ergebe sich auch bei hohem Belastungsmoment ein nur geringer Verdrehwinkel und umgekehrt. Diese Feststellungen erscheinen unter dem Gesichtspunkt von Art. 67 OG als klar und einleuchtend, so dass keine Veranlassung zu ihrer Überprüfung oder Ergänzung besteht, sondern darauf abzustellen ist (vgl. BGE 114 II 82 E. 2a S. 85 mit Hinweisen). Die normative Auslegung des Begriffs des Torsionsstabs, so wie er nach Meinung der Berufungskläger im Patentanspruch enthalten sein muss, führt sodann zum Ergebnis, dass das massgebende Merkmal in der Beanspruchung des Stabes auf Verdrehung besteht und unerheblich ist, welcher Torsionskraft er ausgesetzt und welcher Verdrehwinkel erreicht wird (vgl. zur Auslegung von Patentansprüchen WALTER, GRUR 1993, S. 348 ff.). Aus diesen Gründen fällt

auch der Verbindungsstab, mit dem die von der Beklagten vertriebene Hebebühne versehen ist, unter den Begriff des Torsionsstabs gemäss Patentanspruch. Der materielle Einwand der Beklagten gegen die ihr angelastete Patentverletzung erweist sich somit als unbegründet. Das Handelsgericht ist zu Recht zum Schluss gelangt, die Verletzungs- und Unterlassungsklage der Kläger sei gutzuheissen und die Schadenersatzwiderklage der Beklagten abzuweisen. Unter diesen Umständen kann offenbleiben, ob die Anwendung der Bestimmungen des UWG zum gleichen Ergebnis führt, wie das Handelsgericht in einer zusätzlichen Erwägung erkannt hat. Dieser Erwägung kommt keine selbständige Bedeutung zu, da der wettbewerbsrechtliche Schutz auch nach Auffassung der Vorinstanz mit dem patentrechtlichen übereinstimmt. Mit der Bejahung einer Patentverletzung ist daher auch den wettbewerbsrechtlichen Einwänden der Berufungskläger der Boden entzogen.